

Texto

Tribunal de Justicia (UE) (Quinta), S 12-12-2019, nº C-143/19 P
Procedimiento: Recurso de casación (TJUE)

SENTENCIA

1

Mediante su recurso de casación, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (en lo sucesivo, «DGP») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Representación de un círculo con dos flechas) (T-253/17; en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:909), por la que dicho Tribunal desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 20 de febrero de 2017 (asunto R 1357/2015-5), relativa a un procedimiento de caducidad entre Halston Properties s. r. o. y DGP (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

MARCO JURÍDICO

2

El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el 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). No obstante, habida cuenta del momento de los hechos del litigio principal, el presente recurso de casación deberá examinarse a la luz del Reglamento n.º 207/2009, en su versión inicial.

3

El artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento disponía:

«La marca [de la Unión] confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

[...]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca [de la Unión] y por ser los productos o servicios protegidos por la marca [de la Unión] y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público [...]»

4

El artículo 15, apartado 1, del citado Reglamento disponía:

«Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca [de la Unión] no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca [de la Unión] quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

[...]»

5

A tenor del artículo 51 del mismo Reglamento:

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca [de la Unión] han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso [...];

[...]

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca [de la Unión], se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.»

6

El artículo 66 del Reglamento n.º 207/2009 disponía:

«1. Podrán constituir marcas [...] colectivas [de la Unión] las marcas [de la Unión] así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas [...] colectivas [de la Unión] las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.

[...]

3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas [...] colectivas [de la Unión], salvo disposición contraria prevista en los artículos 67 a 74.»

7

A tenor del artículo 67 de este Reglamento:

«1. El solicitante de una marca [...] colectiva [de la Unión] deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido.

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. [...]»

8

El tenor de los artículos 9, 15, 51, 66 y 67 del Reglamento n.º 207/2009 se reprodujo en esencia en los artículos 9, 18, 58, 74 y 75 del Reglamento 2017/1001.

ANTECEDENTES DEL LITIGIO Y RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA

9

El 12 de junio de 1996, DGP presentó una solicitud de registro del signo siguiente como marca colectiva de la Unión (en lo sucesivo, «marca en cuestión»):



10

Dicho registro se solicitaba para productos comprendidos en las clases 1 a 34 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), así como para servicios de las clases 35, 39, 40 y 42 de este.

11

Los productos a los que se refería la solicitud incluían productos de consumo habitual, como alimentos, bebidas, prendas de vestir, productos para el cuidado personal y productos de mantenimiento, y productos de uso profesional, como productos destinados a la agricultura y a la industria.

12

Los servicios a los que se refería la solicitud correspondían a la descripción siguiente:

- Clase 35: «Publicidad».
- Clase 39: «Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías».
- Clase 40: «Tratamiento de materiales; reciclado de materiales de embalaje».
- Clase 42: «Eliminación de basuras; programación de ordenadores».

13

A tenor del reglamento de uso adjunto a la solicitud de registro, la marca en cuestión se creaba «para que los consumidores y los comerciantes pudieran reconocer los envases que forman parte del [sistema de reciclaje de DGP] respecto de los que se instauró una contribución para la financiación del sistema, y los productos así envasados[,] y distinguirlos de otros envases y productos [...]».

14

La marca en cuestión fue registrada el 19 de julio de 1999. Posteriormente, este registro se ha ido renovando.

15

El 2 de noviembre de 2012, Halston Properties, sociedad eslovaca, presentó una solicitud de caducidad parcial de esta marca sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, alegando que esa marca no había sido objeto de un uso efectivo en relación con los productos para los que se había registrado.

16

Mediante resolución de 26 de mayo de 2015, la División de Anulación de la EUIPO estimó parcialmente la solicitud de caducidad. Declaró que los derechos de DGP conferidos por la marca en cuestión habían caducado el 2 de noviembre de 2012 respecto a todos los productos para los cuales había sido registrada, con excepción de los productos consistentes en envases.

17

El 8 de julio de 2015, DGP interpuso recurso contra esta resolución de la División de Anulación.

