Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 6 de febrero de 2014*

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Marca de renombre — Protección ampliada para productos y servicios no similares — Uso por un tercero sin justa causa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada — Concepto de "justa causa"»

En el asunto C-65/12,

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 3 de febrero de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2012, en el procedimiento entre

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

y

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente del Tribunal, en funciones de Juez de la Sala Primera, y los Sres. A. Borg Barthet y E. Levits (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de febrero de 2013;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Leidseplein Beheer BV y el Sr. de Vries, por los Sres. T. Cohen Jehoram y L. Bakers, advocaten;

— en nombre de Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV, por el Sr. S. Klos, advocaat;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

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

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de marzo de 2013;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 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).

2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Leidseplein Beheer BV y el Sr. de Vries (en lo sucesivo, conjuntamente, «De Vries»), por una parte, y Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «Red Bull»), por otra, en relación con la producción y la comercialización por De Vries de bebidas energéticas en envases que llevan el signo «Bull Dog» u otro signo del que forme parte el elemento denominativo «Bull» u otros signos que, por su semejanza, puedan inducir a confusión con las marcas registradas de Red Bull.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 5 de la Directiva 89/104, posteriormente reproducido, en esencia, en el artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), dispone con la rúbrica «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 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 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.

[...]».

Derecho neerlandés

4 En materia de Derecho de marcas la legislación neerlandesa se basa en el Convenio Benelux sobre Propiedad Intelectual (marcas y dibujos o modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005 (en lo sucesivo, «Convenio Benelux»).

5 El artículo 2.20, apartado 1, letra c), de dicho convenio, que sustituyó al anterior artículo 13, parte A, apartado 1, letra c), de la Ley Uniforme Benelux sobre Marcas, es del siguiente tenor literal:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. Sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo a la marca permite al titular prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento:

[...]

c. hacer uso 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 esta goce de renombre dentro del territorio del Benelux 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;

[...]».

Litigio principal y cuestión prejudicial

6 Red Bull es titular en el Benelux, entre otras, de la marca denominativa y gráfica Red Bull Krating-Daeng (en lo sucesivo, «marca Red Bull Krating-Daeng»), registrada el 11 de julio de 1983, para productos comprendidos, en particular, en la clase 32, relativa a las bebidas no alcohólicas.

7 De Vries es titular en el Benelux, para productos comprendidos en dicha clase 32, de las siguientes marcas:

— marca denominativa y gráfica The Bulldog, registrada el 14 de julio de 1983;

— marca denominativa The Bulldog, registrada el 23 de diciembre de 1999, y

— marca denominativa y gráfica The Bulldog Energy Drink, registrada el 15 de junio de 2000.

8 De la resolución de remisión se desprende que las partes no discuten que, antes de que Red Bull presentara la solicitud de registro de su marca en 1983, De Vries utilizaba el signo «The Bulldog» como nombre comercial para una actividad de servicios de restauración, de hostelería y de despacho de bebidas (en lo sucesivo, «servicios horeca») en relación con los cuales se vendían bebidas. Es asimismo pacífico que la marca Red Bull Krating-Daeng goza de un verdadero renombre en el territorio del Benelux.

9 Al considerar que el uso por De Vries del signo distintivo «The Bulldog» en el que se integra el elemento denominativo «Bull» causa un menoscabo a la marca Red Bull Krating-Daeng, el 27 de junio de 2005, Red Bull instó al Rechtbank Amsterdam a que ordenara a De Vries el cese de la producción y la comercialización de bebidas energéticas en envases que llevaran el signo «Bull Dog», u otro signo del que formara parte el elemento denominativo «Bull» u otros signos que, por su semejanza, pudieran inducir a confusión con las marcas registradas de Red Bull.

10 Con carácter reconvencional, De Vries solicitó la declaración de caducidad en el Benelux de los derechos de Red Bull relativos a la marca Red Bull Krating-Daeng.

