# CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F. G. JACOBS

presentadas el 2 de abril de 1988 *

1. ¿En qué medida puede oponerse el titular de una marca al uso de la misma por un tercero para designar la prestación de servicios relativos a sus productos auténticos protegidos por la marca, cuando no ha registrado dicha marca para el tipo de servicios de que se trata? Éste es el principal interrogante planteado por el Hoge Raad der Nederlanden acerca de la interpretación de la Directiva sobre marcas. [1]

## Hechos

2. Bayerische Motorenwerke AG (en lo sucesivo, «BMW AG»), sociedad constituida con arreglo a la legislación de la República Federal de Alemania, con domicilio social en Múnich, fabrica y comercializa automóviles. Desde 1930, comercializa coches BMW en los países del Benelux.

3. BMW AG registró en la Oficina de Marcas del Benelux el nombre comercial BMW y dos marcas gráficas para designar, entre otras cosas, motores y vehículos de motor, así como recambios y accesorios de motores y vehículos de motor (en lo sucesivo, «marcas BMW»).

4. BMW AG comercializa sus vehículos a través de una red de distribuidores autorizados. En los Países Bajos, supervisa la red con la colaboración de BMW Nederland BV (en lo sucesivo, «BMW BV»). Los distribuidores autorizados tienen derecho a usar las marcas BMW con el fin de ejercer su actividad pero, en la prestación de servicios y garantías, así como en la promoción comercial, están obligados a cumplir los altos niveles de calidad técnica que BMW AG y sus filiales consideran necesarios.

5. El demandado, Sr. Deenik, explota un taller de reparación de automóviles. Aunque no es distribuidor autorizado de BMW AG, se ha especializado en particular en la venta de coches de segunda mano de la marca BMW y en la reparación y mantenimiento de los coches de dicha marca.

6. En el presente procedimiento, BMW AG y BMW BV (en lo sucesivo, «BMW») sostienen que en su publicidad el Sr. Deenik hace

* Lengua original: inglés.

1 — 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).

un uso no autorizado de las marcas de BMW AG o al menos de signos similares. En consecuencia, mediante notificación de demanda de 21 de febrero de 1994, BMW solicitó que se prohibiera al Sr. Deenik usar las marcas BMW o cualesquiera signos similares en anuncios, mensajes publicitarios y demás propaganda, así como usar de cualquier otro modo dichas marcas o signos en relación o en conexión con su actividad. BMW invocó los derechos que le concedía el artículo 13 A de la Ley Uniforme Benelux sobre Marcas, en su versión vigente en esa época (en lo sucesivo, «Ley Benelux»).

7. El Arrondissementsrechtbank te Zwolle (en lo sucesivo, «Rechtbank») declaró que una serie de afirmaciones efectuadas por el Sr. Deenik en su publicidad constituían un uso no autorizado de las marcas BMW, puesto que podrían crear la impresión de que pro cedían de una empresa con derecho a utilizar las marcas y asociada por tanto a la red de distribuidores de BMW. Por consiguiente, el Rechtbank dictó un auto por el que prohibía al Sr. Deenik usar de ese modo las marcas BMW.

8. No obstante, el Rechtbank declaró asimismo que el Sr. Deenik podía usar libremente en su publicidad expresiones como «reparaciones y mantenimiento de BMW», puesto que estaba suficientemente claro que esa expresión se refería sólo a productos designados con la marca BMW; así pues, aun cuando dicho uso no estuviera comprendido en el ámbito de aplicación de la exclusión prevista en el artículo 13 A de la Ley Benelux (en el que se preveía el agotamiento de los derechos del titular de la marca con respecto a los productos comercializados con esa marca por el titular o su licenciatario) existían en todo caso motivos justificados para utilizar la marca y su titular no podía resultar perjudicado por ello. Además, el Rechtbank consideró que estaba permitido el uso de expresiones como «especialista en BMW» o «especializado en BMW», puesto que BMW no discutía que el Sr. Deenik posee experiencia especializada en vehículos BMW y no corresponde a BMW decidir quién tiene derecho a atribuirse la calidad de especialista en BMW. El Rechtbank desestimó asimismo la pretensión indemnizatoria formulada por BMW.

