SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 27 de noviembre de 2008 *

En el asunto C-252/07,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) mediante resolución de 15 de mayo de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de mayo de 2007, en el procedimiento entre

Intel Corporation Inc.

y

CPM United Kingdom Ltd,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente), A. Tizzano, A. Borg Barthet y E. Levits, Jueces;

* Lengua de procedimiento: inglés.

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de abril de 2008;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Intel Corporation Inc., por el Sr. J. Mellor, QC, designado por CMS Cameron McKenna LLP;

— en nombre de CPM United Kingdom Ltd, por los Sres. M. Engelman, Barrister, y M. Bilewycz, registered trade mark attorney;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. V. Jackson, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Malynicz, Barrister;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por el Sr. G. Aiello, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. W. Wils, en calidad de agente;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de junio de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha petición se ha presentado en el marco de un recurso mediante el cual Intel Corporation Inc. (en lo sucesivo, «Intel Corporation») solicita la anulación del registro de la marca INTELMARK, cuyo titular es CPM United Kingdom Ltd.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3 El artículo 4 de la Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», establece:

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

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

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

2. Por "marcas anteriores" se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[…]

ii) las marcas registradas en el Estado miembro […]

[…]

[…]

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

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

[…]»

4 El artículo 5 de la Directiva, rubricado «Derechos conferidos por la marca», establece en su apartado 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 aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

5 El Tribunal de Justicia ha interpretado ese último precepto del modo siguiente en los apartados 29 y 30 de la sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (C-408/01, Rec. p. I-12537):

«29 Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 23).

30 La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el riesgo de confusión, las sentencias [de 11 de noviembre de 1997,] SABEL, [C-251/95, Rec. p. I-6191,] apartado 22, y [de 22 de junio de 2000,] Marca Mode, [C-425/98, Rec. p. I-4861,] apartado 40).»

Derecho nacional

6 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte adaptó su Derecho nacional a la Directiva mediante la Ley de marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994; en lo sucesivo, «Ley de marcas»).

7 A tenor del artículo 5, apartado 3, letra a), de la Ley de marcas, «una marca que […] sea idéntica o similar a una marca anterior […] no se registrará en el supuesto de que, o en la medida en que, la marca anterior goce de renombre en el Reino Unido (o, en el caso de una marca comunitaria [o de una marca internacional (CE)], en la Comunidad Europea) y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos».

8 El artículo 47, apartado 2, letra a), de la Ley de marcas establece que «el registro de una marca podrá declararse nulo en el supuesto […] de que exista una marca anterior respecto de la cual se cumplan los requisitos señalados en el artículo 5, apartados 1, 2 o 3».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

9 Intel Corporation es titular de la marca nacional denominativa INTEL, registrada en el Reino Unido, así como de diversas otras marcas nacionales y comunitarias que están formadas por el vocablo «Intel» o que lo incluyen. Los productos y servicios para los que se registraron dichas marcas son esencialmente ordenadores y productos y servicios informáticos, comprendidos en las clases 9, 16, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

10 De la resolución de remisión se desprende que la marca INTEL tiene gran renombre en el Reino Unido en relación con los microprocesadores (microchips y periféricos) y las aplicaciones informáticas multimedia y profesionales.

11 CPM United Kingdom Ltd es titular de la marca denominativa nacional INTELMARK, registrada en el Reino Unido con efectos a 31 de enero de 1997 para «servicios de marketing y telemarketing», comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza.

12 El 31 de octubre de 2003, Intel Corporation presentó ante el United Kingdom Trade Mark Registry una solicitud de anulación del registro de la marca INTELMARK con arreglo al artículo 47, apartado 2, de la Ley de marcas, alegando que con el uso de dicha marca se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de su marca anterior INTEL o se puede causar perjuicio a los mismos en el sentido del artículo 5, apartado 3, de dicha Ley.