18

Mediante la resolución controvertida, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó dicho recurso.

19

Esa Sala de Recurso consideró que DGP no había aportado pruebas de que la marca en cuestión se hubiera usado en consonancia con su función esencial, a saber, garantizar la identidad del origen de los productos para los que había sido registrada. Indicó que el consumidor medio de la Unión no percibe la marca en cuestión como indicación del origen de esos productos, sino que asocia dicha marca con un comportamiento ecológico de las empresas que participan en el sistema de reciclaje de DGP.

20

La Sala de Recurso señaló que, aun cuando el envase y el producto aparecen formando un todo en el momento de la venta, el consumidor medio percibe dicha marca únicamente como una indicación de que los envases de los productos de esas empresas pueden recogerse y valorizarse según este sistema. El uso de la referida marca no tenía como objetivo crear o conservar un mercado para los propios productos.

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL GENERAL Y SENTENCIA RECURRIDA

21

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 28 de abril de 2017, DGP solicitó la anulación de la resolución controvertida y la condena en costas de la EUIPO.

22

Para fundamentar su recurso, DGP invocó un motivo único, basado en la infracción del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 66 de ese Reglamento, alegando que la marca en cuestión se utilizaba no solo para los servicios para los que se había registrado, sino también para los productos a que se refiere dicho registro.

23

DGP subrayó, en particular, que esta marca se coloca en envases que forman, con el producto envasado, una sola unidad de venta. Los usuarios de la referida marca no son proveedores de envases, sino fabricantes o distribuidores de productos. La marca en

cuestión indica que esos productos proceden de empresas que se han comprometido a que los envases sean tratados según el sistema de DGP. Asimismo, dado que el público asocia esta marca a un comportamiento ecológico de los referidos fabricantes y distribuidores, dicha marca expresa una «cualidad inmateral» de los productos.

24

El Tribunal General desestimó dicho recurso.

25

En primer lugar, expuso los criterios a la luz de los cuales debía apreciarse si la marca en cuestión había sido objeto de un uso efectivo.

26

A este respecto, el Tribunal General consideró, en el apartado 26 de la sentencia recurrida, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que «una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca», y que, «del mismo modo, la función esencial de una marca colectiva de la Unión es distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular de los de otras empresas».

27

En los apartados 27 a 29 de dicha sentencia, el Tribunal General recordó que el examen del carácter efectivo del uso de la marca debe consistir en una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, como la naturaleza de los productos o servicios a que se refiere la marca y los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para crear o conservar cuotas de mercado.

28

Asimismo, a la vez que reconoció, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que la marca en cuestión era objeto de un uso efectivo como marca colectiva en numerosos

Estados miembros de la Unión en envases de productos, el Tribunal General consideró, al igual que la Sala de Recurso, que el uso efectivo de esta marca en los envases no prueba un uso efectivo respecto a los productos.

29

El Tribunal General precisó, en el apartado 36 de dicha sentencia, que el público pertinente, en el caso de autos, está constituido principalmente por el público en general, y constató, en el apartado 38 de la referida sentencia, que ese público identifica la marca en cuestión como una indicación de que los envases pueden ser recogidos y valorizados según un determinado sistema.

30

En los apartados siguientes de la misma sentencia, el Tribunal General consideró que la marca en cuestión no indica, en cambio, el origen de los productos.

31

A este respecto, en el apartado 41 de la sentencia recurrida expuso que «es cierto que la marca [en cuestión], en consonancia con su función como marca colectiva, hace referencia al hecho de que el productor o el distribuidor de los productos [...] forma parte del sistema de contrato de licencia de [DGP] y muestra, en consecuencia, un cierto comportamiento ecológico de dicha empresa». Sin embargo, el público pertinente puede distinguir entre una marca que indica el origen comercial del producto y una marca que muestra la valorización de los residuos de envases. Asimismo, debe tenerse en cuenta que «los propios productos son regularmente designados por marcas que pertenecen a sociedades diferentes».