9. Contra esa decisión, BMW interpuso recurso de apelación ante el Gerechtshof te Arnhem, en el que solicitó, además de que se revocara dicha resolución en la medida en que no habían sido acogidas sus pretensiones iniciales, o sólo lo habían sido parcialmente, que se declarara, esencialmente, que el Sr. Deenik, al mencionar en su publicidad la expresión «reparaciones y mantenimiento de BMW» y anunciar que es «especialista en BMW» o está «especializado en BMW», violaba los derechos de marca de BMW y que, en todo caso, actuaba ilegalmente. El Sr. Deenik se adhirió a la apelación.

10. El 22 de agosto de 1995, el Gerechtshof confirmó, tanto en el recurso de apelación como en la adhesión a la apelación, la resolución del Rechtbank. Contra esa sentencia se interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad.

11. Como se indicó anteriormente, en el presente procedimiento la notificación de la demanda se efectuó el 21 de febrero de 1994. En esa fecha, la legislación del Benelux debería haberse adaptado a la Directiva sobre marcas, puesto que el plazo para ello vencía el 31 de diciembre de 1992. [2] No obstante, el Protocolo Benelux de 2 de diciembre de 1992, mediante el que se modifica, de conformidad con la Directiva sobre marcas, la Ley Benelux sobre marcas (en particular, el apartado 1 del artículo 13 A de la Ley), no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1996. En lo sucesivo, denominaré la Ley Benelux sobre marcas, en su versión modificada por dicho Protocolo, «Ley Benelux modificada».

12. El Hoge Raad considera que el recurso de casación del que conoce suscita la cuestión de si en el presente caso se aplica la Ley Benelux en su versión anterior o en su versión modificada. Dado que el Protocolo Benelux mediante el que se modifica la Ley Benelux no contiene, en su opinión, ninguna disposición transitoria sobre el artículo 13 A de dicha Ley, el Hoge Raad resolvió remitir dicha cuestión a la Cour de justice Benelux. Asimismo, el Hoge Raad resolvió remitir al Tribunal de Justicia la cuestión de si los Estados miembros, al adaptar su legislación a la Directiva, tienen libertad para introducir disposiciones transitorias o si deben cumplir, para hacerlo, restricciones específicas y, si así fuera, cuáles.

2 — Según el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros deben dar cumplimiento a sus disposiciones a más tardar el 28 de diciembre de 1991. No obstante, mediante Decisión 92/10/CEE (DO 1992 L, p. 35), el Consejo ejerció la facultad que le confería el apartado 2 del artículo 16 y aplazó al 31 de diciembre de 1992 la fecha límite para ejecutar la Directiva.

13. Asimismo, el Hoge Raad considera necesario remitir a la Cour de justice Benelux otras cuestiones relativas a la interpretación de la Ley Benelux tanto antes como después de la adaptación del Derecho interno a la Directiva. Dado que el Hoge Raad reconoce que tanto la versión anterior como la versión modificada de la Ley Benelux deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del tenor y objetivo de la Directiva, remitió a este Tribunal cuestiones similares referentes a la interpretación de la Directiva.

14. Las cuestiones remitidas a este Tribunal son las siguientes:

«1) Dado que la Directiva, respecto a los derechos conferidos por la marca, sólo contiene una disposición transitoria relativa al caso descrito en el apartado 4 del artículo 5, ¿son libres los Estados miembros para regular la materia en los demás casos o implican el Derecho comunitario, en general, y la finalidad y el alcance de la Directiva, en particular, que aquéllos no son plenamente libres al respecto, sino que deben respetar determinadas limitaciones y, en caso afirmativo, cuáles?

2) Si alguien, sin el consentimiento del titular de la marca, usa la marca, registrada exclusivamente para determinados pro-

ductos, con la finalidad de anunciar al público

a) que ejerce actividades de reparación y mantenimiento de los productos comercializados con dicha marca por el titular de la misma o con su consentimiento, o

b) que es especialista o está especializado en dichos productos,

¿cabe hablar en el sistema del artículo 5 de la Directiva:

i) de uso de la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5;

ii) de uso de dicha marca para servicios, que debe calificarse de uso de la marca en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5, o de uso de la marca en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, suponiendo que pueda decirse que existe similitud entre dichos servicios y los productos para los que la marca esté registrada;

iii) de uso de la marca en el sentido del apartado 2 del artículo 5, o

iv) de uso de la marca en el sentido del apartado 5 del artículo 5?

