



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentadas el 12 de septiembre de 2013¹

Asunto C-409/12

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
contra
Pfahnl Backmittel GmbH**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat (Austria)]

«Marcas — Artículo 12, apartado 2, letra a) — Directiva 2008/95/CE — Causas de caducidad — Marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto para el que está registrada — Requisitos objetivos y subjetivos de caducidad — Determinación de los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta al realizar la correspondiente apreciación — Inactividad del titular de la marca — Existencia de designaciones alternativas — Indicación insuficiente de la marca por parte de los intermediarios»

1. Las marcas no se limitan a impregnar nuestro sistema económico y nuestro comportamiento como compradores. Igualmente, de modo sutil pero inequívoco, han dejado su impronta en el lenguaje: ciertas marcas han llegado a caracterizar hasta tal punto la imagen que tenemos de un objeto que se han incorporado a nuestro vocabulario para designarlo.²

2. Para su titular, el cambio de significado de la marca no está exento de problemas. De conformidad con el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE³ (en lo sucesivo, «Directiva»), 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. El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de avanzar en la aclaración de los requisitos de dicha causa de caducidad. En particular, se plantean las siguientes cuestiones: cuáles son los sectores interesados para los que la marca debe convertirse en la designación del producto, cuándo estamos ante una inactividad relevante y si la existencia de designaciones alternativas y equivalentes del mismo producto es una de las condiciones necesarias para que se pueda declarar la caducidad de la marca. Mientras que el Tribunal de Justicia abordó de manera detallada la temática de la primera de esas cuestiones en el asunto *Björnekulla Frukthandlaren*⁴ y se pronunció sobre la segunda cuestión por vez primera en el asunto *Levi Strauss*,⁵ para responder a la tercera cuestión prejudicial deberá ocuparse de una materia que en gran medida es nueva.

1 — Lengua original: alemán.

2 — Así por ejemplo, en alemán, las marcas «Fön» (número de registro 739154 del Deutsches Patent- und Markenamt) y «Heroin» [heroína] (número 31650 de la Zeichenrolle des Reichspatentamts). Ésta última no puede ya invocarse desde el 30 de septiembre de 1950: véase De Ridder, M.: *Heroin: Vom Arzneimittel zur Droge*, Campus, Fráncfort del Meno, 2000, pp. 63 y 64. Ejemplos en francés se pueden encontrar en las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto *Björnekulla Frukthandlaren* (sentencia de 29 de abril de 2004, C-371/02, Rec. p. I-5791, apartado 50).

3 — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

4 — Véase la sentencia de 29 de abril de 2004, *Björnekulla Frukthandlaren* (C-371/02, Rec. p. I-5791).

5 — Véase la sentencia de 27 de abril de 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, Rec. p. I-3703), apartado 34.

3. Tales cuestiones se suscitan en un asunto relativo a la validez de la marca «Kornspitz» que se solventa entre la titular de la marca, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (en lo sucesivo, «Backaldrin»), y su competidora Pfahnl Backmittel GmbH (en lo sucesivo, «Pfahnl»). Si bien la marca se ha convertido, en determinadas circunstancias, en la designación genérica que usan los consumidores para referirse a un determinado tipo de producto de panadería, no ha sucedido así entre los panaderos.

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

4. El artículo 2 de la Directiva⁶ establece qué signos pueden constituir una marca:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras –incluidos los nombres de personas–, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

5. En coherencia con lo anterior, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva dispone lo siguiente:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar [registradas], podrá declararse la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]»

6. El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva establece lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.»

6 — Citada en la nota 3 anterior.

B. Derecho nacional

7. El artículo 33b, apartado 1, de la Markenschutzgesetz (Ley austriaca de Protección de Marcas; en lo sucesivo, «MSchG»), que adapta el Derecho interno al artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, prevé lo siguiente:

«Cualquier persona podrá solicitar la cancelación de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro, se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.»

II. Hechos y procedimiento principal

8. Backaldrin es titular de la marca denominativa austriaca «KORNSPITZ» (nº 108725), registrada con prioridad de 13 de diciembre de 1984 en la clase 30 de la Clasificación de Niza⁷ tanto para productos de panadería y productos de pastelería, incluidos los prehechos, como para materias primas y productos intermedios que sirven para la fabricación de los productos anteriores (por ejemplo harina y piezas de masa sin hornear). El presente procedimiento versa sólo sobre el registro de marcas para productos de panadería elaborados y no sobre su registro para materias primas y productos intermedios.

9. Con la marca «Kornspitz», Backaldrin produce una mezcla en polvo para la elaboración de masa, a base de distintas clases de harina y de grano molido, linaza y sal, que distribuye principalmente a panaderos. Los panaderos añaden a la mezcla agua, leche y levadura, y la amasan y hornean hasta obtener el producto de panadería elaborado, que es vendido bajo la denominación «Kornspitz», con el consentimiento de Backaldrin, tanto por ellos mismos como por los comercios de alimentación a los que se lo suministran.

10. Según indica el órgano jurisdiccional remitente, el producto final elaborado por los panaderos tiene un sabor y una forma típicos. Las partes discrepan sobre el nivel de homogeneidad del mismo. Backaldrin afirma garantizar, a través de la receta, de la formación que imparte y de la concesión de licencias no exclusivas a los panaderos para utilizar la marca, que el producto sea homogéneo, tenga una forma homogénea y no lleve más ingredientes que los mencionados en el punto anterior. Por el contrario, Pfahnl afirma que los panaderos gozan de libertad a la hora de elaborar el producto y que Backaldrin no efectúa ningún control, por lo que, según alega, existe gran variedad en la forma y los ingredientes añadidos del producto final.

11. 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.

12. De conformidad con la resolución de primera instancia –rebatida en este extremo por Backaldrin en su recurso de apelación–, 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.

13. Según el órgano jurisdiccional remitente, 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.

7 — 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 modificada.