32

El Tribunal General declaró, en el apartado 42 de dicha sentencia, que «el uso de la marca [en cuestión] como marca colectiva que designa los productos de los miembros de la asociación distinguiéndolos de los productos procedentes de empresas que no forman parte de dicha asociación será percibido por el público pertinente como un uso relativo a los envases. [...] [El] comportamiento ecológico de la empresa gracias a su afiliación al sistema de contrato de licencia de [DGP] se atribuirá por el público pertinente a la posibilidad del tratamiento ecológico del envase y no a tal tratamiento del propio producto envasado, el cual puede resultar inadecuado para un tratamiento ecológico».

Por último, el Tribunal General consideró, en los apartados 44 y 45 de la sentencia recurrida, que el uso de la marca en cuestión tampoco tenía como objetivo crear o conservar un mercado para los productos. El consumidor únicamente conoce esa marca como indicación de que el envase, gracias a la contribución del fabricante o distribuidor del producto, será eliminado y valorizado si ese consumidor lo lleva a un punto de recogida de proximidad. Por consiguiente, la colocación de la referida marca en el envase de un producto solo significa que el fabricante o distribuidor de ese producto actúa conforme a la exigencia establecida en la legislación de la Unión según la cual la obligación de valorización de los residuos de envases incumbe a las empresas. A juicio del Tribunal General, en el supuesto poco probable de que el consumidor decida comprar productos basándose únicamente en la calidad del envase, esa marca no crearía o conservaría un mercado por lo que se refiere a esos productos, sino tan solo por lo que se refiere a su envase.

PRETENSIONES DE LAS PARTES

DGP solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Resuelva definitivamente el litigio estimando las pretensiones formuladas en primera instancia o, subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal General.
- Condene en costas a la EUIPO.

La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a DGP.

SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN

En apoyo de su recurso de casación, DGP formula, en esencia, un único motivo, basado en la infracción del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 66 de dicho Reglamento.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

37

Según DGP, el Tribunal General no ha tomado en consideración la interpretación del concepto de «uso efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, tal como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y no tuvo debidamente en cuenta las características de las marcas colectivas de la Unión, enumeradas en el artículo 66 de ese Reglamento. Por consiguiente, la sentencia recurrida adolece de errores de Derecho.

38

DGP observa, en concreto, que el Tribunal General consideró que carecía de pertinencia el hecho, constatado no obstante en los apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida, de que el uso de la marca en cuestión indica al público pertinente que todos los productos en cuyos envases se coloca esta marca proceden de empresas que están adheridas al sistema de DGP y de que ese uso muestra un comportamiento ecológico común de esas empresas.

39

DGP sostiene que, al excluir tales elementos, relacionados con la comercialización de los productos para los cuales está registrada la marca en cuestión, de la apreciación de la existencia de un «uso efectivo» de esta marca, el Tribunal General no fundamentó esta apreciación en la función esencial de las marcas colectivas de la Unión. Este error de Derecho le llevó a considerar posteriormente que el uso de la marca en cuestión no se refería a los productos para los que se había registrado la marca, sino que se reservaba a sus envases, pese a que constaba que los usuarios de la marca en cuestión comercializan productos y no son fabricantes o distribuidores de materiales de envasado.

40

Según DGP, en el Derecho de marcas, los productos y sus envases deben apreciarse conjuntamente, dado que forman un todo y se ponen a la venta como una sola unidad. La

apreciación realizada por el Tribunal General se basó en un enfoque contrario, que le condujo a estimar, en los apartados 44 y 45 de la sentencia recurrida, sin haber aplicado los criterios de apreciación pertinentes, que el uso de la marca colectiva en cuestión no se inscribe en el objetivo de crear o conservar un mercado para los productos de los miembros de la asociación titular de la marca.