3) ¿Será diferente la respuesta a la segunda cuestión según se trate del anuncio descrito en a) o en b)?

4) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva, para responder a la cuestión de si el titular de la marca puede oponerse al uso de su marca, registrada exclusivamente para determinados productos, ¿tiene importancia que se trate del uso al que se refieren los incisos i), ii), iii) o iv) de la segunda cuestión?

5) Suponiendo que, en ambos casos o en uno de los casos descritos en el inicio de la segunda cuestión, se trate de uso de la marca en el sentido bien de la letra a), bien de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, ¿puede oponerse el titular de la marca únicamente a dicho uso cuando quien haga tal uso de la marca dé con ello la impresión de que su empresa pertenece a la red de distribución del titular de la marca o puede éste oponerse también a dicho uso si, por la forma en que se utiliza la marca en dichos anuncios existe realmente la posibilidad de que se dé al público la impresión de que la marca es utilizada en gran medida para hacer publicidad a favor de la propia empresa como tal, sugiriendo determinada calidad?»

15. Presentaron observaciones escritas BMW, los Gobiernos de Italia y del Reino Unido, así como la Comisión. Estuvieron representados en la vista BMW, el Sr. Deenik, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión.

## La Directiva sobre marcas

16. La Directiva sobre marcas constituye un primer paso en la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas. Armoniza, entre otras cosas, los derechos conferidos por la marca, aunque deja a los Estados miembros la facultad discrecional de adoptar algunas de sus disposiciones. Así, en el artículo 5 se dispone:

«Derechos conferidos por la marca

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 aquéllos 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 así mismo 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 aquéllos 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.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas [léase: "enunciadas"] en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

4. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, la legislación de dicho Estado no permita prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 2, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

17. La Ley Benelux modificada prevé, respectivamente en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 13A, las formas discrecionales de protección que se especifican en el apartado 2 del artículo 5 y se garantizan en el apartado 5 del artículo 5.

18. No obstante, los derechos conferidos por el artículo 5 están supeditados a los límites establecidos en los artículos 6 y 7. El artículo 6, en cuanto es pertinente, establece:

«Limitación de los efectos de la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial [...]»

19. En el artículo 7 se dispone lo siguiente:

«Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

**Primera cuestión**

20. Mediante su primera cuestión, el Hoge Raad pregunta si habida cuenta del hecho de que, por lo que respecta a los derechos conferidos por la marca, la Directiva contiene disposiciones transitorias que se refieren sólo al supuesto descrito en el apartado 4 del artículo 5, «los Estados miembros tienen libertad para establecer normas sobre esa cuestión relativas a otros supuestos», o bien el Derecho comunitario, en general, o el objetivo y alcance de la Directiva, en particular, privan a los Estados miembros de libertad plena a estos efectos, de tal modo que deben cumplir restricciones específicas y, en tal caso, cuáles.

21. Como antes se explicó, el Hoge Raad considera que dicha cuestión se suscita por el hecho de que hasta el 1 de enero de 1996 la legislación del Benelux no se adaptó a dicha Directiva, en tanto que, al parecer, los hechos que originaron el presente asunto y el comienzo del procedimiento tuvieron lugar antes de dicha fecha pero con posterioridad a la fecha en que debía haberse procedido a la adaptación de la legislación a la Directiva (31 de diciembre de 1992).

22. La disposición transitoria del apartado 4 del artículo 5 que menciona el Hoge Raad establece que cuando con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva, la legislación de un Estado miembro no permita prohibir el uso de un signo en las condiciones previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en el apartado 2 del mismo artículo,

no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo. En el apartado 4 del artículo 3 y en el apartado 6 del artículo 4 figuran otras disposiciones transitorias en las que se establece que cualquier Estado miembro podrá disponer que las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado con anterioridad a dicha fecha.

