SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 9 de enero de 2003 *

En el asunto C-292/00,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

y

Gofkid Ltd,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente) y V. Skouris y las Sras. F. Macken y N. Colneric, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Davidoff & Cie SA y Zino Davidoff SA, por el Sr. J. Frisinger, Rechtsanwalt;

— en nombre de Gofkid Ltd, por el Sr. M. Wirtz, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes y la Sra. I. Vieira Lopes, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente, asistida por el Sr. W. Berg, Rechtsanwalt;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Davidoff & Cie SA y de Zino Davidoff SA, representadas por el Sr. J. Frisinger; de Gofkid Ltd, representada por el Sr.

M. Wirtz; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. J.E. Collins, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Tappin, Barrister, y de la Comisión, representada por el Sr. W. Berg, expuestas en la vista de 13 de diciembre de 2001;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de marzo de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 27 de abril de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de julio siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Davidoff & Cie SA y Zino Davidoff SA (en lo sucesivo, conjuntamente, «Davidoff»), ambas con domicilio social en Suiza, que distribuyen artículos de lujo con la marca Davidoff, por una parte, y Gofkid Ltd (en lo sucesivo, «Gofkid»), con domicilio social en Hong Kong, por otra parte, sobre el uso por ésta, en Alemania, de la marca Durffee.

Marco jurídico

3 La Directiva indica, en sus considerandos noveno y décimo:

«[...] es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre;

[...] la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; [...] la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; [...] es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; [...] el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; [...] la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva».

4 El artículo 4, apartados 1 y 4, de la Directiva dispone:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.

[...]

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior [...] y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

[...]»

5 El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva dispone:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

6 Davidoff distribuye con la marca Davidoff, registrada internacionalmente con extensión de efectos en Alemania, productos cosméticos para hombres, coñac,

corbatas, monturas de gafas; cigarros, cigarritos y cigarrillos, más artículos accesorios, pipas y tabaco para pipa, más artículos accesorios, y artículos de piel.

7 Gofkid es titular de la marca denominativa y figurativa Durffee, registrada en Alemania con posterioridad a la marca Davidoff.

8 Con esa marca comercializa, entre otros productos, metales preciosos y sus aleaciones, y artículos fabricados y chapados con metales preciosos o sus aleaciones, concretamente objetos de artesanía o decorativos, servicios de mesa (con excepción de cubiertos), centros de mesa, ceniceros, cigarreras y pitilleras, boquillas de cigarros y cigarrillos, artículos de joyería, artículos de orfebrería, piedras preciosas, relojes e instrumentos cronométricos;

9 Davidoff presentó ante los tribunales alemanes una demanda contra Gofkid destinada, por una parte, a que se ordenara a ésta, bajo apercibimiento de multa, que cesara la utilización de la marca Durffee en el tráfico económico y, por otra parte, que se anulara esta marca. Alegó que existe riesgo de confusión entre dicha marca y la marca Davidoff. Señaló que Gofkid utiliza la misma escritura y, especialmente, las letras «D» y «ff» en la forma característica de la marca Davidoff. Asegura que se inspiró deliberadamente en ésta para obtener una ventaja del gran prestigio e impacto publicitario de los productos comercializados por ella. La utilización de la marca Durffee, continúa la demandante en el procedimiento principal, perjudica el renombre de la marca Davidoff en la medida en que el público no asocia el territorio chino con productos exclusivos de primera calidad.

10 Gofkid solicitó la desestimación del recurso afirmando que no existe riesgo de confusión entre las dos marcas controvertidas en el procedimiento principal ni posibilidad de que se transmita el renombre. En su opinión, la escritura inglesa utilizada en la marca Davidoff se emplea con frecuencia para designar productos para fumadores, pero también relojes, artículos de joyería y accesorios.