11 Mediante sentencia de 17 de enero de 2007, el Rechtbank Amsterdam desestimó todas las pretensiones.

12 Mediante sentencia de 2 de febrero de 2010, el Gerechtshof te Amsterdam (Tribunal de apelación de Ámsterdam) estimó en gran parte el recurso de apelación de Red Bull contra la sentencia del Rechtbank Amsterdam. El Gerechtshof te Amsterdam consideró, por una parte, que la marca Red Bull Krating-Daeng era renombrada en el Benelux y, por otra, que, debido a la semejanza, resultante de la inclusión del elemento común «Bull», de esta marca y del signo «The Bulldog» utilizado por De Vries para las bebidas energéticas, el público pertinente establecía, sin no obstante confundirlas, un vínculo entre la referida marca y dicho signo.

13 El Gerechtshof te Amsterdam consideró que dicho signo era semejante a la marca Red Bull Krating-Daeng y que, mediante el uso de un signo semejante a esta marca renombrada De Vries había querido aprovecharse de la reputación de dicha marca para beneficiarse de la cuota de mercado de las bebidas energéticas de Red Bull, correspondiente a un volumen de negocios de varios miles de millones de euros.

14 El hecho, alegado por De Vries, de que la marca The Bulldog hubiera sido utilizada sin solución de continuidad de un uso, iniciado antes de 1983, del signo «The Bulldog» para técnicas de comercialización y para la designación de una actividad de servicios horeca consistente, en particular, en la venta de bebidas, no ha sido calificado por el Gerechtshof te Amsterdam como justa causa que permita la utilización de ese signo.

15 En efecto, según el Gerechtshof te Amsterdam, De Vries no justificó que tuviera tanta necesidad de utilizar dicho signo hasta el punto de que no pudiera razonablemente esperarse que, por su parte, se abstuviera de hacer uso del mismo.

16 De Vries interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo) contra la resolución del Gerechtshof te Amsterdam recriminando, en particular, a este órgano jurisdiccional que interpretara de un modo restrictivo el concepto de justa causa a efectos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (en lo sucesivo, «concepto de justa causa»). Alegó que, en el caso objeto de estudio la utilización de buena fe del signo «The Bulldog» como nombre comercial con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca Red Bull Krating-Daeng constituye tal causa.

17 El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el asunto de que conoció, el Gerechtshof te Amsterdam aplicó el criterio de necesidad del uso del signo que se formuló en la sentencia del Tribunal de Justicia Benelux de 1 de marzo de 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), para apreciar la existencia de una justa causa que permite tal uso.

18 El órgano jurisdiccional remitente emite ciertas dudas en cuanto a la interpretación por el Gerechtshof te Amsterdam del concepto de justa causa. Por una parte, ese concepto, tal como establece el artículo 2.20, apartado 1, letra c), del Convenio Benelux debería interpretarse de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Por otra, en la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Rec. p. I-8625), según parece, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da a dicho concepto un alcance más amplio que el aplicado por el Tribunal de Justicia Benelux en la sentencia Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), antes citada.

19 En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden acordó suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, de la Directiva [89/104] en el sentido de que existe igualmente justa causa en el sentido de esta disposición cuando el signo idéntico o semejante a la marca renombrada ya se utilizaba de buena fe por el tercero o los terceros de que se trate antes de que se presentara la solicitud de registro de esa marca?»

Sobre la cuestión prejudicial

20 Mediante su cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede calificarse de justa causa, en el sentido de dicha disposición, el uso por un tercero de un signo semejante a una marca renombrada para un producto idéntico a aquél para el que se hubiera registrado esa marca cuando resulta probado que tal signo se ha utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de tal marca.

21 Teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal y en la medida en que la cuestión prejudicial planteada exige que se interpreten los términos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, debe recordarse que, aunque esta disposición sólo se refiere expresamente al caso de que se haga uso de un signo idéntico o semejante a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que esté registrada esa marca, la protección que en ella se establece también es válida, con mayor razón, con respecto al uso de un signo idéntico o semejante a una marca de renombre para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada (sentencia Interflora e Interflora British Unit, antes citada, apartado 68 y jurisprudencia citada).