13 La solicitud fue desestimada mediante resolución de 1 de febrero de 2006 del Hearing Officer (funcionario competente del United Kingdom Trade Mark Registry).

14 Intel Corporation interpuso un recurso contra dicha resolución ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), que fue desestimado mediante sentencia de 26 de julio de 2006.

15 Intel Corporation recurrió contra dicha sentencia ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 Ante dicho órgano judicial, Intel Corporation alega que tanto el artículo 4, apartado 4, letra a), como el artículo 5, apartado 2, de la Directiva tienen por objeto proteger al titular de una marca de renombre contra el riesgo de dilución.

17 Basándose en la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, Intel Corporation considera que, para acceder a la protección que confiere el artículo 4,

apartado 4, letra a), de la Directiva, basta con que el grado de similitud entre la marca anterior de renombre y la marca posterior tenga como efecto que el público relevante establezca un vínculo entre ambas marcas. Según Intel Corporation, por «vínculo» ha de entenderse todo tipo de asociación mental entre las marcas. Por lo tanto, afirma que basta con una mera evocación de la marca anterior.

18 Por otro lado, basándose en el apartado 30 de la sentencia General Motors, antes citada, Intel Corporation alega que, dado que la marca anterior es única y tiene un fuerte carácter distintivo, procede reconocer que prácticamente cualquier uso para cualesquiera otros productos o servicios le perjudica. Añade que, cuando la marca anterior es única y muy conocida, es importante poner fin a toda intrusión desde el principio, dado que, de lo contrario, dicha marca irá erosionándose paulatinamente.

19 El órgano judicial remitente señala, en primer lugar, que «Intel» es un vocablo inventado que no tiene ningún significado aparte de los productos que identifica, que la marca INTEL es única, en el sentido de que nadie ha utilizado el vocablo que la conforma para ningún producto o servicio, a excepción de Intel Corporation para los productos y servicios que comercializa y, finalmente, que dicha marca tiene un renombre muy grande en el Reino Unido en relación con los ordenadores y los productos accesorios de los ordenadores.

20 En segundo lugar, el órgano judicial remitente considera que las marcas INTEL e INTELMARK son similares, pero parte de la base de que el uso de INTELMARK no evoca ningún vínculo comercial con Intel Corporation.

21 En tercer lugar, el órgano judicial remitente señala que, por un lado, los productos —en concreto, ordenadores y productos accesorios de los ordenadores— y los servicios para los que se registraron las marcas nacionales y comunitarias que están formadas por el vocablo «Intel» o que lo incluyen y cuyo titular es Intel Corporation y, por otro lado, los servicios para los que se registró la marca INTELMARK no son similares.

22 El órgano judicial remitente se pregunta si, dados los antecedentes de hecho, el titular de la marca anterior de renombre tiene derecho a la protección prevista en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva. En términos más generales, alberga dudas acerca de las condiciones y el alcance de dicha protección.

23 Por consiguiente, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) A efectos del artículo 4, apartado 4, letra a), de la [Directiva], en el supuesto de que:

a) la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinadas categorías específicas de productos o servicios;

b) dichos productos o servicios no sean similares o sustancialmente similares a los productos o servicios de la marca posterior;

c) la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios;

d) el uso de la marca posterior para los servicios a los que se refiere evoque en el consumidor medio la marca anterior,

¿dichas circunstancias son en sí mismas suficientes para demostrar la existencia i) de un "vínculo", en el sentido de los apartados 29 y 30 de la sentencia [Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada,] o ii) de una ventaja desleal o de un perjuicio, en el sentido del citado artículo?

2) En caso de que la respuesta a la cuestión anterior sea negativa, ¿qué factores debe tener en cuenta el órgano jurisdiccional nacional en esta comprobación? Concretamente, en la apreciación global para determinar si existe un "vínculo", ¿qué importancia debe darse a los productos o servicios incluidos en la descripción de la marca posterior?

