SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 23 de octubre de 2003 *

En el asunto C-408/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG,

Adidas Benelux BV

y

Fitnessworld Trading Ltd,

una decisión prejudicial sobre 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),

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

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

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Adidas-Salomon AG y Adidas Benelux BV, por el Sr. C. Gielen, advocaat;

— en nombre de Fitnessworld Trading Ltd, por los Sres. J.J. Brinkhof y D.J.G. Visser, advocaten;

— en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. G.J.A. Amodeo, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. H.M.H. Speyart y N.B. Rasmussen, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Adidas-Salomon AG y de Adidas Benelux BV, representadas por el Sr. C. Gielen; de Fitnessworld Trading Ltd, representada por el Sr. D.J.G. Visser; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. K. Manji, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Tappin, y de la Comisión, representada por el Sr. N.B. Rasmussen, asistido por el Sr. F. Tuytschaever, advocaat, expuestas en la vista de 3 de abril de 2003;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 12 de octubre de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de octubre siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales relativas a 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; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Adidas-Salomon AG y Adidas Benelux BV, por un lado, y Fitnessworld Trading Ltd (en lo sucesivo, «Fitnessworld»), por otro, en relación con la comercialización por Fitnessworld de ropa de deporte.

Marco jurídico

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

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

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

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

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

4 El artículo 13, parte A, número 1, letras b) y c), de la Ley uniforme del Benelux en materia de marcas, que adaptó la legislación del Benelux al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva, establece:

«Sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre la marca permitirá a su titular oponerse a:

[...]

b) cualquier uso que, en el tráfico económico, se haga de una marca o de un signo semejante para productos para los que la marca haya sido registrada o para productos similares cuando exista, por parte del público, un riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) cualquier uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de una marca que goce de renombre dentro del territorio del Benelux o de un signo semejante para productos no similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada, cuando con la utilización de este signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se les cause perjuicio.»

Procedimiento principal

5 Adidas-Salomon AG, sociedad con domicilio social en Alemania, es titular de una marca figurativa registrada en la Oficina de marcas del Benelux para diversos

tipos de ropa. Dicha marca consiste en un motivo formado por tres franjas verticales paralelas, muy llamativas y de la misma anchura, que se extienden a todo lo largo de los costados de la prenda de vestir. El motivo puede utilizarse en varios tamaños y combinaciones de colores, siempre que contraste con el color de fondo de la prenda de vestir.

6 La marca fue objeto de un contrato de licencia exclusiva concedido para el Benelux a Adidas Benelux BV, sociedad con domicilio social en los Países Bajos.

7 Fitnessworld, sociedad con domicilio social en el Reino Unido, comercializa ropa de deporte bajo el nombre Perfetto. Algunas de esas prendas de vestir llevan un motivo formado por dos franjas paralelas de la misma anchura, que contrastan con el principal color de la prenda y van colocadas en las costuras laterales.

8 El Hoge Raad der Nederlanden conoce de un litigio entre Adidas-Salomon AG y Adidas Benelux BV (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Adidas»), por una parte, y Fitnessworld, por otra parte, en relación con la comercialización por esta última en los Países Bajos, de prendas de vestir Perfetto.

9 Adidas alega que dicha comercialización de prendas de vestir con dos franjas crea un riesgo de confusión para el público, el cual puede asociar dichas prendas con la ropa de deporte y de tiempo libre de marca Adidas, que lleva tres franjas. Afirma que Fitnessworld se aprovecha de este modo del renombre de la marca Adidas, y que la exclusividad de dicha marca puede resultar perjudicada.

10 El Hoge Raad estima que procede determinar si la referencia a los productos o a los servicios que no son similares, que figura en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, así como en el artículo 13, parte A, número 1, letra c), de la Ley uniforme del Benelux en materia de marcas, debe interpretarse como una

restricción, es decir en el sentido de que las normas de que se trata no se aplican cuando se use un signo para productos o servicios similares, o bien si persiguen como único objetivo destacar que dichas normas también se aplican cuando los productos o los servicios no son similares, de manera que las referidas normas no se circunscriben a los casos en que se use un signo para productos similares.

11 En caso de que se aplique el artículo 5, apartado 2, de la Directiva al uso de un signo para productos similares, el Hoge Raad se pregunta, por una parte, si el criterio que hay que aplicar es un criterio distinto de la confusión sobre el origen y, por otra parte, si la circunstancia de que el público pertinente percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo incide en la apreciación de la situación.