22 Además, en la medida en que es pacífico que la marca Red Bull Krating-Daeng es renombrada y que el titular de esta marca pide la cesación de la producción y de la comercialización por De Vries en envases que llevan un signo semejante a dicha marca de un producto idéntico a aquel para el que se registró la misma marca, debe aplicarse en el asunto principal el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

23 Las partes del procedimiento principal discrepan, no obstante, sobre el alcance del concepto de justa causa. Mientras que De Vries considera que el uso de buena fe de un signo semejante a una marca renombrada cuando tal uso es anterior a la presentación de la solicitud de registro de esa marca puede incardinarse en el referido concepto, Red Bull alega que dicho concepto sólo comprende razones objetivamente imperiosas.

24 En primer lugar, Red Bull sostiene que la interpretación amplia del concepto de justa causa que se deduce de la argumentación de De Vries lleva indirectamente al reconocimiento de las marcas no registradas, mientras que el Convenio Benelux ha optado, de conformidad con la Directiva 89/104, por un sistema de protección de las marcas basándose únicamente en su registro.

25 En segundo lugar, Red Bull alega que esta interpretación abocaría indebidamente a una situación en la que el alcance de los derechos conferidos por el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva al titular de una marca registrada para la protección de ésta fuera más reducido que el alcance de los derechos que ese titular ostenta según el apartado 1 del mismo artículo.

26 Por consiguiente, debe apreciarse, en primer lugar, el alcance del concepto de justa causa antes de determinar, en segundo lugar, en consideración a esta apreciación, si el uso, anterior a la presentación de la solicitud de registro de una marca renombrada, de un signo semejante a esa marca puede incardinarse en el referido concepto cuando tal signo se utiliza para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se hubiera registrado dicha marca.

Sobre el alcance del concepto de justa causa

27 Debe señalarse ante todo que el concepto de justa causa no se define en la Directiva 89/104. Además, el texto del artículo 5, apartado 2, de dicha directiva no corrobora la interpretación en sentido estricto que da Red Bull a este concepto.

28 En consecuencia, debe interpretarse tal concepto tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 24), y, en particular, teniendo en cuenta el contexto de la disposición en la que figura (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, apartado 25).

29 Con carácter preliminar, debe recordarse que, si bien el artículo 5 de la Directiva 89/104 establece que la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo, de dicha disposición se deducen igualmente algunas restricciones al ejercicio de ese derecho.

30 Así, según reiterada jurisprudencia el derecho exclusivo previsto en dicha disposición se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre estas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad (sentencia de 19 de septiembre de 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, apartado 58 y jurisprudencia citada).

31 Al respecto, debe señalarse que del tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del décimo considerando de ésta se desprende que el Derecho de los Estados miembros se ha armonizado en el sentido de que el derecho exclusivo conferido por una marca ofrece a su titular una protección absoluta frente al uso por terceros de signos idénticos a esa marca para productos o servicios idénticos (sentencia Interflora e Interflora British Unit, antes citada, apartado 36).

32 Si bien el legislador calificó de absoluta la protección contra el uso no permitido de signos idénticos a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada esa marca, el Tribunal de Justicia ha puesto este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de ésta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la marca debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (sentencia Interflora e Interflora British Unit, antes citada, apartado 37).

33 Pues bien, el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva establece, en favor de las marcas renombradas, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de este mismo artículo. El requisito específico para tal protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja

desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 34 y jurisprudencia citada).

34 Al adaptar su legislación al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, el Estado miembro debe, por consiguiente, conceder a los productos o servicios idénticos o similares una protección al menos tan amplia como a los productos o servicios no similares. La opción del Estado miembro recae, pues, sobre el principio mismo de la concesión de una protección reforzada a las marcas renombradas, pero no sobre las situaciones amparadas por dicha protección cuando decide concederla (véase la sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 20).

35 No obstante, tal afirmación no puede significar que deba interpretarse el concepto de justa causa atendiendo al ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104.

36 En efecto, como ha señalado esencialmente la Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, los apartados 1 y 2 del artículo 5 de dicha Directiva no tienen el mismo objeto, de manera que las normas relativas a la protección de las marcas ordinarias pueden aplicarse en casos que no regulen las disposiciones relativas a la protección de las marcas renombradas. A la inversa, las disposiciones mencionadas en último lugar pueden aplicarse en casos que no regulen las normas relativas a la protección de las marcas ordinarias.