3) En el contexto del artículo 4, apartado 4, letra a), de la [Directiva], ¿qué circunstancias deben concurrir para que se cumpla el requisito del perjuicio al carácter distintivo? En particular, i) ¿tiene que ser única la marca anterior?, ii) ¿es suficiente un primer uso conflictivo para apreciar un perjuicio al carácter distintivo?, y iii) ¿el perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior implica que ha de verificarse una incidencia en el comportamiento económico del consumidor?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones previas

24 Procede señalar que los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva están redactados en términos sustancialmente idénticos y que su finalidad es otorgar la misma protección a las marcas de renombre.

25 Por consiguiente, la interpretación que efectuó el Tribunal de Justicia en la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva resulta igualmente aplicable al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 17).

Sobre la protección otorgada por el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva

26 El artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva establece, en favor de las marcas de renombre, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 del mismo artículo. El requisito específico para dicha protección consiste en un uso de la marca posterior realizado sin justa causa y mediante el cual se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (véanse en este sentido, en relación con

el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias Marca Mode, antes citada, apartado 36; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartado 27, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439, apartado 40).

27 Las infracciones frente a las cuales el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva garantiza la citada protección a favor de las marcas de renombre son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de la marca anterior, y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca.

28 Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto.

29 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto.

30 Las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda (véanse,

en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas General Motors, apartado 23; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 29, así como adidas y adidas Benelux, apartado 41).

31 Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede causar perjuicio a los mismos.

32 Ahora bien, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, las cuales constituyen, tal y como se ha señalado en el apartado 26 de la presente sentencia, el requisito específico para la protección de las marcas de renombre establecida en dicho precepto.

Sobre el público pertinente

33 El público que ha de tomarse en consideración para determinar si procede anular el registro de la marca posterior con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva varía en función del tipo de infracción alegado por el titular de la marca anterior.

34 Por un lado, tanto el carácter distintivo como el renombre de una marca deben apreciarse en relación con su percepción por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de los productos o servicios para los que se

registró la marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (en relación con el carácter distintivo, véase la sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 34; en relación con el renombre, véase la sentencia General Motors, antes citada, apartado 24).

35 Por consiguiente, la existencia de una infracción consistente en causar un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

36 Por otro lado, en relación con la infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, pues lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, la existencia de dicha infracción deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que registró la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Sobre la prueba

37 Para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, el titular de la marca anterior tiene que probar que con el uso de la marca posterior «se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos».

38 A estos efectos, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva. Cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se cometa efectivamente la infracción para poder exigir la prohibición de dicho uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro.

39 En caso de que el titular de la marca anterior logre demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva o, en su defecto, de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro, corresponderá al titular de la marca posterior probar que el uso de dicha marca se ha realizado con justa causa.

Sobre la primera cuestión, inciso i), y sobre la segunda cuestión

40 Mediante la primera cuestión, inciso i), y la segunda cuestión, el órgano judicial remitente pregunta, en esencia, cuáles son los criterios pertinentes para apreciar si existe un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada (en lo sucesivo, «vínculo»), entre la marca anterior de renombre y la marca posterior cuya anulación se solicita.

41 La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el

artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42 Entre tales factores cabe citar:

— el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

— la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

— la intensidad del renombre de la marca anterior;

— la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

— la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

43 A este respecto, procede efectuar las siguientes precisiones.

44 En lo relativo al grado de similitud entre las marcas en conflicto, cuanto más similares sean éstas, más probable será que la marca posterior evoque, en la mente del público

pertinente, la marca anterior de renombre. Así sucede *a fortiori* cuando ambas marcas son idénticas.

45 No obstante, la identidad entre las marcas en conflicto y, *a fortiori,* su mera similitud, no bastan para apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas.

46 En efecto, puede suceder que las marcas en conflicto se hayan registrado respectivamente para productos o servicios cuyos públicos relevantes no coincidan.