23. La Comisión, BMW y el Gobierno del Reino Unido sostienen que el hecho de que en la Directiva se prevean expresamente disposiciones transitorias deja claro que aquélla no permite disposiciones transitorias distintas de las especificadas.

24. No obstante, salvo en la medida en que proceda aplicar el apartado 4 del artículo 5, la Directiva no aborda la cuestión de determinar si es la legislación nacional anterior o la legislación modificada a la luz de la Directiva la que se aplica a los litigios, aún pendientes, relativos al uso (a diferencia del registro) [3] de un signo, iniciados antes de la fecha en que entró en vigor la Directiva.

3 — Véanse el apartado 4 del artículo 3 y el apartado 6 del artículo 4, mencionados en el punto 22 *supra*.

25. Según BMW, ésta es la situación que el Hoge Raad tiene en mente al formular su primera cuestión. BMW explica que los litigios persiguen tanto la obtención de medidas cautelares con respecto a la publicidad futura como una indemnización de daños y perjuicios con respecto a la publicidad pretérita. Aunque la Ley modificada está actualmente vigente el Hoge Raad habrá de pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de la sentencia que el Gerechtshof dictó en una época en que dicha Ley todavía no había entrado en vigor. Según BMW, si el Hoge Raad considera que el Gerechtshof aplicó correctamente la legislación anterior, simplemente se confirmará la sentencia del Gerechtshof; sin embargo, si el Hoge Raad anula la sentencia del Gerechtshof y bien resuelve él mismo el asunto o bien lo devuelve al Gerechtshof, el litigio habrá de resolverse basándose en la Ley modificada.

26. La postura adoptada por el Advocaat-Generaal en el procedimiento del que conoce el Hoge Raad difiere ligeramente de la de BMW. En su opinión, sin perjuicio de la norma según la cual una vez transcurrido el plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva, el Derecho nacional debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con la Directiva, la legislación que debe aplicar el Hoge Raad es la legislación nacional anterior, por analogía con el apartado 4 del artículo 74 de la Ley sobre disposiciones transitorias relativas al nuevo Código Civil de los Países Bajos (Overgangswet Nieuw BW). Según BMW, ese artículo dispone que la ley anterior se aplica aun cuando el asunto se devuelva al órgano jurisdiccional inferior, a menos que deba examinarse de nuevo toda la cuestión. BMW explica que el Hoge Raad desea saber si el Derecho comunitario autoriza disposiciones transitorias de ese tipo.

27. Según mi parecer, para responder a la primera cuestión planteada por el Hoge Raad basta hacer las puntualizaciones siguientes.

28. En la medida en que lo que se juzga es la continuación en el uso del signo después de la fecha en que debía haberse adaptado el Derecho interno a la Directiva, deben aplicarse los derechos conferidos en el artículo 5, a menos que concurra la situación prevista en el apartado 4 del artículo 5, como se expuso anteriormente. En la Directiva no se prevén disposiciones transitorias, distintas de las expresamente mencionadas en la misma, relativas al uso o registro de un signo con posterioridad a la fecha en que debería haberse adaptado el Derecho interno a la Directiva. A partir de dicha fecha, tanto si el Derecho nacional ha sido adaptado a la Directiva como si no lo ha sido, todas las disposiciones de la legislación nacional deberán interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con la Directiva. [4] Sin embargo, cuando el Derecho interno no se ha adaptado correctamente a la Directiva, cabe suscitar la cuestión del posible efecto directo de sus disposiciones en procedimientos iniciados contra particulares. [5]

29. En la medida en que lo que se juzga es el uso del signo antes del término del plazo para adaptar el Derecho interno a la Directiva, puede aplicarse la legislación nacional anterior, sin que se vea afectada por la Directiva. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Salumi, [6] las normas sustantivas se «interpretan normalmente en el sentido de que afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor sólo en la medida en que de su tenor, finalidad y sistema se desprenda claramente que se les debe atribuir dicho efecto». [7] No hay tal necesidad en el presente caso.

