# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 15 de diciembre de 2011 *

En el asunto C-119/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 19 de febrero de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de marzo de 2010, en el procedimiento entre

**Frisdranken Industrie Winters BV**

y

**Red Bull GmbH,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Safjan, M. Ilešič (Ponente) y E. Levits y la Sra. M. Berger, Jueces;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de marzo de 2011;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Frisdranken Industrie Winters BV, por la Sra. P.N.A.M. Claassen, advocaat;

— en nombre de Red Bull GmbH, por los Sres. S. Klos y A. Alkema, advocaten;

— en nombre del Gobierno polaco, por la Sra. M. Laszuk, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Nijenhuis y F.W. Bulst, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de abril de 2011;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 3, 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).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Red Bull GmbH (en lo sucesivo, «Red Bull») y Frisdranken Industrie Winters BV (en lo sucesivo, «Winters») en relación con el hecho de que esta última llena con una bebida refrescante latas provistas de signos similares a marcas de Red Bull.

### Marco jurídico

3 El artículo 5, apartados 1 a 3, de la Directiva 89/104, 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 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 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.»

**Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

4 Red Bull produce y comercializa una bebida energética con la marca RED BULL, mundialmente conocida. Red Bull obtuvo el registro de esta marca para, entre otros, los países del Benelux.

5 Winters es una empresa cuya actividad principal consiste en el llenado de latas con bebidas producidas por ella misma o por terceros.

6 Smart Drinks Ltd. (en lo sucesivo, «Smart Drinks»), persona jurídica de las Islas Vírgenes Británicas, es una empresa competidora de Red Bull.

7 Winters llenó latas con bebida refrescante por encargo de Smart Drinks. Para ello, Smart Drinks proporcionó a Winters latas vacías con sus cierres correspondientes, que estaban provistas de diversos signos, adornos y textos. Estas latas llevaban, en particular, los signos «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED HORN» (posteriormente «LONG HORN») y «LIVE WIRE». Smart Drinks también entregó a Winters el extracto de la bebida refrescante. Siguiendo las instrucciones y recetas de Smart Drinks, Winters llenó las latas con una cantidad determinada del extracto, añadió agua y, en caso necesario, ácido carbónico y cerró las latas. Posteriormente, Winters devolvió las latas llenadas a Smart Drinks, que las exportó fuera del Benelux.

8 Winters se limitó a prestar esos servicios de llenado para Smart Drinks, sin enviar las latas llenadas a dicha sociedad. Tampoco distribuyó ni vendió esas latas a terceros.

9 El 2 de agosto de 2006, Red Bull inició ante el Rechtbank 's-Hertogenbosch un procedimiento de medidas provisionales contra Winters, con el fin de que se ordenara a ésta poner fin inmediatamente y en el futuro a cualquier uso de signos que se parezcan o se asocien a varias de sus marcas. A este respecto, Red Bull afirmó que, al llenar latas provistas de los signos «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED HORN», «LONG HORN y »«LIVE WIRE», Winters viola sus derechos de marca. El Juez de medidas provisionales consideró que el llenado de las latas debe calificarse de uso de dichos signos, pero que solamente el signo «BULLFIGHTER», en combinación con las latas utilizadas para ello, es similar a las marcas de Red Bull. Por consiguiente, mediante resolución de 26 de septiembre de 2006, ordenó a Winters poner fin al llenado de las latas BULLFIGHTER.

10 Red Bull interpuso recurso de apelación contra esa resolución ante el Gerechtshof te 's Hertogenbosch. Winters se adhirió a la apelación.

11 El Gerechtshof ratificó la conclusión del Rechtbank de que el llenado de las latas por parte de Winters debe calificarse de uso de los signos puestos en ellas por Smart Drinks. A este respecto, hizo referencia a la función de origen de la marca y al hecho de que, en el tipo de productos de que se trata, a saber, bebidas, no se puede poner un signo más que combinando la bebida con un envase ya provisto de ese signo. Al combinar el extracto diluido y las latas provistas de los signos controvertidos para obtener el producto final, Winters pone esos signos en el producto, aunque no los haya puesto en las latas.