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

«1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE [...] en el sentido de que, en virtud de una ley nacional que adapta el Derecho interno a dicha disposición, el titular de una marca que goce de renombre en el Estado miembro de que se trata también puede oponerse al uso de la marca o de un signo similar a ella, de la forma y en las circunstancias previstas en dicha disposición, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca?

b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a), en el supuesto de que una ley nacional haya adaptado el Derecho interno a la disposición del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, ¿debe interpretarse el concepto de "riesgo de confusión", que figura en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, en el sentido de que éste existe cuando una persona distinta del titular de la marca utiliza una marca de renombre o un signo similar a ella, de la forma y en las circunstancias previstas en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a):

a) ¿Debe apreciarse en tal caso la cuestión de la similitud entre la marca y el signo valiéndose de un criterio distinto del de confusión (directa o indirecta) sobre el origen? De ser así, ¿según qué criterio?

b) Si en tal caso el público pertinente percibe el signo controvertido que supuestamente infringe la normativa como un mero elemento decorativo, ¿qué importancia procede atribuir a esta circunstancia para responder a la cuestión de la similitud entre la marca y el signo?»

Sobre la primera cuestión

Sobre la primera cuestión, letra a)

13 La primera cuestión, letra a), plantea el problema de si, aunque el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sólo se refiere expresamente al uso de un signo por un tercero para productos o servicios que no son similares, dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la facultad de establecer una protección específica de una marca registrada que goza de renombre cuando la marca o el signo posterior, idéntico o similar a la marca registrada, está destinado a ser utilizado o se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los designados por ésta.

14 Con posterioridad a la inscripción en el registro de la resolución de remisión, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff (C-292/00, Rec. p. I-389), ha respondido afirmativamente a esta cuestión.

15 Habida cuenta de dicha interpretación y a efectos de dar una respuesta útil para la solución del litigio principal, es preciso entender que la primera cuestión, letra a), pide asimismo que se precise si un Estado miembro, cuando ejercita la opción que le ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, está obligado a conceder la protección específica de que se trata en caso de que un tercero utilice una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por ésta como para productos o servicios idénticos o similares.

16 Adidas y la Comisión alegan que, sobre este extremo, la respuesta debe ser afirmativa. La Comisión estima que una respuesta en ese sentido se deduce necesariamente del apartado 25 de la sentencia Davidoff, antes citada.

17 El Gobierno del Reino Unido, en cambio, propone una respuesta negativa. Afirma que un Estado miembro puede adoptar disposiciones que se ciñan al tenor literal del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es decir, limitadas a los productos o servicios que no sean similares. A su juicio, los Estados miembros no están obligados a conceder también la misma protección a productos o servicios idénticos o similares. El Gobierno del Reino Unido alega, en todo caso, que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar las disposiciones que adaptan el Derecho nacional al artículo 5, apartado 2, de la Directiva en lo que respecta a la cuestión de qué nivel de protección pretende conceder el Estado miembro a los titulares de marcas de renombre.

18 A este respecto, es preciso subrayar que, cuando un Estado miembro ejercita la opción que les ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, tiene que conceder a los titulares de marcas de renombre una protección que se ajuste a dicha disposición.

19 En la sentencia Davidoff, antes citada (apartados 24 y 25), el Tribunal ha señalado en apoyo de su interpretación que, habida cuenta de la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares. A continuación, el Tribunal de Justicia ha declarado, con otros términos, que, en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares, la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (misma sentencia, apartado 26).

20 A la luz de estas observaciones, el Estado miembro, si ha adaptado el Derecho nacional al artículo 5, apartado 2, de la Directiva, debe, por consiguiente, conceder a los productos o servicios idénticos 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 de renombre, pero no sobre las situaciones cubiertas por dicha protección cuando el Estado miembro decide concederla.

21 Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, al aplicar el Derecho nacional, y en particular las disposiciones de una ley nacional que fue especialmente introducida para dar cumplimiento a una directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Derecho nacional, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, apartado 26, y Harz, 79/83, Rec. p. 1921, apartado 26, y de 22 de septiembre de 1998, Coote, C-185/97, Rec. p. I-5199, apartado 18).

22 Por consiguiente, es preciso responder a la primera cuestión, letra a), que, al ejercitar la opción que ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, todo Estado miembro está obligado a conceder la protección específica de que se trata

en caso de que un tercero use una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por dicha marca como para productos o servicios idénticos o similares.