41

Los errores cometidos por el Tribunal General en la sentencia recurrida en cuanto a los criterios de apreciación de la existencia de un uso efectivo aún destacan más mediante el argumento, que figura en el apartado 41 de esa sentencia, según el cual los productos a que se hace referencia «son regularmente designados por marcas que pertenecen a sociedades diferentes». A este respecto, DGP observa que es habitual que una marca colectiva sea utilizada para productos de empresas diferentes y que es evidente que estas colocan marcas individuales en sus productos o en sus envases. Pues bien, este uso simultáneo de la marca colectiva y de marcas individuales no constituye en modo alguno un indicio de inexistencia de uso efectivo de la marca colectiva. Al exponer, en primer lugar, que la colocación de la marca en cuestión indica al público que el fabricante o el distribuidor del producto se ha adherido a un sistema común y al descartar, a continuación, la pertinencia de ese elemento de origen colectivo debido a que los productos cuentan además con marcas individuales, el Tribunal General no tuvo en cuenta la función esencial de la marca colectiva.

42

La EUIPO estima que el motivo único, en la medida en que no es inadmisibles, es en cualquier caso infundado.

43

Alega que, a fin de poder constatar que una marca colectiva ha sido objeto de un «uso efectivo» respecto a los productos para los que está registrada, es necesario que esa marca se utilice «como» marca colectiva para esos productos.

44

Según la EUIPO, de ello se desprende que no basta con que la marca en cuestión haya sido utilizada en una relación de algún tipo con los productos para los que está registrada. Por el contrario, debe haber un vínculo objetivo y suficientemente concreto entre la marca

colectiva y los productos a que hace referencia. A falta de tal vínculo, ha de concluirse que la marca colectiva no se ha utilizado de conformidad con su función esencial, que es distinguir los productos o los servicios de los miembros de la asociación que es titular de la marca de los de otras empresas.

45

En opinión de la EUIPO, en el presente caso no existe tal vínculo. La pertenencia de fabricantes y distribuidores al sistema de DGP solo afecta a los envases, es decir, al envasado de los productos, y no a los propios productos. El hecho de que el producto y su envase constituyan una unidad de venta no cambia nada al respecto.

46

Por ello, la EUIPO estima que el Tribunal General declaró acertadamente que el uso de la marca en cuestión proporciona al público pertinente indicaciones sobre el envase, no sobre el producto envasado.

47

La EUIPO aduce que la alegación de DGP sobre el uso simultáneo de marcas individuales y colectivas carece de pertinencia. A este respecto, observa que, con independencia de la existencia de tal circunstancia, debe acreditarse el uso efectivo de la marca colectiva respecto a los productos para los que ha sido registrada.

48

La EUIPO comparte también la apreciación del Tribunal General acerca de si el uso de la marca en cuestión pudo haber tenido por objeto crear o conservar un mercado para los productos para los que está registrada dicha marca. A este respecto, observa que la exigencia de la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos se aplica tanto a las marcas colectivas como a las marcas individuales. En el presente caso, la colocación de la marca en cuestión en el envase de los productos solo podría ser pertinente en la decisión de compra del consumidor a causa del envase. Ello demuestra que el uso de esta marca no tiene por objeto crear o conservar un mercado para los productos.

APRECIACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

49

A falta de disposición en contrario en los artículos 67 a 74 del Reglamento n.º 207/2009, los artículos 15 y 51 de ese Reglamento, en relación con el artículo 66, apartado 3, del referido Reglamento, forman parte de las disposiciones de este último que se aplican a las marcas colectivas de la Unión.

50

Por consiguiente, de conformidad con los citados artículos 15 y 51, se declararán caducados los derechos del titular de una marca de este tipo conferidos por esta cuando, durante un período ininterrumpido de cinco años, y sin que exista una causa justificativa de la falta de uso, la marca no haya sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales está registrada. Si esa causa de caducidad solo existe para una parte de los referidos productos o servicios, la caducidad se declarará para los productos o servicios afectados.

51

Si bien las apreciaciones del Tribunal General relativas al uso de una marca son de orden fáctico y no pueden, por tanto, salvo en caso de desnaturalización de los hechos, impugnarse en un recurso de casación, un motivo de recurso basado en la infracción del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 es, sin embargo, admisible cuando se refiere a los criterios a la luz de los cuales el Tribunal General debe apreciar la existencia de un uso efectivo a efectos de dicha disposición (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, apartado 64). Así sucede en el caso de autos, ya que el motivo único del recurso se refiere a los criterios conforme a los cuales debe apreciarse la existencia de un uso efectivo, en el sentido de dicha disposición, de una marca colectiva de la Unión, habida cuenta de las características de ese tipo de marca.