14. Por su parte, Backaldrin lleva a cabo actividades de mercadotecnia y publicidad centradas en su marca. En cuanto a la protección del derecho de marca frente a terceros, el órgano jurisdiccional remitente considera que no se ha acreditado un número relevante de injerencias. De acuerdo con la División de Anulación del Österreichisches Patentamt [Oficina austriaca de Patentes], sólo en cuatro ocasiones Backaldrin no actuó o actuó extemporáneamente contra panaderos que, sin haberlo elaborado a partir de la mezcla en polvo de Backaldrin, vendían un producto bajo la denominación «Kornspitz».

15. Pfahnl afirma que Backaldrin no realiza un seguimiento de los usos abusivos de su marca en el mercado. De acuerdo con Pfahnl, la designación «Kornspitz» se incorporó a la 40ª edición del Österreichisches Wörterbuch [diccionario de alemán austriaco puesto al día periódicamente por encargo de la Administración austriaca] y figura en la Wikipedia en una lista de los términos propios del alemán de Austria. Por el contrario, Backaldrin ha argumentado que pone a disposición de los panaderos publicidad, que de manera ocasional llama la atención de éstos sobre la existencia de una marca registrada mediante el signo «®» o mediante el logotipo «Kornspitz» y que ningún diccionario menciona la palabra sin indicar que se trata de una marca. Además, Backaldrin alega que en las zonas urbanas en las que existen grandes empresas de panadería con distintos establecimientos los consumidores son conscientes de que los productos de panadería no se fabrican en el mismo lugar en el que son vendidos.

III. Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

16. Amparándose en el artículo 33b, apartado 1, de la MSchG, Pfahnl solicitó el 14 de mayo de 2010 la cancelación de la marca «Kornspitz» tanto para productos de panadería como para los productos semielaborados correspondientes. La División de Anulación resolvió el 26 de julio de 2011 la cancelación de la marca para la totalidad de los productos mencionados. Contra dicha resolución, Backaldrin interpuso recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente.

17. 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.

18. 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.

19. En su petición de decisión prejudicial, al examinar si la marca objeto del litigio se ha convertido en la designación usual del producto, el órgano jurisdiccional remitente, que es el Oberster Patent- und Markensenat [organismo administrativo austriaco competente en materia de propiedad intelectual], 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. A este respecto, el Oberster Patent- und Markensenat excluye la posibilidad de la cancelación y, sin considerar para ello necesario plantear una petición de decisión prejudicial, declara que procede modificar la resolución de la División de Anulación del Österreichisches Patentamt.

20. En cambio, en lo que atañe al registro para «productos de panadería» y «productos de pastelería», el Oberster Patent- und Markensenat 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. Para el Oberster Patent- und Markensenat, 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.

21. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cabe deducir que sólo será relevante cómo entienden los intermediarios la marca cuando ello influya en la decisión de los consumidores finales de comprar o no el producto. Ahora bien, el Oberster Patent- und Markensenat considera que, en el caso de autos, los panaderos no tienen interés alguno en indicar que utilizan una mezcla en polvo para la elaboración de la masa y que no trabajan «de manera tradicional». Por tanto, para el órgano jurisdiccional remitente, el conocimiento que los panaderos tengan de la marca no repercute en la decisión del consumidor. No obstante, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, si, siguiendo esta postura, se atiende exclusivamente a la perspectiva del consumidor, resulta que una serie de marcas de gran éxito corre un riesgo mayor de que se declare su caducidad. El órgano jurisdiccional remitente considera que, además, la caducidad de la marca registrada para el producto elaborado pone en peligro la marca de la mezcla, al entender que la pérdida de la marca registrada para el producto elaborado supone que, desde ese momento, los competidores tienen derecho a adjuntar al producto semielaborado la indicación de destino «Para la elaboración de Kornspitz». Para el Oberster Patent- und Markensenat, es dudoso que ello se compadezca con la protección del derecho fundamental a la propiedad intelectual.

22. El órgano jurisdiccional remitente se plantea adicionalmente si puede imputarse a Backaldrin una inactividad relevante. Considera que la inactividad o la vacilación en cuatro casos de violación de los derechos de marca no puede haber dado lugar a la transformación de una marca en designación genérica. En cambio, sí alberga dudas sobre si Backaldrin debería haber exigido a los panaderos que publicitaran más la marca o haberse ocupado por su parte de darle más relevancia como indicación de origen.

23. Por último, según el órgano jurisdiccional remitente, la jurisprudencia austriaca contempla la caducidad de una marca por motivos de interés general, a pesar de que los actores del tráfico comercial sigan siendo conscientes de que el signo es una marca registrada, cuando los consumidores finales la tomen por la designación usual del producto y en el comercio no exista designación alternativa. En tal supuesto, según señala el Oberster Patent- und Markensenat, en el comercio se da la necesidad de utilizar libremente la designación.

24. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Oberster Patent- und Markensenat decidió el 11 de julio de 2012 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con arreglo al artículo 267 TFUE, 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?»
25. Han presentado observaciones escritas Backaldrin, Pfahnl, la República Federal de Alemania, la República Francesa, la República Italiana y la Comisión.
26. En la vista oral, celebrada el 29 de mayo de 2013, formularon alegaciones Backaldrin, Pfahnl, la República Federal de Alemania y la Comisión.