11 El órgano jurisdiccional de primera instancia que conocía el asunto desestimó la demanda. El recurso de apelación interpuesto por Davidoff contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional también fue desestimado. Entonces, Davidoff interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

12 En su resolución de remisión, el Bundesgerichtshof señala, en particular, que:

— en el procedimiento principal, Davidoff solicita la protección de una marca de renombre contra el uso de otra marca, en parte, para productos idénticos y, en parte, para productos similares;

— los órganos jurisdiccionales de primera instancia y de apelación desestimaron el recurso de Davidoff porque no existe riesgo de confusión;

— las dos marcas controvertidas en el procedimiento principal son similares;

— sin embargo, es preciso llevar a cabo un análisis complementario de los hechos antes de poder afirmar la existencia o la inexistencia de un riesgo de confusión;

— por tanto, procede examinar si los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva confieren una protección a las marcas de renombre también en el caso de uso de un signo para productos idénticos o similares;

— por su tenor literal, estas dos disposiciones de la Directiva sólo se aplican en los casos en que no existe similitud entre los productos de que se trate;

— no obstante, una interpretación amplia de dichas disposiciones, conforme a la cual también son aplicables en caso de uso de un signo para productos idénticos o similares, podría basarse en la consideración de que la tutela de las marcas de renombre parece estar aún más justificada en el caso de uso de un signo para tales productos que en el caso de uso para productos no similares;

— sin embargo, si hubiera que interpretar literalmente las disposiciones mencionadas, se plantea la cuestión de si limitan definitivamente la amplitud de la protección que puede conferirse a las marcas de renombre en Derecho nacional o si autorizan la adopción de disposiciones nacionales complementarias destinadas, en concreto, a proteger a tales marcas contra la competencia desleal en caso de empleo de un signo posterior para productos idénticos o similares.

13 Por considerar que, consiguientemente, la solución del procedimiento principal depende de la interpretación de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva, el Bundesgerichtshof resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Deben interpretarse (o, en su caso, aplicarse) los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104/CEE [...] en el sentido de que facultan a los Estados miembros para conceder la protección más amplia de las marcas de renombre también en los casos en que la marca posterior se utilice o vaya a utilizarse para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca anterior?

2) ¿Los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas regulan de forma exhaustiva la admisibilidad de una protección más amplia de las marcas de renombre por el Derecho nacional por los motivos que se mencionan en esas disposiciones (uso desleal del carácter distintivo, perjuicio del carácter distintivo o uso sin justa causa de la marca anterior), o permiten una normativa nacional complementaria de protección de marcas de renombre frente a signos posteriores que se utilicen o vayan a utilizarse para productos o servicios idénticos o similares?»

Sobre la primera cuestión

14 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión desea fundamentalmente que se dilucide si los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que dejan a los Estados miembros la facultad de establecer una protección específica de una marca registrada que goza de renombre cuando la marca o el signo posterior, idéntico o similar a la marca registrada, está destinado a ser utilizado o se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los cubiertos por ésta.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

15 Davidoff, el Gobierno portugués y la Comisión consideran que debe responderse afirmativamente a esta cuestión, porque la protección específica concedida a las marcas de renombre por los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva respecto a productos no similares debe aplicarse, con mayor motivo, a productos idénticos o similares.

16 Gofkid y el Gobierno del Reino Unido consideran que debe responderse negativamente a la primera cuestión. Entienden que así lo impone el tenor de las disposiciones controvertidas y la intención del legislador comunitario. Por otra parte, los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva ya conceden una protección suficiente de las marcas de renombre en la medida en que, conforme a la jurisprudencia que se desprende, en particular, en las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), y de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), se considera que el riesgo de confusión es mayor en el caso de las marcas de renombre.

Respuesta del Tribunal de Justicia

17 Con carácter preliminar debe precisarse que la cuestión planteada va a examinarse a continuación únicamente desde el punto de vista del artículo 5,

apartado 2, de la Directiva, pero que la interpretación que resulte de este examen es aplicable, *mutatis mutandis,* al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva.