52

Sobre el fondo, es preciso recordar que, como subrayó el Tribunal General en el apartado 26 de la sentencia recurrida, la función esencial de una marca colectiva de la Unión es distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular de los de otras empresas (sentencia de 20 de septiembre de 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, apartado 63).

53

Así, a diferencia de una marca individual, una marca colectiva no tiene por función indicar al consumidor cuál es «la identidad de origen» de los productos o los servicios para los que se ha registrado, siendo así que esta función, que pretende garantizar al consumidor que los productos o servicios de que se trate han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad, es propia de las marcas individuales (véase, en particular, la sentencia de 8 de junio de 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, apartado 41 y jurisprudencia citada).

54

Cabe señalar, a este respecto, que el artículo 66 del Reglamento n.º 207/2009 no exige en modo alguno que los fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que son miembros de la asociación titular de una marca colectiva de la Unión formen parte de un mismo grupo de sociedades que fabrique o suministre productos o servicios bajo un control único. Este Reglamento no se opone a que los miembros de una asociación de este tipo sean competidores y a que cada uno de ellos utilice la marca colectiva que indique su pertenencia a la referida asociación, por una parte, y una marca individual que indique la identidad de origen de sus productos o servicios, por otra.

55

Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada en el apartado 26 de la sentencia recurrida, se desprende que una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para los productos y los servicios para los que haya sido registrada (véanse, en particular, por lo que respecta a las marcas individuales, las sentencias de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 43, y de 3 de julio de 2019, *Viridis Pharmaceutical/EUIPO*, C-668/17 P, EU:C:2019:557, apartado 38).

56

Esta jurisprudencia se aplica, *mutatis mutandis*, a las marcas colectivas de la Unión. En efecto, estas marcas se sitúan, al igual que las marcas individuales, en el tráfico comercial. Por ello, su uso debe, a fin de poder ser calificado de «efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, inscribirse efectivamente en el

objetivo de las empresas interesadas de crear o conservar un mercado para sus productos y servicios.

57

De ello se deduce que una marca colectiva de la Unión es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que es su titular de los de otras empresas, se utiliza a efectos de crear o conservar un mercado para esos productos y servicios.

58

Más en concreto, una marca de este tipo se utiliza en consonancia con su función esencial cuando permite al consumidor comprender que los productos o los servicios a los que hace referencia proceden de empresas que son miembros de la asociación titular de la marca y distinguir así esos productos o servicios de los procedentes de empresas que no son miembros de dicha asociación.

59

Pues bien, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General admitió que la marca en cuestión, de conformidad con su función como marca colectiva, hace referencia al hecho de que el productor o el distribuidor de los productos de que se trata forma parte del sistema de contrato de licencia de la recurrente.

60

De ello se desprende que dicha marca colectiva se utiliza en consonancia con su función esencial, sin que pueda desvirtuarse esta conclusión, habida cuenta de lo que se ha expuesto en el apartado 54 de la presente sentencia, mediante la afirmación, contenida en el apartado 41 de la sentencia recurrida, según la cual el público pertinente puede distinguir perfectamente entre una marca que indica el origen comercial del producto y una marca que indica la valorización de los residuos del envase del propio producto.

61

Asimismo, el Tribunal General señaló, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la recurrente no había conseguido demostrar que el uso de la marca en cuestión

pretendiese crear o conservar un mercado para los productos de que se trata, de modo que no podía existir un uso efectivo de esta en relación con esos productos.

62

No obstante, a efectos de determinar si se cumple esta exigencia, procedía examinar, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si la marca en cuestión se utiliza efectivamente «en el mercado» de los productos o de los servicios de que se trata. Este examen debía realizarse evaluando, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (véanse, en particular, las sentencias de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, apartados 37 y 43, y de 3 de julio de 2019, *Viridis Pharmaceutical/EUIPO*, C-668/17 P, EU:C:2019:557, apartados 39 y 41).