IV. Análisis jurídico

A. Observación previa

27. Como sucede a menudo en el Derecho de marcas, la clave para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente ha de buscarse en la función que se cumple con la protección de las marcas. La función esencial de la protección de los derechos de marca, tal como indican el considerando 11 de la Directiva y la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, reside en la denominada «función de origen»: la marca permite que el consumidor o usuario final identifique el origen del producto⁸ que con ella se designa y distinga dicho producto de los que tienen otra procedencia.⁹ No se trata de que el consumidor deba poder identificar a quien «físicamente» fabrica el producto, esto es, la empresa que concretamente lo produce.¹⁰ Ello no se correspondería con la realidad de la economía actual, basada en la división del trabajo y en la que los productos son fabricados en líneas de producción complejas al amparo de licencias. Lo que la marca garantiza es más bien que el producto se fabrica bajo el control de la empresa titular de la marca.¹¹

28. Sin embargo, si el fin primordial de una marca es permitir que se pueda determinar el origen de un producto, entendiendo por tal la empresa que controla la producción, resulta lógico que, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva, sólo puedan constituir una marca los signos que sean apropiados para distinguir los productos de una empresa de los de otras. Los signos que no posean dicho carácter distintivo no podrán ser objeto de registro.¹² De tal carácter distintivo carecen, por ejemplo, los signos que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar el propio producto. Sobre los referidos signos pesa la causa de denegación de registro del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva.¹³ Esta disposición contempla situaciones en que la marca no puede *ab initio* desempeñar su función de indicación de

8 — Evidentemente, las marcas también pueden designar servicios. No obstante, dado que el presente asunto versa sobre productos, me referiré siempre a productos en aras de la sencillez.

9 — Véanse las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Rec. p. I-8701), apartado 71; de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 22, y de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28.

10 — Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Martin y Paz (C-661/11), punto 75.

11 — Véanse las sentencias Canon, citada en la nota 9 anterior, apartado 28, y de 17 de octubre de 1990, HAG II (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartados 13 y 14.

12 — Artículo 3, apartado 1, apartado b), de la Directiva.

13 — Véanse la sentencia Merz & Krell, citada en la nota 9 anterior, apartados 28 y 31, y las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Merz & Krell, asunto citado en la nota 9 anterior, punto 40.

origen. Ahora bien, tampoco posee carácter distintivo un signo que, con posterioridad a su registro como marca, se ha convertido en habitual como designación genérica y ya no es entendido por el público pertinente como indicación de origen. Para estas últimas marcas, siempre que se cumplan determinados requisitos, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva dispone la declaración de caducidad.¹⁴

29. Los preceptos citados conforman un conjunto normativo coherente que debe ser interpretado en su propio contexto. Además de la jurisprudencia relativa a la Directiva y a la norma a la que ésta sustituyó (la Directiva 89/104/CEE),¹⁵ ha de tenerse en cuenta la jurisprudencia relativa al Reglamento sobre la marca comunitaria, que contiene preceptos análogos.¹⁶

30. Si bien, en el caso de una marca que ha evolucionado hasta convertirse en designación genérica, la pérdida de la función de origen justifica obviamente la declaración de caducidad, no debe olvidarse que, para el titular de la marca, ello trae consigo una consecuencia grave, y de hecho mucho más grave que la denegación del registro como marca de una designación genérica al inicio de su existencia económica. La incorporación de una marca al lenguaje como expresión que designa el propio producto es el reflejo último del éxito de un trabajo laborioso, que a menudo dura muchos años, del titular de la marca, cuyo producto ha acabado convirtiéndose, a ojos del mundo, en sinónimo del propio tipo de producto. En muchos casos es el titular de la marca quien, gracias a un producto particularmente innovador, lanzó en su día precisamente el tipo de producto que ahora se designa con ella.

31. A este respecto, el legislador estaba abocado a realizar una ponderación exhaustiva de los intereses en juego. Por una parte, era necesario tomar en consideración el interés general y el interés de la competencia, que residen en la libertad del uso de una expresión que, para el público interesado, ya no está vinculada a un origen, y cuyo monopolio por parte del titular obliga a los competidores a evitar su utilización y, en su caso, a sustituirla por una alternativa tan rebuscada como poco convincente. Por otra parte, debía tenerse en cuenta el interés de los titulares, cuyas marcas, por constituir propiedad intelectual, gozan además de protección al amparo del artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales y del artículo 1 del Protocolo adicional nº 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.¹⁷ Buscando dicho equilibrio, el legislador estimó que únicamente puede esgrimirse ante el titular la transformación de su marca en designación usual del producto cuando la misma se deba a su actividad o inactividad.¹⁸

32. Así pues, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva establece como 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. Como requisito subjetivo, la disposición exige que ello se haya producido por la actividad o inactividad del titular de la marca.

33. El presente procedimiento proporciona al Tribunal de Justicia la oportunidad de avanzar en la aclaración de ambos requisitos. Las cuestiones prejudiciales primera y tercera versan sobre los requisitos objetivos, a los que me referiré en primer lugar, mientras que la segunda cuestión prejudicial versa sobre los requisitos subjetivos.

14 — Véase la sentencia Björnekulla Fruktindustrier, citada en la nota 4 anterior, apartado 22.

15 — Directiva 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).

16 — Véanse los artículos 4, 7, apartado 1, letra d), y 51 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). También el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), contenía disposiciones análogas.

17 — Véase la sentencia del TEDH Anheuser-Busch c. Portugal, de 11 de enero de 2007 (nº 73049/01).

18 — Véase la sentencia Levi Strauss, citada en la nota 5 anterior, apartado 19.

B. Requisitos objetivos (cuestiones prejudiciales primera y tercera)

1. Primera cuestión prejudicial

34. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber cuáles son los sectores interesados para los que una marca debe haberse convertido en la designación usual de un producto de manera que quepa considerar cumplidos los requisitos objetivos y que exista el riesgo de la declaración de caducidad de la marca de conformidad con el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva. Textualmente, el órgano jurisdiccional pregunta si, en este sentido, es suficiente con que los consumidores finales ya no entiendan la designación como indicación de origen, mientras que los comerciantes sí lo siguen haciendo pero, por regla general, no ponen de manifiesto este hecho frente a aquéllos.