12 Por lo que se refiere a la similitud entre dichos signos y las marcas de Red Bull, el Gerechtshof declaró que ésta existía en el caso de los signos «BULLFIGHTER», «PITTBULL» y «LIVE WIRE». En este contexto, estimó que, en lo que respecta al tipo de público que debe tomarse en consideración, la naturaleza de los productos exige que se considere al público en general y –dado que los productos tratados por Winters para Smart Drinks no están destinados al Benelux, sino a países terceros– en el sentido abstracto de un consumidor medio en el Benelux.

13 Por consiguiente, mediante sentencia de 29 de enero de 2008, el Gerechtshof, basándose en lo dispuesto en el Convenio Benelux de propiedad intelectual (marcas y dibujos o modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005, correspondiente al artículo 5, apartados 1, letra b), y 2, de la Directiva 89/104, ordenó a Winters que cesara el llenado de las latas BULLFIGHTER, PITTBULL y LIVE WIRE. Winters interpuso recurso de casación.

14 En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) a) ¿Debe calificarse el mero "llenado" de envases provistos de un signo […] como uso de dicho signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104 sobre marcas, aunque dicho llenado se realice como prestación de servicio a un tercero y por encargo de éste para distinguir los productos de dicho comitente?

b) ¿Debe darse una respuesta diferente a la primera cuestión, letra a), si existe una violación del derecho de marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, *initio* y letras a) o b)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), ¿puede prohibirse también el uso del signo en el Benelux con arreglo al artículo 5 de la Directiva de marcas si los productos provistos del signo están destinados exclusivamente a la exportación a países fuera [por una parte] del territorio del Benelux o [por otra parte] de la Unión Europea, y en el interior de dicho territorio –salvo en la empresa en la que tuvo lugar el llenado– el público no puede verlos?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letras a) o b), ¿qué criterio se debe establecer para responder a la pregunta de si existe violación del derecho de marca: sirve de criterio la percepción del consumidor (medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) en el Benelux (o en la Unión

Europea en su caso) –la cual, en las circunstancias dadas, no puede ser determinada más que de forma ficticia o abstracta– o se debe aplicar otro criterio al respecto, por ejemplo, la percepción del consumidor en el país al que los productos son exportados?»

**Sobre las cuestiones prejudiciales**

*Primera cuestión*

15 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que un prestador de servicios que, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, llena envases que le han sido proporcionados por dicho tercero, que ha puesto en ellos previamente un signo idéntico o similar a un signo protegido como marca, realiza él mismo un uso de dicho signo que puede prohibirse en virtud de esa disposición.

Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

16 Winters considera que el mero llenado de un envase provisto de un signo, efectuado como servicio a un tercero, no constituye un uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. En particular, se basa en la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417),

apartados 50, 56 y 57, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el prestador de un servicio de referenciación permite a sus clientes utilizar signos que constituyen las palabras clave sin hacer él mismo uso de ellos, a pesar de que dicho servicio no sólo era remunerado y creaba las condiciones técnicas necesarias para que los clientes pudieran utilizar dichos signos, sino que entrañaba también un contacto directo con el público. Winters deduce de ello que, con mayor razón, sus propios servicios, que se limitan al mero llenado y que forman parte del proceso de producción, sin desempeñar un papel en la venta de bebidas ni la menor forma de comunicación con el público, no pueden calificarse de «uso».

17 Esta postura es compartida, en esencia, por el Gobierno polaco, que señala, en particular, que el aspecto exterior de las latas no afecta de ningún modo a la actividad de Winters ni a las ventajas económicas que esta empresa obtiene de esa actividad, que son las mismas con independencia de que dichas latas estén o no provistas de dichos signos. Considera que es cierto que Winters ejerce una actividad económica, si bien ésta tiene un carácter meramente técnico, ya que Winters actúa en calidad de mero ejecutante.

18 Además, el Gobierno polaco afirma que las actividades enumeradas en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 sólo constituyen una violación cuando concurren los requisitos previstos en el apartado 1 de dicho artículo. En la medida en que dichos requisitos no concurren, carece de pertinencia que el llenado de una lata provista de un signo pueda calificarse de «poner» dicho signo en el producto en cuestión. La tesis defendida por Red Bull y la Comisión Europea es, además, cuestionable, ya que el signo se pone no en el producto, sino realmente en el envase. Además, de admitirse esa tesis, se plantearía entonces la cuestión de qué empresa vulnera el derecho de marcas, la que estampó el signo en las latas o la realizó el llenado de éstas.