30. Por consiguiente, en respuesta a la primera cuestión concluyo que los Estados miembros, al adaptar el Derecho nacional a la Directiva, no tienen libertad para adoptar disposiciones transitorias distintas de las expresamente establecidas en la Directiva, en la medida en que dichas disposiciones menoscaben la plena y correcta adaptación del Derecho interno a la Directiva.

**Cuestiones segunda a quinta**

31. Por lo que respecta a las cuestiones segunda a quinta, es importante tener presente que el Sr. Deenik vendía coches BMW de segunda mano y prestaba servicios de reparación y mantenimiento de dichos coches. También es importante observar que las marcas BMW se registraron para vehículos de motor

4 — Sentencia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135).

5 — Sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723), y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325).

6 — Sentencia de 12 de noviembre de 1981 (asuntos acumulados 212/80 a 217/80, Rec. p. 2735).

7 — Apartado 9 de la sentencia. Véanse, asimismo, las sentencias de 6 de julio de 1993, CT Control (Rotterdam) y JCT Benelux/Comisión (asuntos acumulados C-121/91 y C-122/91, Rec. p. I-3873), y de 6 de noviembre de 1997, Conserchimica (C-261/96, Rec. p. I-6177), apartados 16 a 18.

(así como para sus recambios y accesorios), pero no para servicios relacionados con ellos.

32. Las cuestiones planteadas se refieren al uso por el Sr. Deenik de las expresiones «especialista en BMW» y «reparaciones y mantenimiento de BMW». En tanto que la última de estas expresiones se refiere claramente a los servicios de reparación y mantenimiento prestados por el Sr. Deenik, el Hoge Raad explica que cabe entender que las alusiones a la especialización en vehículos BMW se refieren tanto a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento como a la venta de coches BMW de segunda mano.

33. En mi opinión, no sería adecuado que este Tribunal pretendiera ofrecer orientaciones sobre las expresiones concretas controvertidas en el procedimiento nacional. No obstante, el Tribunal puede facilitar orientación acerca de los principios aplicables.

*Uso de la marca para productos*

34. En la medida en que las expresiones se utilizan simplemente para anunciar el hecho de que en el taller del Sr. Deenik se venden vehículos BMW de segunda mano, el uso de la marca está comprendido en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, puesto que se refiere al uso de la marca en relación con el producto auténtico: en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 se faculta al titular de una marca para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico «de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada».

35. En efecto, incluso la publicidad del servicio de reparaciones y mantenimiento está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición, en la medida en que puede entenderse que significa simplemente que el taller del Sr. Deenik puede llevar a cabo el mantenimiento de coches BMW y no que el servicio técnico que se presta en dicho taller está autorizado por BMW. Como observa el Gobierno del Reino Unido, en ese caso la marca se utiliza para describir qué puede ser objeto de reparación y servicio técnico, y se usa así «para» los coches, en lugar de para los servicios del Sr. Deenik.

36. Así pues, la cuestión estriba en dilucidar si los derechos conferidos a BMW en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 están sujetos a las excepciones previstas en el artículo 7 (que se refiere al agotamiento del derecho conferido por la marca) o en el artículo 6 (que se refiere, entre otras cosas, al derecho a indicar el destino de un producto o servicio).

37. En el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se impide al titular de la marca prohibir el uso de la misma «para productos comercializados en la Comunidad con dicha

marca por el titular o con su consentimiento». Este parece ser el caso que nos ocupa. No obstante, según el apartado 2 del artículo 7, el titular de la marca podrá oponerse a la comercialización ulterior de sus productos cuando existan «motivos legítimos» para ello, «en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización».

38. En su reciente sentencia Parfums Christian Dior, [8] el Tribunal declaró que un comerciante, además de tener libertad para vender tales productos, tiene también libertad para usar la marca con el fin de anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos; sin embargo, el titular de la marca puede oponerse al uso de su marca si su empleo en dicha publicidad menoscaba gravemente la reputación de la marca.

39. El asunto Parfums Christian Dior no se refiere a una publicidad respecto a la cual se alegara que induce al público a creer que el anunciante es un distribuidor autorizado: por el contrario, la imputación de Dior era que el anunciante de que se trataba no alcanzaba los niveles exigidos. No obstante, en los casos en que existe un riesgo auténtico y debidamente acreditado de que la publicidad induzca al público a creer que el comerciante es un distribuidor autorizado, el titular debe poder invocar la marca que registró para sus productos con el fin de impedir que se confunda de este modo al público, aunque ello no entrañe riesgo para su reputación, por tratarse de una empresa competente y prestigiosa.