Sobre la primera cuestión, letra b)

23 No procede responder a la primera cuestión, letra b), dado que ésta únicamente se planteó en caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a).

Sobre la segunda cuestión

Sobre la segunda cuestión, letra a)

24 Mediante su segunda cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se dilucide si la protección concedida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva está supeditada a que se compruebe un grado de similitud tan elevado entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos.

25 Adidas estima que la constatación de un riesgo de confusión no es necesaria. Afirma que basta que el órgano jurisdiccional nacional constate un riesgo de asociación atendiendo a la similitud gráfica, fonética o conceptual entre la marca de renombre y el signo. La Comisión estima asimismo que es suficiente un riesgo de asociación.

26 Fitnessworld sostiene, en cambio, que la similitud entre la marca y el signo debe ser tal que pueda crear una confusión para el público pertinente, habida cuenta de las similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

27 A este respecto, ha de precisarse en primer lugar que, a diferencia del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, que solamente se aplica si existe, para el público pertinente, un riesgo de confusión, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva instaura, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de dicho riesgo. En efecto, esta última disposición se aplica a situaciones en las que el requisito específico para la protección consiste en la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio a los mismos (véase la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartados 34 y 36).

28 El requisito de similitud entre la marca y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual [véanse, en relación con el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23 *in fine,* y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 25 y 27 *in fine].*

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 (véase, en relación con el riesgo de confusión, las sentencias, antes citadas, SABEL, apartado 22, y Marca Mode, apartado 40).

31 Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, letra a), que la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.

Sobre la segunda cuestión, letra b)

32 Mediante su segunda cuestión, letra b), el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente en qué medida incide en la cuestión de la similitud entre la marca de renombre y el signo una apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional según la cual el público pertinente percibe el signo impugnado exclusivamente como un elemento decorativo.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

33 Adidas estima que el hecho de que un signo se utilice o se perciba como un elemento decorativo no incide en la aplicabilidad del artículo 5, apartado 2, de la Directiva en una situación como la que ha descrito el órgano jurisdiccional remitente. Añade que, en la medida en que esta última disposición habilita al

titular de una marca de renombre para oponerse al uso de cualquier signo análogo a su marca, no se exige que se trate de un signo distintivo, sino que puede tratarse de cualquier otro signo, como, por ejemplo, de un elemento decorativo.

34 Fitnessworld propone que se responda a la cuestión que, si el público pertinente percibe un signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no puede en ningún caso constituir una violación del derecho de marca.

35 El Gobierno neerlandés considera que incluso el uso como elemento decorativo de un signo puede desnaturalizar una marca de renombre, en particular cuando se trata de una marca figurativa.

36 El Gobierno del Reino Unido se limita a alegar que el hecho de que un signo se perciba como un mero elemento decorativo no es pertinente para responder a la cuestión de si dicho signo es o no similar a la marca de renombre.

37 Según la Comisión, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva se refiere a la protección contra el uso de un signo hasta tal punto similar a la marca de renombre que el uso en cuestión puede ocasionar un riesgo de desnaturalización o de perjuicio para la reputación de la marca. En realidad, prosigue la Comisión, resulta difícil imaginar que un signo que tenga una similitud tal con una marca de renombre pueda ser considerado un simple elemento decorativo. A la inversa, por definición, un mero elemento decorativo no puede ser similar, en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, a una marca de renombre.

Respuesta del Tribunal de Justicia

38 Se desprende de la respuesta dada a la segunda cuestión, letra a), que uno de los requisitos de la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva consiste en que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.

39 La circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca.

40 En cambio, cuando, según la apreciación de hecho del órgano jurisdiccional nacional, el público pertinente percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, dicho público no establece, por definición, vínculo alguno con una marca de renombre. Ello implica, por tanto, que el grado de similitud entre el signo y la marca no basta para establecer un vínculo de ese tipo.

41 Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, letra b), que la circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca. En cambio, cuando, según la apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional, dicho público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no se cumple entonces uno de los requisitos de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 12 de octubre de 2001, declara:

1) **Al ejercitar la opción que ofrece 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, todo Estado miembro está obligado a conceder la protección específica de que se trata en caso de que un tercero use una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por dicha marca como para productos o servicios idénticos o similares.**

2) **La protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.**

3) **La circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca. En cambio, cuando, según la apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional, dicho público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no se cumple entonces uno de los requisitos de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.**

Puissochet Gulmann Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de octubre de 2003.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

V. Skouris