35. En opinión de Backaldrin, la República Federal de Alemania, la República Francesa y la Comisión, en situaciones como la del caso de autos los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta son tanto los consumidores como los intermediarios. A juicio de Pfahnl y de la República Italiana, en el caso de autos debe atenderse exclusivamente a la perspectiva de los consumidores.

a) Toma en consideración de la función de calidad

36. No obstante, antes de poder ocuparme de la cuestión de los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta, debo referirme a una alegación formulada en este contexto por Backaldrin y la República Federal de Alemania.

37. 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.

38. Este punto fue rebatido por la Comisión en la vista. Para la Comisión, de tomarse en consideración en el contexto del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva todas las funciones de la marca, no cabría declarar nunca la caducidad de la marca y la disposición se quedaría sin ámbito de aplicación. A juicio de dicha institución, una configuración del proceso productivo por la que el licenciario goza de libertad a la hora de elaborar el producto no ha de dar lugar a la pérdida de la marca, sino a la reacción correspondiente del consumidor.

39. Es indudable que las marcas, aparte de la función esencial ya mencionada, cual es la de origen,¹⁹ cumplen otros objetivos.²⁰ En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha aclarado que el titular puede invocar el derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva no sólo en caso de menoscabo de la función de origen de la marca, sino también en caso de menoscabo de la función de garantizar la calidad del producto o de las funciones de comunicación, inversión o publicidad.²¹ Sobre lo que aún no se ha pronunciado el Tribunal de Justicia es sobre si dichas funciones también son relevantes para apreciar si un signo se ha convertido en designación genérica.

40. La función de calidad carece de relevancia al realizar la presente apreciación.

19 — Véase el punto 27 de estas conclusiones.

20 — Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Ruiz Jarabo Colomer presentadas en el asunto Arsenal Football Club, sentencia de 12 de noviembre de 2002 (C-206/01, Rec. p. I-10273), punto 46.

21 — Véanse las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Rec. p. I-8625), apartado 38; de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), apartado 77, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185), apartado 58. Véase también Cornish, W., y otros: *Intellectual Property*, 7ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2000, pp. 658 a 661.

41. Lo anterior 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.²² En este sentido, la marca sirve como signo que identifica la constancia de la calidad de un producto.²³

42. 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)»²⁴ 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.

43. Si, por el contrario, para apreciar la transformación de la que es objeto la marca hasta convertirse en designación genérica, se atendiera también a la función de calidad, esto es, si no se estimara que existe tal transformación en el caso de marcas que han perdido su función de origen pero siguen ejerciendo una función de calidad, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva no se aplicaría nunca, tal como observó, con razón, la Comisión.

44. Ello es así porque, en primer lugar, los consumidores atribuyen determinadas cualidades constantes a cualquier designación genérica (y no sólo a las marcas). No se llamaría cruasán a un cruasán con forma de barra de pan o que no tuviera un sabor determinado, al igual que no se llamaría mesa a una mesa cuyo tablero fuera vertical.

45. En segundo lugar, la función de calidad no confiere protección a la expectativa del consumidor de obtener una calidad particularmente elevada, sino sólo a la expectativa de obtener una calidad determinada. Puede que el consumidor vincule la marca A con productos de una calidad extraordinaria, la marca B con productos de calidad inferior y la marca C con productos de calidad variable.²⁵ A este respecto, no resulta en absoluto claro cuándo una marca dejaría de cumplir su función de calidad si se analizara ésta haciendo abstracción de la función de origen de la misma marca.

46. Por ello, procede afirmar en primer lugar que, al examinar si se ha producido la transformación de una marca en designación genérica, debe atenderse exclusivamente a su función de origen.

b) Sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta

47. Tomando como base la función de origen de la marca, debe aclararse a continuación cuáles son los sectores interesados cuyo punto de vista haya de tenerse en cuenta, en el contexto del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, para apreciar si una marca se ha convertido en la designación usual de un producto.

22 — Véase Jehoram, T., y otros: *European Trademark Law*, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, pp. 12 y 13.

23 — Véase Fezer, K.-H.: *Markenrecht*, 4ª ed., C.H. Beck, Múnich, 2009, Introducción, apartado 8.

24 — Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Parfums Christian Dior, sentencia de 4 de noviembre de 1997 (C-337/95, Rec. p. I-6013), punto 39 (el subrayado es mío).

25 — En relación con una cuestión distinta, cual es la de las sanciones que prevé el Derecho de marcas cuando las cualidades de un mismo producto varían de manera considerable, véase, para el Derecho estadounidense, Hennig-Bodewig, F.: «Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht», *GRUR Int.*, 1985, p. 445.

48. El Tribunal de Justicia se ocupó de la referida cuestión en el asunto Björnekulla Fruktindustrier. El litigio principal de dicho asunto se refería a una marca de pepinillos en vinagre picados que, según determinados sondeos de opinión, se había convertido en designación genérica entre los consumidores, pero no así entre los comercios de alimentación general, las cantinas y las freidurías.

49. El Tribunal de Justicia realizó una interpretación gramatical, sistemática y teleológica, tomando como referencia el conjunto de la Directiva 89/104, de un precepto de la misma, el artículo 12, apartado 2, letra a), que era el vigente en aquel momento y cuyo tenor literal coincide en lo esencial con el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95. El Tribunal de Justicia constató entonces que la finalidad de todo el proceso de comercialización es la adquisición del producto por los consumidores y usuarios finales. De conformidad con la sentencia, la función de los intermediarios consiste en detectar la demanda, anticiparse a la misma, intensificarla u orientarla. En consecuencia, el Tribunal de Justicia 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.»²⁶