19 En cambio, Red Bull y la Comisión consideran que el uso de un signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 comprende el llenado de envases provistos de un signo, aunque dicho llenado se efectúe como servicio, siguiendo las instrucciones del cliente y para distinguir los productos de éste.

20 En primer lugar, sostienen que el llenado de latas provistas de signos equivale a «poner» dichos signos en el producto en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva 89/104, ya que es en ese momento del proceso de producción cuando el signo se asocia al producto. En efecto, afirman que el concepto de «poner» debe entenderse en el sentido de que designa la creación del vínculo físico entre el signo y el producto, con independencia de la técnica mediante la cual se haya creado dicho vínculo. Además, alegan que del apartado 61 de la sentencia Google France y Google, antes citada, se desprende que los actos enumerados en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 constituyen ejemplos de «usos» en el sentido de dicho artículo 5, apartado 1.

21 Además, señalan que cuando un prestador presta a un cliente, a título oneroso, un servicio que se basa en el uso de un signo, dicho uso debe calificarse de «uso en el tráfico económico». Ello no resulta afectado por el hecho de que el prestador actúe siguiendo las instrucciones del cliente, puesto que el servicio sigue siendo una actividad comercial.

22 Por último, alegan que carece de pertinencia que la sociedad que pone el signo en los productos o en su envase lo haga para productos propios o en concepto de prestación de servicios a un tercero. Así, consideran que la Directiva 89/104 se basa en el principio de que determinados actos y, en particular, los previstos en su artículo 5, apartado 3, están reservados al titular de la marca registrada. A su juicio, no es compatible con ese principio ni con la finalidad de dicho artículo 5 excluir del ámbito de aplicación de éste los actos de producción y de comercialización ejecutados por una persona sin el consentimiento de dicho titular sólo por el hecho de que los productos no pertenecen a esa persona. En efecto, afirman que el objetivo de esa disposición no podría conseguirse si fuera posible eludir la protección del titular de la marca simplemente dividiendo el proceso de producción y confiando los diferentes elementos de ese proceso a contratantes diferentes.

23 En su opinión, esta interpretación es corroborada por la sentencia Google France y Google, antes citada (apartados 60 y 61) y por el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C-62/08, Rec. p. I-1279), apartados 39 a 43. Además, Red Bull y la Comisión sostienen que de la estructura de dicho artículo 5, apartado 3, se desprende

que el titular de la marca puede prohibir por separado los actos previstos en él y, en consecuencia, oponerse a que se ponga su marca con independencia de si el que la pone comercializa también posteriormente los productos de que se trata.

Respuesta del Tribunal de Justicia

24 Con carácter preliminar, procede señalar que de la resolución de remisión resulta que los signos controvertidos que figuran en las latas llenadas por Winters son, como mucho, similares a los signos protegidos de Red Bull y no idénticos a éstos. Por ello, se excluye desde un principio que Red Bull pueda prohibir a Winters el llenado de las latas con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, que exige la identidad de los signos correspondientes. En consecuencia, en el marco del presente asunto, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse exclusivamente sobre la interpretación de dicho artículo 5, apartado 1, letra b), para cuya aplicación es suficiente una similitud de dichos signos.

25 De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico o similar a su marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y, debido a la existencia de un riesgo de confusión en el público, menoscabe o pueda menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios [véase, en particular, la sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 57 y jurisprudencia citada].

26 En el litigio principal, consta que Winters ejerce una actividad comercial y obtiene una ventaja económica al llenar, como prestador de servicios, por encargo y siguiendo las instrucciones de Smart Drinks, latas que le ha proporcionado esta última empresa, que previamente ha hecho colocar en ellas signos similares a las marcas de Red Bull.

27 Consta también que el estampado previo de esos signos en las latas, su llenado con la bebida refrescante y la exportación posterior del producto terminado, a saber, latas llenas y provistas de dichos signos, se produjeron sin el consentimiento de Red Bull.

28 Si bien estos datos revelan que un prestador de servicios como Winter desarrolla su actividad en el tráfico económico cuando llena dichas latas por encargo de un tercero, no se desprende de ellos que el propio prestador haga «uso» de dichos signos en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104 (véase, por analogía, la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, antes citada, apartado 55).