40. En el asunto Parfums Christian Dior se sostuvo que la posibilidad de que el titular de una marca se oponga, a la vez, a la publicidad que menoscaba su reputación y a la publicidad que sugiere que el comerciante es un distribuidor autorizado prohibiría, de hecho, todo el comercio paralelo, puesto que los comerciantes, al mejorar su publicidad para evitar la primera de estas imputaciones, se expondrían a incurrir en la segunda. Sin embargo, el comerciante debe poder, en mi opinión, mejorar su publicidad sin que de ello se deduzca que es un distribuidor autorizado; y lo mismo debe ocurrir con la prestación de servicios por un comerciante independiente. Si la utilización por dicho comerciante de una publicidad de nivel respetable se considerara equivalente al hecho de presentarse como distribuidor autorizado, ello constituiría una restricción indebida del comercio de productos o de la prestación de servicios.

41. Así, en circunstancias como las del presente caso, BMW sólo puede oponerse a la publicidad del Sr. Deenik en la medida en que menoscabe gravemente la reputación de BMW o si existe un riesgo auténtico y adecuadamente acreditado de inducir al público a creer

8 — Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (C-337/95, Rec. p. I-6013).

que el Sr. Deenik está autorizado por BMW para vender sus coches. Determinar si así ocurre es fundamentalmente una cuestión fáctica que ha de dilucidar el órgano jurisdiccional nacional pero, según las apreciaciones de hecho ya expuestas, parece improbable; tanto el Rechtbank como el Gerechtshof consideraron que la publicidad todavía controvertida no sugería que el Sr. Deenik fuese un distribuidor autorizado y que no parecía inexacto describir al Sr. Deenik como persona con experiencia especializada en vehículos BMW.

42. Con respecto a la última cuestión planteada por el Hoge Raad, debe señalarse que BMW alega que el Sr. Deenik usa las marcas BMW para anunciar su propio negocio, puesto que el mero hecho de anunciar que dispone de existencias de sus productos y los repara crea una imagen de alta calidad para su propio negocio. No obstante, si no existe posibilidad de inducir al público a creer erróneamente que existe alguna clase de vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, el mero hecho de que el comerciante obtenga una ventaja por el uso de la marca como consecuencia de que la venta de los productos designados con ella rodea a su propio negocio de un aura de calidad no es, en mi opinión, un motivo legítimo, a efectos del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular de la marca se oponga a la publicidad de sus propios productos. De lo contrario, el comerciante encontraría dificultades indebidas para informar al público sobre la actividad que ejerce.

*Uso de la marca para servicios*

43. El uso de la marca para los servicios de reparación y mantenimiento plantea cuestiones distintas, puesto que las marcas BMW están registradas sólo para los vehículos BMW, y no para servicios. Por consiguiente, el interrogante estriba aquí en determinar si, y en qué circunstancias, una marca que está protegida para productos es infringida por el uso de la marca en la publicidad de servicios para los que no se ha registrado la marca y que se prestan con independencia de dichos productos.

44. Para resolver este interrogante es necesario considerar, en primer lugar, si los servicios pueden ser idénticos o similares a los productos, a efectos del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva. Parece claro que productos y servicios no pueden ser idénticos a efectos de la aplicación de la letra a) del apartado 1 del artículo 5, pero pueden ser similares, en principio, a efectos de la aplicación de la letra b) de la misma disposición.