37 Por consiguiente, Red Bull y el Gobierno italiano alegan erróneamente que el sistema de protección de las marcas basado en su registro, reflejado en el Convenio Benelux, se opone a que pueda delimitarse el alcance de los derechos reconocidos al titular de una marca registrada.

38 Debe observarse, efectivamente, que sólo en determinadas circunstancias el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 faculta a los titulares de una marca renombrada para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o semejantes a sus marcas para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que tales marcas estén registradas.

39 La protección de las marcas renombradas es más amplia que la relativa a las marcas ordinarias en cuanto que la prohibición del uso de un signo por un tercero no depende de la identidad, prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, del signo o de la marca, ni del riesgo de confusión mencionado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la misma Directiva.

40 En particular, para invocar la protección prescrita en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, el titular de una marca renombrada no tiene que justificar perjuicio alguno al carácter distintivo o al renombre de esa marca, cuando, mediante el uso de un signo idéntico o semejante a tal marca, un tercero obtenga una ventaja desleal de su renombre.

41 No obstante, el objetivo de la Directiva 89/104 es, en general, conciliar, por una parte, el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en emplear signos que puedan designar sus productos y servicios (sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, apartado 29).

42 De ello se deduce que la protección de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud de la mencionada Directiva no es incondicional, puesto que, con el fin de conciliar los mencionados intereses, dicha protección está limitada específicamente a los casos en que el titular se muestre suficientemente diligente, oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan menoscabar su marca (sentencia Levi Strauss, antes citada, apartado 30).

43 Pues bien, en un sistema de protección de marcas como el adoptado, sobre la base de la Directiva 89/104, por el Convenio Benelux, deben tomarse en consideración, en virtud del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, los intereses de un tercero en utilizar, en el tráfico económico, un signo semejante a una marca renombrada, mediante la posibilidad de que el usuario de tal signo invoque una justa causa.

44 En efecto, cuando el titular de una marca renombrada demuestra la existencia de uno de los menoscabos a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la aludida Directiva y, en particular, la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca, corresponde al tercero que haya utilizado un signo semejante a la marca renombrada probar que el uso de tal signo tiene una justa causa (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, apartado 39).

45 De ello se desprende que el concepto de justa causa no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada.

46 En consecuencia, el objeto del concepto de justa causa no es resolver un conflicto entre una marca renombrada y un signo semejante cuyo uso sea anterior a la presentación de la solicitud de registro de esa marca ni limitar los derechos reconocidos al titular de tal marca, sino conseguir un equilibrio entre los intereses de que se trata, teniendo en cuenta, en el contexto específico del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y atendiendo a la protección ampliada de que goza la misma marca, los intereses del tercero que utilice ese signo. De este modo, la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca renombrada no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca renombrada a tolerar el uso del signo semejante.

47 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado en el apartado 91 de la sentencia Interflora e Interflora British Unit, antes citada, relativa a un asunto que versaba sobre la utilización de palabras clave para una indexación en Internet, que, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca renombrada proponga una alternativa frente a los productos o los servicios del titular de la marca renombrada sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de esa marca, sin causar un perjuicio al renombre de la marca o a su carácter distintivo y, además, sin menoscabar las funciones de dicha marca, procede llegar a la conclusión de que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con justa causa.

48 Por consiguiente, el concepto de justa causa no puede interpretarse en el sentido de que se limita a razones objetivamente imperiosas.

49 Además, debe examinarse en qué circunstancias el uso por un tercero de un signo semejante a una marca renombrada para un producto idéntico a aquel para el que se hubiera registrado esa marca, cuando tal signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de dicha marca, puede estar comprendido en tal concepto.