63

Ahora bien, aun cuando el Tribunal General mencionó efectivamente estos criterios en el apartado 27 de la sentencia recurrida, debe señalarse, no obstante, que posteriormente no los aplicó al caso de autos.

64

Tal como resulta de los apartados 3 y 41 de la sentencia recurrida, constaba ante el Tribunal General que la marca en cuestión había sido registrada para productos muy diversos, comprendidos en un amplio abanico de categorías de productos de las clases 1 a 34 del Arreglo de Niza, y que los productos así designados están envasados en el momento en que se ponen a la venta. También constaba que esos envases se convierten, después de que el consumidor haya retirado el envase del producto o haya utilizado el producto, en residuos.

65

Asimismo, el Tribunal General constató, en los apartados 41 y 42 de esa sentencia, que el público pertinente percibe efectivamente que la marca en cuestión se usa para indicar que los fabricantes y los distribuidores de los productos de que se trata se han adherido al sistema común de tratamiento ecológico establecido por DGP, y que este sistema permite al consumidor, en caso de compra de esos productos, llevar los residuos de los envases a

un punto de recogida de proximidad para su eliminación y su valorización. El Tribunal General también consideró, en el apartado 44 de dicha sentencia, que al actuar de este modo, los referidos fabricantes y distribuidores cumplen con la obligación, que recae sobre ellos con arreglo al Derecho de la Unión, de contribuir a la valorización de los residuos de los envases de los productos.

66

Pese a reconocer que las empresas adheridas al sistema de DGP indican de una manera efectiva, mediante la colocación de la marca en cuestión en el envase de sus productos, en qué sistema de recogida y de valorización de residuos de envases participan en su condición de fabricantes y de distribuidores, el Tribunal General resolvió, en los apartados 44 y 45 de la sentencia recurrida, que no se había demostrado que el uso de la marca en cuestión se inscribiese efectivamente en el objetivo de esas empresas de crear o conservar un mercado para sus productos.

67

De conformidad con los criterios de apreciación establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 62 de la presente sentencia, incumbía al Tribunal General, antes de llegar a esa conclusión y de declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca en cuestión para la casi totalidad de los productos para los que está registrada, examinar si el uso debidamente demostrado en el caso de autos, a saber, la colocación de la marca en cuestión en el envase de los productos de las empresas adheridas al sistema de DGP, se considera justificado en los sectores económicos de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado en favor de los productos.

68

Un examen de este tipo, que debía tener también por objeto la naturaleza de los productos de que se trata y las características de los mercados en los que estos se ponen a la venta, no se realizó en la sentencia recurrida. Es cierto que el Tribunal General constató que el consumidor comprende que el sistema de DGP se refiere a la recogida de proximidad y a la valorización de los envases de los productos y no a la recogida o a la valorización de los propios productos, pero no examinó adecuadamente si la indicación al consumidor, en el momento de la venta de los productos, de la puesta a disposición de tal sistema de recogida de proximidad y de eliminación ecológica de los residuos de envases,

está justificada, en los sectores económicos de que se trata o en algunos de ellos, para mantener o crear cuotas de mercado en favor de los productos.

69

Si bien no cabía esperar a este respecto que el Tribunal General realizase ese examen por separado para cada una de las descripciones detalladas de productos que figuran en el acto de registro de la marca en cuestión, era preciso, no obstante, dada la diversidad de los productos a que se refiere tal marca, realizar un examen que distinguiese diferentes categorías de productos en función de su naturaleza y de las características de los mercados, y que evaluase, para cada una de esas categorías de productos, si el uso de la marca en cuestión iba dirigido efectivamente a la consecución del objetivo de mantener o crear cuotas de mercado.