45. Los productos y servicios pueden, en verdad, ser similares cuando, como ocurre en el presente caso, los servicios prestados tienen por objeto la reparación o mantenimiento de los productos de que se trata. Pero como observa el Gobierno del Reino Unido, la cuestión de determinar si son similares corresponde al órgano jurisdiccional nacional. Puede ser conveniente que el órgano jurisdiccional nacional tenga en cuenta el hecho de que el

servicio de mantenimiento se presta en el mismo lugar en que se venden los coches y otras consideraciones de este tipo, pero la apreciación de la similitud corresponde al órgano jurisdiccional nacional. La cuestión esencial es si existe una similitud suficiente para originar un riesgo de confusión por parte del público, según la explicación de este concepto de confusión que dio el Tribunal de Justicia en el asunto Sabel. [9] Ello sugiere que en el presente caso lo pertinente es la cuestión de si existe un riesgo de que el público se confunda, pensando que existe alguna clase de vínculo comercial entre los respectivos proveedores de los productos o servicios de que se trata. [10] Por tanto, por lo que respecta a la última cuestión planteada por el Hoge Raad, para la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, claramente no basta, a falta de tal confusión, simplemente con demostrar que el comerciante obtiene una ventaja por el mero hecho de comerciar con productos designados con la marca, como consecuencia de que, en cierta medida, el aura de calidad de la marca se transmite y confiere a su propio negocio una imagen de alta calidad.

46. En lo que respecta al apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, esta disposición se aplica (cuando así lo disponen los Estados miembros) en los casos en que una marca registrada goza de renombre y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que la marca esté registrada se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

47. Corresponde, de nuevo, al órgano jurisdiccional nacional aplicar esa disposición a la luz de los hechos pero, como observan el Reino Unido y la Comisión, no parece probable que sea aplicable; en particular, parece difícil sostener que anunciar actividades económicas legítimas, como la reparación de coches de segunda mano, pueda considerarse una utilización sin justa causa. Normalmente, dicha utilización tampoco causará un perjuicio en el sentido exigido. Como sugiere la Comisión, los perjuicios a BMW se causan, fundamentalmente, por el hecho de que los talleres independientes compiten con los distribuidores autorizados de BMW. Desde el punto de vista de la protección de las marcas, dicho perjuicio no tiene pertinencia.

48. Asimismo, el órgano jurisdiccional nacional alude al apartado 5 del artículo 5 de la Directiva, en el que se dispone que los apartados precedentes del artículo 5 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

9 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).

10 — Véanse mis conclusiones presentadas el 2 de abril de 1998 en el asunto Canon (C-39/97).

49. Así, el apartado 5 del artículo 5 ampara, en las condiciones mencionadas, las disposiciones de Derecho nacional que conceden protección contra prácticas desleales o perjudiciales. Por consiguiente, dichas prácticas, si fueran objeto del presente litigio, podrían cuestionarse mediante un procedimiento basado en las referidas disposiciones de Derecho nacional, al margen de la Directiva. BMW considera que el apartado 5 del artículo 5 se aplica al presente asunto, sin aclarar, no obstante, qué disposiciones de Derecho nacional se aplican. La Comisión, en cambio, estima que no puede considerarse que la publicidad de que se trata tenga «fines diversos a los de distinguir los productos o servicios» a efectos del apartado 5 del artículo 5. En cualquier caso, no parece probable que el apartado 5 del artículo 5 pueda aplicarse al presente caso puesto que, al igual que el apartado 2 del artículo 5, se aplica sólo a la utilización «sin justa causa» y, como se indicó en el punto 47 *supra*, parece difícil sostener que anunciar actividades económicas legítimas, como la reparación de coches de segunda mano, pueda considerarse una utilización de ese tipo.

*Artículo 6*

50. El órgano jurisdiccional nacional no plantea de modo directo cuestiones acerca del artículo 6 de la Directiva. Ahora bien, en el sistema de la Directiva, aunque el artículo 5 establece los derechos del titular de la marca, el artículo 6 impone determinados límites a esos derechos. No obstante, el artículo 6 fue examinado por el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones escritas, y por BMW, el Gobierno italiano y la Comisión en respuesta a una cuestión formulada por el Tribunal relativa a la posible aplicabilidad del artículo 6. En este caso, el interrogante se suscita fundamentalmente con respecto a la prestación de servicios por un comerciante independiente.

51. Como antes se indicó, [11] en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 6 se dispone, respectivamente, que la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso en el tráfico económico, entre otras cosas, de «indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos», o de «la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios». En todo caso, no obstante, el tercero debe actuar «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

52. BMW, observando que la letra c) del apartado 1 del artículo 6 impide al titular de una marca prohibir su uso cuando sea «necesaria» para indicar el destino de un producto o servicio, sostiene que en un caso como el presente no existe dicha necesidad.