Sobre las circunstancias en las que el uso anterior de un signo semejante al de una marca renombrada puede estar comprendido en el concepto de justa causa

50 De Vries alega en sus observaciones que utiliza el signo «The Bulldog» para servicios horeca desde 1975. De la resolución de remisión se desprende que resulta patente que este uso se produce desde una fecha anterior al registro de la marca Red Bull Krating-Daeng. Además, De Vries es titular de la

marca denominativa y gráfica The Bulldog, en particular, para bebidas no alcohólicas, registrada el 14 de julio de 1983. No se precisa la fecha a partir de la cual De Vries produce y comercializa bebidas energéticas en envases que llevan el signo «Bull Dog».

51 No se discute que De Vries utilizara el signo «The Bulldog» para servicios y productos que no son aquellos para los cuales se registró la marca Red Bull antes de que ésta adquiriera su renombre.

52 El Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo semejante a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de esa marca mediante tal uso es desleal (véase la sentencia L'Oréal y otros, antes citada, apartado 49).

53 Para determinar si un uso anterior a la presentación de la solicitud de registro de una marca renombrada, por un tercero, de un signo semejante a esa marca puede calificarse de justa causa en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, y permitir justificar el hecho de que ese tercero obtenga una ventaja del renombre de dicha marca, corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo una apreciación en la que se tengan en cuenta, en particular, dos elementos.

54 En primer lugar, tal análisis exige determinar cuál es la implantación de ese signo y apreciar la reputación de que goza entre el público interesado. En el caso de autos, no se niega que el signo «The Bulldog» se utilice para un conjunto de productos y de servicios horeca desde una fecha anterior o contemporánea al año 1983. No obstante, no se desprende concretamente de la resolución de remisión la fecha a partir de la cual De Vries puso en venta bebidas energéticas.

55 En segundo lugar, debe apreciarse la intención de quien utiliza el mismo signo.

56 Al respecto, para calificar de buena fe el uso del signo semejante a la marca renombrada, debe tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se ha utilizado y el producto para el cual se hubiera registrado dicha marca, así como la cronología del primer uso de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su renombre por la misma marca.

57 Por una parte, en la medida en que un signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de una marca renombrada para servicios y productos que pueden vincularse al producto para el que se hubiera registrado esa marca, el uso de dicho signo para el producto referido en último lugar puede parecer una extensión natural de la gama de servicios y de productos para la cual tal signo ya goza de cierta reputación entre el público interesado.

58 En el presente asunto no se discute que De Vries utilice el signo «The Bulldog» para productos y servicios horeca, en relación con los que se produce la venta de bebidas. Por lo tanto, habida cuenta del reconocimiento de que goza dicho signo entre el público interesado y la naturaleza de los productos y los servicios para los que se ha utilizado, la venta de bebidas energéticas contenidas en un envase que lleva el referido signo no puede considerarse un intento de obtener una ventaja del renombre de la marca de Red Bull, sino una verdadera ampliación de la gama de los productos y servicios ofertados por De Vries. Se incrementa el peso específico de esta apreciación en el supuesto de que el signo «The Bulldog» se hubiera utilizado para bebidas energéticas antes de que la marca Red Bull Krating-Daeng adquiriera su renombre.

59 Por otra parte, cuanto más reputado sea el signo utilizado anteriormente a la presentación de la solicitud de registro de una marca renombrada semejante para una determinada gama de productos y de servicios, tanto más se impone su uso para la comercialización de un producto idéntico a aquel para el cual se registró la marca, máxime habida cuenta de que, por su naturaleza, ese producto es similar a la gama de productos y servicios para los cuales dicho signo se utilizó anteriormente.

60 Por consiguiente, de todas las consideraciones que preceden se desprende que debe responderse a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido de dicha disposición, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró dicha marca, siempre que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, corresponde al órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta, en particular:

— la implantación y la reputación de dicho signo entre el público interesado,

— el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada y

— la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante a dicha marca.

Costas

61 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 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 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, debe interpretarse en el sentido de que puede obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido de dicha disposición, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró dicha marca, siempre que resulte que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, corresponde al órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta, en particular:

— la implantación y la reputación de dicho signo entre el público interesado,

— el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada y

— la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante a dicha marca.

Firmas