50. De la referida jurisprudencia, las partes extraen para el presente asunto conclusiones contrapuestas. A juicio de Backaldrin, la República Federal de Alemania, la República Francesa y la Comisión, en el caso de autos, en función de las características del mercado del producto de que se trata, los panaderos forman parte de los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para realizar la correspondiente apreciación. A su vez, para la República Francesa y la Comisión lo determinante es que los panaderos participan en la toma de decisión del cliente. La República Francesa señala que los panaderos ejercen una influencia aun mayor sobre la decisión del consumidor de comprar o no el producto por el hecho de, deliberadamente, no revelar a aquél que el signo es una marca registrada. La República Federal de Alemania hace valer la circunstancia de que sean los panaderos quienes realizan el proceso de transformación. La Comisión añade que la influencia de los intermediarios es tanto más acusada cuanto mayor sea el grado en que alteren el producto. Para Backaldrin, el punto de vista de los comerciantes adquiere gran relevancia en el caso de los productos que, por presentarse sin envasar al consumidor final, apenas permiten incluir una indicación de los derechos de marca. Backaldrin alega que, en términos generales, la marca se convierte en designación usual sólo cuando quienes aprecian en el signo una connotación relativa al origen del producto son una fracción absolutamente insignificante de los sectores interesados.

51. Por el contrario, Pfahnl y la República Italiana defienden que, en el presente asunto, los panaderos no se encuentran entre los sectores interesados relevantes. Para Pfahnl, los panaderos no ejercen ninguna influencia sobre la decisión del consumidor de comprar o no el producto, siendo el consumidor quien elige el producto de panadería de manera autónoma y sin recibir asesoramiento. Además, según Pfahnl, el panadero no es un intermediario, sino quien elabora el producto, para lo que se facilita el trabajo mediante el uso de una mezcla en polvo. La República Italiana entiende que el punto de vista de los panaderos es irrelevante porque el hecho de que sean conscientes de estar ante una marca carece de influencia sobre la decisión de los consumidores finales de comprar o no el producto.

52. De acuerdo con la jurisprudencia antes citada, cuyo criterio comparto, para apreciar si una marca se ha convertido en término genérico debe atenderse principalmente a la perspectiva de los consumidores y, «en función de las características del mercado», también a la de los profesionales que intervienen en la comercialización del producto. De este modo se plantea la pregunta de cuáles son las características del mercado a las que se hace referencia.

26 — Véase la sentencia Björnekulla Fruktindustrier, citada en la nota 4 anterior, apartados 24 y 26.

53. El tenor literal del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, objeto de interpretación minuciosa en las conclusiones presentadas por el Abogado General Léger en el asunto Björnekulla Fruktindustrier,²⁷ no ofrece ninguna indicación a este respecto.

54. Del contexto normativo cabe deducir argumentos que obligarían a centrarse en la perspectiva del consumidor al realizar la correspondiente apreciación. No obstante, dicho contexto tampoco aclara de manera concluyente cuáles son las características del mercado que, de concurrir, justificarían incluir también a los profesionales entre esos sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta.

55. En relación con lo antes expuesto, una interpretación sistemática obliga a tener en cuenta que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva impide el registro de marcas «que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio». Esta causa de denegación del registro, que constituye un caso particular de la falta de carácter distintivo a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, deja de ser aplicable, tal como establece su artículo 3, apartado 3, cuando el signo adquiere dicho carácter.

56. El tenor literal del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva («lenguaje común» o «costumbres leales y constantes del comercio») parece clasificar una expresión como término genérico cuando sea considerada tal por los consumidores o en el comercio.²⁸ Ello parecería indicar que, para apreciar si una expresión se ha transformado en término genérico, con carácter general bastará con observar si ese cambio de significado se ha producido entre los consumidores. En el mismo sentido apunta especialmente la circunstancia de que el Tribunal de Justicia, al analizar cuestiones relativas al carácter distintivo, haya atendido reiteradamente a la perspectiva del consumidor, y más concretamente del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.²⁹ No obstante, también existen ejemplos en que el Tribunal de Justicia sí incluye a los comerciantes en dichos sectores.³⁰

57. Por tanto, los objetivos perseguidos por la normativa resultarán decisivos para determinar las características del mercado que, de concurrir, justificarían que, para apreciar si una marca se ha transformado en designación genérica, deba atenderse también a la perspectiva de los profesionales que intervienen en la comercialización del producto.

58. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la función esencial de la marca es la de origen. 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. Así pues, por regla general, para que se pueda considerar que concurren los requisitos

27 — Véanse las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Björnekulla Fruktindustrier, citado en la nota 2 anterior, puntos 29 a 43.

28 — No obstante, el Abogado General Léger entiende que de la formulación de la disposición y de la práctica seguida por la OAMI se desprende que debe atenderse tanto al criterio del consumidor medio como al criterio de los sectores profesionales que llevan a cabo la comercialización. Véanse las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Björnekulla Fruktindustrier, asunto citado en la nota 2 anterior, puntos 57 a 60.

29 — Véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), apartados 45 y 46; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 76; de 12 de febrero de 2004, Henkel (C-218/01, Rec. p. I-1725), apartado 50; de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Rec. p. I-10031), apartado 43, y de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 53; las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Merz & Krell, asunto citado en la nota 9 anterior, punto 44, y las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Levi Strauss, asunto citado en la nota 5 anterior, punto 23.

30 — Véase la sentencia Windsurfing Chiemsee, citada en la nota 29 anterior, apartado 29.

objetivos del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, basta con que los consumidores tomen la marca por una designación genérica. Es esto lo que quería decir el Tribunal de Justicia cuando declaró que, en general, «la percepción del sector de los consumidores o usuarios finales desempeña un papel decisivo», dado que la finalidad de todo el proceso de comercialización es la adquisición del producto.³¹

59. Del referido proceso comunicativo que tiene lugar entre el vendedor y el comprador se desprenden con claridad las características que debe tener un mercado para que el intermediario resulte relevante al apreciar si la marca se ha convertido en designación genérica. En efecto, puede seguirse cumpliendo la función de origen, a pesar de que el comprador no sepa que se trata de una marca registrada, si un intermediario 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.³²

60. En el caso de autos 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.

61. Lo anterior no queda desvirtuado por el hecho de que los panaderos, al adquirir determinadas mezclas en polvo para la elaboración de la masa, participen en cierto modo en la toma de decisión del cliente. La adquisición de la mezcla no influye en la adquisición del producto de panadería elaborado. Éste último es un producto distinto, fabricado por el panadero a partir del producto semielaborado y ofrecido al cliente al amparo de una licencia.