11 — Punto 18 *supra*.

53. En mi opinión, corresponde una vez más al órgano jurisdiccional nacional pronunciarse sobre este extremo, si se suscitara. La Comisión observa, no obstante, que sólo se suscitará una cuestión al amparo del artículo 6 si el titular de la marca puede invocar con éxito una de las disposiciones del artículo 5. Como hemos visto, ello parece dudoso. La Comisión añade que la salvedad del apartado 1 del artículo 6, según la cual el tercero debe actuar conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, es compatible con la interpretación que debe darse al concepto, mencionado en los apartados 2 y 5 del artículo 5, de utilización del signo que pretenda obtener, sin justa causa, una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o pueda causar perjuicio a los mismos.

54. BMW sostuvo, apoyada en cierto grado por el Gobierno italiano, que el Sr. Deenik podría ofrecer los servicios de mantenimiento y reparación de coches sin necesidad de mencionar una marca de automóviles específica. Esta sugerencia no parece realista. Como observó en la vista el Gobierno del Reino Unido, si el Sr. Deenik está en efecto especializado en el mantenimiento y reparación de coches BMW, cuesta trabajo imaginar cómo podría comunicar con eficacia dicha circunstancia a sus clientes sin usar el signo BMW. Como antes se indicó, BMW considera que el Sr. Deenik se beneficia del uso de las marcas BMW, ya que éstas revisten a su propio negocio de un aura de calidad, y que ello es injusto. Sin embargo, estoy de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido en que la cuestión clave no consiste en si el Sr. Deenik obtiene algún beneficio. La cuestión estriba en determinar en qué medida un comerciante que se encuentra en su situación debe disponer de libertad para describir la índole de los servicios que ofrece.

55. En mi opinión, el apartado 1 del artículo 6 impide al titular de una marca prohibir su uso a un comerciante independiente para anunciar servicios de reparación y mantenimiento de los productos designados con la marca, siempre que el comerciante independiente lo haga «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Una vez más, permitir que el titular de la marca prohíba dicho uso de la marca constituiría una limitación injustificada de la libertad del comerciante. No obstante, si la publicidad estuviera diseñada de modo que indujera al público a creer que el comerciante está autorizado por el titular de la marca, [12] o que perjudicara gravemente, al referirse a los productos del titular de la marca, el renombre de ésta, [13] no sería, a mi entender, conforme con dichas prácticas. Por lo que respecta a la última cuestión planteada por el Hoge Raad, en mi opinión el mero hecho de obtener ventajas del uso de una marca no contraviene, sin embargo, las prácticas leales a efectos del apartado 1 del artículo 6.

56. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 6 con respecto a un determinado uso de la marca. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta, al hacerlo, la necesidad de garantizar que el concepto de «prácticas leales en materia industrial o comercial» no se interprete de modo tan amplio que constituya un obstáculo injustificado al comercio o a la competencia leal.

12 — Véase el punto 39 *supra*.

13 — Véase el punto 38 *supra*.

## Conclusión

57. En consecuencia, soy de la opinión de que procede responder del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el Hoge Raad:

«1) La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas debe interpretarse en el sentido de que, al adaptar el Derecho nacional a la Directiva, los Estados miembros no tienen libertad para adoptar disposiciones transitorias distintas de las expresamente establecidas en la Directiva, en la medida en que dichas disposiciones transitorias menoscaben la plena y correcta adaptación del Derecho interno a la Directiva.

2) Cuando un taller está especializado en la reparación y mantenimiento de coches de una determinada marca, y la usa, sin autorización de su titular, para anunciar al público que presta servicios de reparación y mantenimiento de dichos coches o que es especialista o está especializado en ellos, los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que el taller tiene libertad para usar la marca con el fin de dar a conocer sus servicios al público, a menos que se demuestre que el uso de la marca con ese fin perjudica gravemente el renombre de la marca o que dicho uso de la marca persigue inducir al público a creer que el taller es un distribuidor autorizado.»