29 En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo. (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 57).

30 Pues bien, procede declarar que un prestador de servicios que, en condiciones como las del litigio principal, se limita a llenar, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, latas ya provistas de signos similares a marcas y, en consecuencia, a ejecutar simplemente una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa de dichas latas y, en particular, en los signos que figuran en ellas, no hace él mismo un «uso» de dichos signos en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104, sino que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso.

31 A esta apreciación se añade el hecho de que un prestador en la situación de Winters no haría, en cualquier caso, un uso de dichos signos «para productos o servicios» idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, en el sentido de dicho artículo. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que esta expresión se refiere, en principio, a los productos o servicios del tercero que hace uso del signo [véanse las sentencias de 25 y enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartados 28 y 29; O2 Holdings y O2 (UK), antes citada, apartado 34, y Google France y Google, antes citada, apartado 60]. Ha quedado acreditado que en el litigio principal el servicio prestado por Winters consiste en el llenado de las latas y que dicho servicio no presenta ninguna similitud con el producto para el que las marcas de Red Bull fueron registradas.

32 Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado también que esta expresión puede, en determinadas circunstancias, englobar productos o servicios de otra persona por cuenta de la cual actúa el tercero. Así, ha considerado que una situación en la que el prestador de servicios hace uso de un signo que se corresponde con una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa a través de dicho servicio está comprendida en dicha expresión cuando ese uso se hace de forma que se establece un vínculo entre tal signo y dicho servicio del prestador (véanse, en este sentido, las sentencias Google France y Google, antes citada, apartado 60; de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, Rec. p. I-6011, apartados 91 y 92, y el auto UDV North America, antes citado, apartados 43 a 51).

33 Sin embargo, como señaló, en esencia, la Abogado General en el punto 28 de sus conclusiones, el llenado de latas provistas de signos similares a marcas no es, por su naturaleza, comparable a un servicio destinado a promover la comercialización de productos provistos de tales signos y no implica, en particular, la creación de un vínculo entre esos signos y el servicio de llenado. En efecto, la empresa que realiza el llenado no opera frente al consumidor, lo que excluye cualquier asociación entre sus servicios y dichos signos.

34 Dado que de lo anterior resulta que los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 no concurren en una situación como la del litigio

principal, de modo que el titular no puede prohibir sobre esa base al prestador de servicios el llenado de las latas provistas de signos similares a sus marcas, carece de pertinencia la cuestión de si ese llenado consiste o no en poner signos en los productos o en sus envases en el sentido del apartado 3, letra a), de dicho artículo.

35 En la medida en que dicho prestador permite a sus clientes hacer uso de los signos similares a marcas, su papel no puede apreciarse en relación con las disposiciones de la Directiva 89/104, sino que, en su caso, debe examinarse con arreglo a otras normas jurídicas (véanse, por analogía, las sentencias, antes citadas, Google France y Google, apartado 57, y L'Oréal y otros, apartado 104).

36 Además, en contra de lo que preocupa a Red Bull y a la Comisión, la afirmación de que el titular de una marca no puede actuar contra el prestador de servicios basándose exclusivamente en la Directiva 89/104 no tiene en modo alguno como consecuencia permitir al cliente de ese prestador eludir la protección ofrecida a dicho titular por esa Directiva, dividiendo el proceso de producción y encomendando las distintas fases de ese proceso a prestadores de servicios. A tal efecto, basta señalar que dichas prestaciones podrían imputarse al cliente, que sigue siendo, en consecuencia, responsable en virtud de esa Directiva.

37 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que un prestador de servicios que, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, llena envases que le han sido proporcionados por dicho tercero, que ha puesto previamente en ellos un signo idéntico o similar a un signo protegido como marca, no realiza él mismo un uso de dicho signo que puede prohibirse en virtud de esa disposición.

*Cuestiones prejudiciales segunda y tercera*

38 En vista de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.

**Costas**

39 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. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

**El artículo 5, apartado 1, letra b), 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, debe interpretarse en el sentido de que un prestador de servicios que, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, llena envases que le han sido proporcionados por dicho tercero, que ha puesto previamente en ellos un signo idéntico o similar a un signo protegido como marca, no realiza él mismo un uso de dicho signo que puede prohibirse en virtud de esa disposición.**

Firmas