70

Así, algunos de los sectores económicos de que se trata tienen por objeto productos de consumo habitual, como alimentos, bebidas, productos para el cuidado personal y productos de mantenimiento, que pueden generar cotidianamente residuos de envases de los que el consumidor debe deshacerse. Por ello, no puede excluirse que la indicación por el fabricante o el distribuidor, en el envase de los productos de ese tipo, de la adhesión a un sistema de recogida de proximidad y de tratamiento ecológico de los residuos de los envases pueda influir en las decisiones de compra de los consumidores y, de este modo, contribuir al mantenimiento o a la creación de cuotas de mercado relativas a esos productos.

71

Pues bien, en el apartado 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a afirmar, de manera general y para el conjunto de los productos de que se trata, que, incluso si la elección del consumidor estuviese influida por la calidad del envase del producto concreto, la marca en cuestión solo crearía o conservaría un mercado respecto de los demás operadores económicos por lo que se refiere al envase y no al producto concreto. Tal razonamiento no se basa en los criterios recordados en el apartado 62 de la presente sentencia y lleva además a considerar, de manera contradictoria, que, incluso en el caso de que el uso de la marca en cuestión contribuya a la compra de los productos en cuyo envase se coloca esta marca, ese uso debe considerarse ajeno al mantenimiento o a la creación de un mercado para esos productos.

72

Asimismo, es preciso señalar que la necesidad, a efectos de la apreciación del carácter efectivo del uso de una marca, de un examen que tenga debidamente en cuenta la naturaleza de los productos o de los servicios de que se trate, así como las características de sus mercados respectivos, y que distinga, por consiguiente, varios tipos de productos o servicios cuando estos últimos tienen una gran diversidad, refleja adecuadamente la importancia de los intereses en conflicto en la referida apreciación. Esta última determina, en efecto, si se declaran caducados los derechos del titular de una marca y, en caso afirmativo, para qué productos o servicios se declara esa caducidad.

73

Sobre este último punto, es necesario, ciertamente, que se garantice el cumplimiento de la exigencia de un uso que se inscriba efectivamente en el objetivo de crear o conservar un mercado para los productos y los servicios para los que está registrada la marca, a fin de que el titular de esta no continúe protegido indebidamente respecto a productos o servicios cuya comercialización no se promueve verdaderamente mediante dicha marca. No obstante, es igualmente importante que los titulares de las marcas, y en el caso de una marca colectiva, los miembros de la asociación que sea su titular, puedan utilizar su signo en el tráfico económico debidamente protegidos.

74

Al no realizar el examen mencionado en la jurisprudencia recordada en el apartado 62 de la presente sentencia, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al aplicar el concepto de «uso efectivo» en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

75

Por consiguiente, procede estimar el motivo único del recurso de casación y debe anularse la sentencia recurrida.

SOBRE EL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL GENERAL

76

Del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

77

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para pronunciarse definitivamente sobre el motivo único del recurso interpuesto en primera instancia.

78

De la resolución controvertida, cuyo contenido se expone en los apartados 19 y 20 de la presente sentencia, resulta que la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO se basó en motivos que corresponden, en esencia, a los expuestos en la sentencia recurrida. En efecto, el Tribunal General ha reproducido en lo esencial el razonamiento de esa Sala de Recurso. Como resulta del apartado 74 de la presente sentencia, este razonamiento adolece de un error Derecho en tanto no observa el alcance del concepto de «uso efectivo» en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009.

79

Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada.

COSTAS

80

A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.

81

De conformidad con el artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable en virtud de su artículo 184, apartado 1, al procedimiento del recurso de casación, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Al haber solicitado DGP que se condene en costas a la EUIPO y al haber sido desestimadas las pretensiones de esta, procede condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de DGP relativas al presente recurso de casación y al procedimiento en primera instancia.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2018, *Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties* (Representación de un círculo con dos flechas) (T-253/17, EU:T:2018:909).

2) Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 20 de febrero de 2017 (asunto R 1357/2015-5).

3) La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará, además de con sus propias costas, con las de *Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH* relativas al presente recurso de casación y al procedimiento en primera instancia.

Firmas

* Lengua de procedimiento: alemán.

Fuente: <http://curia.europa.eu>. Carácter gratuito y no auténtico.