47 Por otro lado, debe recordarse que el renombre de una marca se aprecia con respecto al público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca. Puede tratarse tanto del gran público como de un público más especializado (véase la sentencia General Motors, antes citada, apartado 24).

48 Por consiguiente, no se puede descartar que el público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca anterior sea completamente distinto del interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca posterior, ni que el público al que se dirige la marca posterior no conozca la marca anterior, aun cuando ésta tenga renombre. En tal caso, el público destinatario de cada una de las dos marcas podría no encontrarse nunca frente a la otra, de modo que no establecería ningún vínculo entre ambas.

49 Además, aun en el caso de que los públicos interesados en los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto sean los mismos o

coincidan en cierta medida, dichos productos o servicios pueden ser tan diferentes que la marca posterior no evoque en la mente del público pertinente la marca anterior.

50 Por lo tanto, a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente dichas marcas.

51 Asimismo, debe señalarse que ciertas marcas pueden haber adquirido tal renombre que éste vaya más allá del público interesado en los productos o servicios para los que se registraron dichas marcas.

52 En tal supuesto, es posible que el público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca posterior relacione las marcas en conflicto, aunque de hecho sea completamente distinto del público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca anterior.

53 Por lo tanto, a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, puede ser necesario tener en cuenta la intensidad del renombre de la marca anterior, con el fin de determinar si dicho renombre se extiende más allá del público al que se dirige dicha marca.

54 Asimismo, cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior.

55 Por lo tanto, a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior.

56 A este respecto, en la medida en que la capacidad de una marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado y, por consiguiente, el carácter distintivo de dicha marca serán más fuertes en el caso de que dicha marca sea única —es decir, en el caso de una marca denominativa como INTEL, si nadie ha utilizado el vocablo que la conforma para ningún producto o servicio a excepción del titular de la marca para los productos y servicios que comercializa—, es preciso verificar si la marca anterior es única o esencialmente única.

57 Finalmente, deberá apreciarse necesariamente la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en caso de riesgo de confusión, es decir, cuando el público pertinente crea o pueda creer que los productos o servicios comercializados con la marca anterior y los comercializados con la marca posterior proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente [véanse en este sentido, entre otras, las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 59].

58 Ahora bien, tal y como se desprende de los apartados 27 a 31 de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, la aplicación de la protección otorgada por el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva no exige que exista un riesgo de confusión.

59 En concreto, el órgano judicial remitente pregunta si las circunstancias enumeradas en las letras a) a d) de la primera cuestión prejudicial son suficientes para apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto.

60 En relación con la circunstancia señalada en la letra d) de dicha cuestión, el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo.

61 En cuanto a las circunstancias señaladas en las letras a) a c) de la misma cuestión, tal y como se desprende de los apartados 41 a 58 de la presente sentencia, dichas circunstancias no implican necesariamente la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, pero tampoco la excluyen. Corresponde al órgano judicial remitente basar su análisis en el conjunto de hechos del litigio principal.

62 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión, inciso i), y a la segunda cuestión que el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre la marca anterior de renombre y la marca posterior debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.

63 El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto.

64 El hecho de que:

— la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinadas categorías específicas de productos o servicios y

— dichos productos o servicios y los productos o servicios para los que se registró la marca posterior no sean similares o sustancialmente similares y

— la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios

no implica necesariamente la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto.

Sobre la primera cuestión, inciso ii), y la tercera cuestión

65 Mediante la primera cuestión, inciso ii), el órgano judicial remitente pregunta si las circunstancias enumeradas en las letras a) a d) son suficientes para demostrar que con el uso de la marca posterior se obtiene o se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se causa o se puede causar perjuicio a los mismos. Mediante la tercera cuestión, el órgano judicial remitente pregunta, en esencia, cuáles son los criterios pertinentes para apreciar si el uso de la marca posterior causa o puede causar perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior.

66 En primer lugar, tal y como se ha recordado en el apartado 30 de la presente sentencia, las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda.