18 Procede recordar que, a diferencia del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el artículo 5, apartado 2, de ésta no obliga a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional la protección que concede. Se limita a facultarlos para establecer dicha protección. Por tanto, cuando se ha hecho uso de esta facultad, las marcas de renombre pueden acogerse tanto a la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, como a la concedida por el artículo 5, apartado 2, de ésta.

19 El artículo 5, apartado 2, de la Directiva permite conceder a las marcas de renombre una protección mayor que la que establece el artículo 5, apartado 1.

20 La protección es mayor en el caso de los productos y servicios a los que se aplica en el sentido de que puede facultarse al titular para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, es decir, en situaciones en las que está excluida la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, que sólo se aplica respecto a productos o servicios idénticos o similares.

21 Esta protección reforzada se concede cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. Se trata, por tanto, de una protección específica contra actos que dañan el carácter distintivo o el renombre de las marcas de que se trate.

22 En el procedimiento principal, el Bundesgerichtshof no excluye que la prueba de que existe un riesgo de confusión pueda plantear problemas, supuesto en el que el titular de una marca de renombre podría tener interés legítimo en proteger el carácter distintivo y el renombre de su marca al amparo del artículo 5, apartado 2, de la Directiva.

23 Por tanto, se suscita la cuestión de si el tenor del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, en la medida en que únicamente se refiere de forma expresa al uso de un signo para productos o servicios no similares, impide aplicar esta disposición también en caso de utilizarse el signo para productos o servicios idénticos o similares.

24 A este respecto, procede señalar de antemano que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto.

25 Pues bien, en consideración a estos dos últimos elementos no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

26 A este respecto, no se ha objetado seriamente ante el Tribunal de Justicia nada en contra de que la marca de renombre debe poderse acoger, en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares, a una protección, al menos, tan amplia como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

27 El extremo debatido ante el Tribunal de Justicia ha sido esencialmente si la protección de una marca de renombre contra el uso de un signo creado para productos o servicios idénticos o similares y que menoscabe el carácter distintivo o el renombre de esta marca no podría obtenerse ya del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, de forma que no fuera preciso buscarla en las disposiciones del artículo 5, apartado 2.

28 A este respecto, si, a la luz del décimo considerando de la Directiva, la protección conferida por su artículo 5, apartado 1, letra a), es absoluta, cuando el uso del signo menoscabe o pueda menoscabar una de las funciones de la marca (véase la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartados 50 y 51), la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), depende de la existencia de un riesgo de confusión (véase la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 34). Procede señalar que, en los apartados 20 y 21 de la sentencia SABEL, antes citada, el Tribunal de Justicia ya excluyó una interpretación amplia que se le había propuesto del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, esencialmente idéntico a su artículo 5, apartado 1, letra b), debido a que, entre otros motivos, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sólo se aplica, según su tenor literal, en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

29 Por consiguiente, en circunstancias que excluyeran el riesgo de confusión, el titular de una marca de renombre no podría invocar el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva para protegerse contra hechos que menoscaben el carácter distintivo o el renombre de la marca.

30 En estas circunstancias, procede responder a la primera cuestión que los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que dejan a los Estados miembros la facultad de establecer una protección específica de una marca registrada que goza de renombre cuando la marca o el signo posterior, idéntico o similar a la marca registrada, está destinado a ser utilizado o se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los cubiertos por ésta.

Sobre la segunda cuestión

31 Habida cuenta de la respuesta a la primera cuestión, no es preciso examinar la segunda, ya que el órgano jurisdiccional remitente únicamente la ha planteado para el supuesto de que se responda negativamente a la primera cuestión.

Costas

32 Los gastos efectuados por los Gobiernos portugués y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 27 de abril de 2000, declara:

Los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que dejan a los Estados miembros la facultad de establecer una protección específica de una marca registrada que goza de renombre cuando la marca o el signo posterior, idéntico o similar a la marca registrada, está destinado a ser utilizado o se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los cubiertos por ésta.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de enero de 2003.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Sexta

J.-P. Puissochet