62. Ni las decisiones de los panaderos sobre su propia oferta ni el hecho de que no informen a sus clientes de que la designación de un determinado producto de panadería es una marca registrada ejercen tampoco una influencia determinante sobre la decisión del consumidor de comprar o no dicho producto. Según lo antes expuesto, para que se produjera dicha influencia sería necesario que fueran los panaderos quienes cumplieran la función de origen de la marca, es decir, que, durante el proceso de venta que tiene lugar entre el vendedor y el consumidor, influyeran en la decisión de compra del consumidor. Sin embargo, en el caso de autos, son los propios panaderos los que elaboran el producto final al amparo de una licencia. De ese modo, pertenecen al colectivo de los fabricantes, no al de los consumidores. Es cierto que la limitación de la gama de productos y el hecho de no informar de que el signo es una marca registrada influyen, en la práctica, en la decisión de los consumidores de comprar o no el producto, pero ello no supone que los panaderos ejerzan influencia sobre la decisión de comprar por la parte del comprador, sino más bien por la parte del vendedor.

31 — Véase la sentencia Björnekulla Fruktindustrier, citada en la nota 4 anterior, apartado 24.

32 — Así sucede sin duda respecto del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en la sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI (C-412/05 P, Rec. p. I-3569), apartado 56. Véanse también las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en ese mismo asunto (puntos 48 a 52).

63. El Derecho europeo de marcas no es en absoluto el único en atender de manera determinante a la perspectiva del consumidor al apreciar si una marca se convertido en una denominación genérica. En los Estados Unidos de América, el Juez Learned Hand resolvió ya en su momento que lo determinante es cómo entienda el consumidor el término de que se trate.³³ También el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina atiende de manera determinante, para apreciar si la marca se ha convertido en designación genérica, a cómo la entienda el consumidor, por considerar que éste último es el «sujeto final de la protección del registro marcario».³⁴

64. Por el contrario, para el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de Austria), incluso después de que el Tribunal de Justicia dictara su resolución en el asunto Björnekulla Fruktindustrier, lo determinante es, por norma general, realizar una «investigación exhaustiva de cómo entienden la marca todos los sectores interesados que tienen relación con la misma», entendiéndose por ello tanto los consumidores finales como los fabricantes y los comerciantes. Como argumento se aduce en este sentido que los consumidores finales tienden con facilidad a utilizar las marcas como designaciones genéricas.³⁵

65. Este argumento no me convence. Si bien los consumidores las usan a menudo como designaciones genéricas, por regla general son conscientes de que, efectivamente, se trata de marcas, por lo que dicho uso no basta para entender cumplidos los requisitos objetivos de la caducidad. Los casos en los que el consumidor ya no es consciente de estar ante una marca son relativamente infrecuentes. Ahora bien, cuando se producen, la marca deja de cumplir la función de origen. No está claro por qué, en tal caso, debería dificultarse de manera artificial la evolución de la marca hasta convertirse en designación genérica, es decir, dificultar el cumplimiento de los requisitos objetivos de la caducidad, considerando como público relevante a un grupo que es particularmente consciente de que el signo es una marca registrada. Tal exigencia tampoco encuentra justificación en la protección del derecho fundamental a la propiedad del titular de la marca. Dicha protección se ve garantizada en todo caso por el hecho de que el cumplimiento de los requisitos objetivos no baste para desencadenar la declaración de caducidad de la marca.

66. Por último, tampoco lleva a adoptar una interpretación distinta la consideración realizada por el órgano jurisdiccional remitente en el sentido de que, en caso de caducidad de la marca «Kornspitz» registrada para el producto de panadería ya elaborado, los competidores podrían, al amparo del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, adjuntar a la mezcla en polvo para la elaboración de masa la indicación «Para la elaboración de Kornspitz», con lo que la marca registrada por Backaldrin para mezclas en polvo perdería valor. El riesgo de que la marca registrada para el producto semielaborado pierda valor como consecuencia de la caducidad de la marca registrada para el producto final se debe a la decisión de registrar la marca para ambos grupos de productos, así como a la estructura particular de la producción y distribución del producto final, y especialmente a que sean los panaderos quienes lo fabriquen y a que se haya concedido a éstos licencia para vender el producto final con esa marca. Estas decisiones las tomó la propia titular de la marca, dando lugar así a dicho riesgo. Con todo, la titular ve protegido su derecho en la medida en que no cabe declarar la caducidad de la marca cuando la transformación de ésta en designación genérica no sea achacable a su propia actividad o inactividad.

33 — Véase la sentencia Bayer Co. c. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Véanse también la sentencia Berner Intern. Corp. c. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975, y Lemley, M. y McKenna, M.: «Is Pepsi Really a Substitute for Coke?», *The Georgetown Law Journal*, vol. 100, 2012, pp. 2055 y 2066 a 2069.

34 — Véase el Proceso 11-IP-2002.

35 — Véase la sentencia 4 Ob 128/04h – Memory. En la jurisprudencia alemana se alega asimismo este último argumento para justificar una interpretación restrictiva: véase sentencia del OLG München, en GRUR-RR, 2006, pp. 84 y 85 («Memory»).