67 Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro de la marca posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause perjuicio a los mismos.

68 De ello se desprende que, tal y como sucede con la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, la existencia de una de las infracciones señaladas en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los cuales figuran los criterios enunciados en el apartado 42 de la presente sentencia.

69 Por lo demás, en relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción (véase, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, la sentencia General Motors, antes citada, apartado 30).

70 En segundo lugar, las circunstancias enumeradas en las letras a) a d) de la primera cuestión no son suficientes para apreciar la existencia de una ventaja desleal o de un perjuicio en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva.

71 En particular, en lo relativo a la letra d) de dicha cuestión, tal y como se desprende del apartado 32 de la presente sentencia, la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto no dispensa al titular de la marca anterior de aportar la prueba de una infracción efectiva y actual contra su marca, en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro.

72 Por último, en cuanto al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, procede responder a la segunda parte de la tercera cuestión, primero, que no es necesario que la marca anterior sea única para que pueda apreciarse la existencia de dicha infracción o de un serio riesgo de que ésta se cometa en el futuro.

73 Una marca de renombre tiene necesariamente carácter distintivo, carácter que, cuando menos, habrá adquirido con su uso. Por lo tanto, aunque una marca anterior de renombre no sea única, el uso de una marca posterior idéntica o similar puede debilitar el carácter distintivo de la marca anterior.

74 No obstante, cuanto más señalado sea el carácter único de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo.

75 Segundo, un primer uso de una marca posterior idéntica o similar puede ser, en su caso, suficiente para causar un perjuicio efectivo y actual al carácter distintivo de la marca anterior o para generar un serio riesgo de que tal perjuicio se cause en el futuro.

76 Tercero, tal y como se ha señalado en el apartado 29 de la presente sentencia, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes del titular de ésta los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público.

77 De ello se desprende que, para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro.

78 En cambio, a efectos de apreciar si el uso de la marca posterior causa o puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, resulta indiferente que el titular de la marca posterior obtenga o no una ventaja comercial real del carácter distintivo de la marca anterior.

79 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión, inciso ii), y a la tercera cuestión que el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la existencia de un uso de la marca posterior con el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien que cause o pueda causar perjuicio a los mismos debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.

80 El hecho de que:

— la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinadas categorías específicas de productos o servicios y

— dichos productos o servicios y los productos o servicios para los que se registró la marca posterior no sean similares o sustancialmente similares y

— la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios y

— la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz

no constituye prueba suficiente de que con el uso de la marca posterior se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos, en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva.

81 El artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que:

— el uso de la marca posterior puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior de renombre aunque ésta no sea única;

— un primer uso de la marca posterior puede ser suficiente para causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, y,

— para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro.

Costas

82 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano judicial 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:

1) **El artículo 4, apartado 4, letra a), 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 la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (C-408/01), entre la marca anterior de renombre y la marca posterior debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.**

2) **El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto.**

3) **El hecho de que:**

— **la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinadas categorías específicas de productos o servicios y**

— **dichos productos o servicios y los productos o servicios para los que se registró la marca posterior no sean similares o sustancialmente similares y**

— **la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios**

no implica necesariamente la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto.

4) **El artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de un uso de la marca posterior con el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien que cause o pueda causar perjuicio a los mismos debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.**

5) **El hecho de que:**

— **la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinadas categorías específicas de productos o servicios y**

— **dichos productos o servicios y los productos o servicios para los que se registró la marca posterior no sean similares o sustancialmente similares y**

— **la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios y**

— **la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz**

no constituye prueba suficiente de que con el uso de la marca posterior se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos, en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104.

6) **El artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que:**

— **el uso de la marca posterior puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior de renombre aunque ésta no sea única;**

— **un primer uso de la marca posterior puede ser suficiente para causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, y,**

— **para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro.**

Firmas