67. En virtud de las consideraciones expuestas, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto para el que esté registrada son principalmente los consumidores y usuarios finales. En función de las características del mercado, deberá tenerse en cuenta también el punto de vista de los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto. Se entenderá que el mercado tiene características que aconsejan tener en cuenta el punto de vista de los profesionales de que se trate especialmente cuando éstos últimos ejerzan un determinado grado de influencia sobre la decisión del consumidor final de comprar o no el producto. Salvo cuando se dé el supuesto que se acaba de mencionar, para que la marca se haya convertido en la designación usual del producto para el que está registrada bastará con que sea entendida como tal por los consumidores finales, a pesar de que los comerciantes, que son precisamente quienes fabrican el propio producto final a partir de un producto semielaborado del titular de la marca y lo venden con esa marca con el consentimiento de dicho titular, sean conscientes de que se trata de una indicación de origen y, por regla general, no pongan de manifiesto este hecho frente al consumidor final.

2. Tercera cuestión prejudicial

68. Mediante la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea 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.

69. De acuerdo con el propio Oberster Patent- und Markensenat, en el trasfondo de la cuestión prejudicial está la jurisprudencia del Oberster Gerichtshof, de acuerdo con la cual por norma general no cabe que una marca se transforme en designación genérica mientras los comerciantes la sigan entendiendo como indicación de origen. En cambio, de conformidad con dicha jurisprudencia, según indica el órgano jurisdiccional remitente, sí es posible la transformación si en el comercio no existe alternativa equivalente a una marca que se ha convertido, desde el punto de vista del consumidor final, en designación genérica.³⁶ Aunque señala que esta última condición no encuentra apoyo alguno en la letra de la norma, para el órgano jurisdiccional remitente su aplicación permite alcanzar un equilibrio justo entre los derechos fundamentales en juego del titular de la marca y el interés general en que resulten disponibles signos que designan productos y servicios.

70. Según Backaldrin, no cabe que una marca pueda evolucionar hasta convertirse en designación genérica cuando existen designaciones alternativas del producto. A su juicio, es así incluso si tales designaciones alternativas no son equivalentes a la marca en todos los sentidos, especialmente en cuanto a su grado de difusión.

71. Pfahnl considera que la referida condición es irrelevante para apreciar si se ha producido la caducidad de una marca. Para esta parte, no es posible sustentar tal condición ni en la letra ni en la sistemática ni en la finalidad de la Directiva. La Comisión comparte esa opinión.

72. Tampoco la República Francesa considera que la existencia de expresiones alternativas sea condición necesaria para que una marca pueda evolucionar hasta convertirse en designación genérica, si bien sí le reconoce un valor indiciario en ese sentido. La República Italiana ve en la falta de designaciones alternativas tan sólo un «factor de riesgo» que puede contribuir a la transformación de una marca en designación genérica.

³⁶ — Véase la sentencia OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II, de 29 de enero de 2002. Véase también la sentencia OGH, 4 Ob 128/04h – Memory, de 6 de julio de 2004.

73. En mi opinión, para analizar la caducidad de una marca no es necesario examinar si en el comercio existen designaciones alternativas y equivalentes del propio producto.

74. En ese sentido, es necesario aclarar en primer lugar qué quiere decir el órgano jurisdiccional remitente cuando habla de «ausencia de alternativas equivalentes». No puede referirse a que deba «existir» de manera objetiva un sinónimo. El lenguaje es un fenómeno de carácter social y no un espacio definido de manera objetiva. Una expresión inventada espontáneamente (por el titular de la marca) no constituye una «alternativa equivalente». Y es que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje.³⁷ Aunque el contenido que se introduce en un determinado momento en el lenguaje quede sujeto a la transformación de éste, no puede cambiarse sin más de un modo consciente. Por tanto, es la comunidad lingüística y no un tribunal quien determina si una palabra constituye una «alternativa» a otra, es decir, si es «equivalente» a ella. Puede que la comunidad lingüística entienda de otra manera distinta una palabra que, a primera vista, es «equivalente», o bien que se niegue por completo a usarla. Así pues, tal criterio ha de entenderse en el sentido de que se refiere a sinónimos de la expresión que se hayan introducido, de hecho, en el lenguaje. Esta formulación se corresponde además con la interpretación que hace de la cuestión el Oberster Gerichtshof, que habla de una «expresión alternativa que sea objeto de uso».³⁸

75. No obstante, un criterio de estas características no está previsto en el texto de la disposición y no se compadece con la finalidad de ésta. Según lo antes expuesto, la justificación de la eventual caducidad de una marca que se convierte en designación usual de un producto reside en que ya no puede cumplir la función de origen. Mediante la caducidad, el ordenamiento jurídico satisface el interés general en que el signo pueda ser usado libremente («imperativo de disponibilidad»)³⁹. 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.

76. Por último, no puede acogerse el argumento de que sea necesario aplicar el criterio que es objeto de esta cuestión prejudicial con el fin de garantizar el derecho fundamental de propiedad del titular de la marca. Como se ha indicado, el legislador ya cumplió con su obligación de buscar un equilibrio entre el interés general y el derecho fundamental del titular al exigir que, para que pueda declararse la caducidad de una marca, deba concurrir, aparte de la transformación de ésta en término genérico, el cumplimiento de los requisitos subjetivos del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva. En consecuencia, entre los requisitos objetivos de caducidad no hay cabida para criterios adicionales y no escritos.

77. Por tanto, debe responderse a la tercera cuestión prejudicial que, para apreciar que se ha producido la caducidad de una marca, carece de relevancia la cuestión de si, por falta de alternativas equivalentes, los consumidores disponen únicamente de la designación de que se trate.

37 — Véase Wittgenstein, L.: *Philosophische Untersuchungen*, Akademie Verlag, Berlín, 2011, § 43.

38 — Véase la sentencia OGH, 4 Ob 128/04h – Memory, de 6 de julio de 2004.

39 — Véase la sentencia de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux (C-102/07, Rec. p. I-2439), apartados 22 a 24.

C. Requisitos subjetivos (segunda cuestión prejudicial)

78. La segunda cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente tiene por objeto los requisitos subjetivos del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, esto es, la cuestión de si el cambio de significado del signo es atribuible al titular de la marca. Con esta cuestión, dicho órgano 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.

79. Backaldrin entiende que procede dar una respuesta negativa a esta cuestión prejudicial. A su juicio, estamos ante una inactividad relevante cuando el titular de la marca no actúa contra el uso indebido de la marca por parte de terceros. Sin embargo, en el caso de autos, según su propia afirmación, Backaldrin permitió a sus clientes los panaderos, en el marco de una licencia no exclusiva, comercializar con la marca «Kornspitz» los productos de panadería objeto del litigio. Para esa misma parte, obligar a los panaderos a informar a los compradores del producto de panadería de que la designación «Kornspitz» es una marca registrada no es, en el comercio de alimentos frescos, ni usual ni razonable. En su opinión, debe bastar con poner a disposición de los panaderos material publicitario que éstos puedan mostrar en sus establecimientos.

80. Por el contrario, Pfahnl, la República Francesa, la República Italiana y la Comisión dan una respuesta positiva a la cuestión prejudicial. Para ellos, la titular de la marca debe observar una diligencia suficiente también en relación con la protección del carácter distintivo de su marca, y hacer uso en el comercio de todos los instrumentos a su alcance para impedir que la marca se convierta en designación genérica. Así pues, según Pfahnl, la República Francesa, la República Italiana y la Comisión, Backaldrin debe instar a los panaderos a indicar la existencia de la marca. Lo contrario sería indicio, en opinión de la República Francesa, de una inactividad relevante.

81. De conformidad con el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, la sola transformación de una marca en designación usual de un producto no da lugar a su caducidad. Al contrario, ese cambio debe haberse producido «por la actividad o inactividad» de su titular. Ahora bien, el tenor literal de la norma no delimita la actividad relevante por la que una marca pueda convertirse en designación genérica.

82. El Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse en el asunto Levi Strauss sobre qué clase de inactividad es suficiente para que se entiendan cumplidos los requisitos subjetivos. A este respecto, declaró lo siguiente: «La inactividad puede consistir en que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno [el] artículo 5 [de la Directiva] con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohibiera a los terceros interesados el uso de un signo que podía confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de ésta.»⁴⁰ La elección del término «puede» indica que, para el Tribunal de Justicia, el supuesto al que se estaba refiriendo no era más que uno de los ejemplos posibles de inactividad relevante.

83. El sentido y la finalidad de la norma permiten precisar el alcance de las obligaciones que incumben al titular de la marca. La Directiva trata de conciliar, por una parte, los intereses del titular de la marca y, por otra, los eventuales intereses de otros operadores económicos en emplear signos. Debido a ello, 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.⁴¹ En mi opinión, esto es aplicable no sólo a la defensa del derecho de marca contra cualquier infracción, sino también al riesgo de que la

40 — Véase la sentencia Levi Strauss, citada en la nota 5 anterior, apartado 34.

41 — *Ibidem*, apartados 29 y 30.

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.

84. Incumbe a los tribunales nacionales examinar en cada caso concreto cuáles son las medidas indicadas y razonablemente exigibles al titular de la marca. Ejemplos de tales medidas se encuentran tanto en la práctica de la OAMI como en la doctrina científica. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, hacer uso de publicidad, incluir advertencias en las etiquetas (o bien carteles, indicando su nombre, junto al producto) o procurar que los editores indiquen en los diccionarios junto a la palabra correspondiente que se trata de una marca registrada.⁴² El propio titular de la marca debe evitar usarla como designación genérica,⁴³ adoptar las medidas que resulten razonablemente exigibles en su caso concreto para combatir dicho uso por parte de terceros y llamar la atención de los actores del tráfico comercial sobre el hecho de que se trata de una marca registrada.⁴⁴ Cuando otorgue licencias para el uso de la marca, el titular deberá tomar también en dicho contexto las medidas que sean razonablemente exigibles en su caso concreto para protegerla, es decir, incluir en la licencia las condiciones correspondientes y vigilar su cumplimiento con el grado de intensidad que resulte razonablemente exigible.

85. 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.

V. Conclusión

86. Por las razones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones planteadas:

- El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE debe interpretarse en el sentido de que los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto para el que esté registrada son principalmente los consumidores o usuarios finales. En función de las características del mercado, deberá tenerse en cuenta también el punto de vista de los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto. Se entenderá que el mercado tiene características que aconsejan tener en cuenta el punto de vista de los profesionales de que se trate especialmente cuando éstos últimos ejerzan un determinado grado de influencia sobre la decisión del consumidor final de comprar o no el producto. Salvo cuando se dé el supuesto que se acaba de mencionar, para que la marca se haya convertido en la designación usual del producto para el que está registrada bastará con que sea entendida como tal por los consumidores finales, a pesar de que los comerciantes, que son precisamente quienes fabrican el propio producto final a partir de un producto semielaborado del titular de la marca y lo venden con esa marca con el consentimiento de dicho titular, sean conscientes de que se trata de una indicación de origen y, por regla general, no pongan de manifiesto este hecho frente a los consumidores finales.

42 — En la medida en que le asista el derecho a ello, éste debe ejercerse. Véanse las *Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI*, Versión definitiva: noviembre de 2007, Parte D, Sección 2, p. 9.

43 — Véase BK 595/2008-4 – 5HTP; véase De la Fuente García, E., en O'Callaghan Muñoz, X.: *Propiedad Industrial*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 223.

44 — Véanse Eisenführ, G., en Eisenführ, G., y Schennen, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 3ª ed., Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2010, artículo 51, apartado 22; y Galli, C., y otros, en Bonlini, G., y Confortini, M.: *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, UTET, Milanofiori Assago, 2011, p. 191.

- Para apreciar que se ha producido la caducidad de una marca, carece de relevancia la cuestión de si, por falta de alternativas equivalentes, los consumidores disponen únicamente de la designación de que se trate.
- 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.