SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 20 de septiembre de 2007 *

En el asunto C-371/06,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 8 septiembre de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 septiembre de 2006, en el procedimiento entre

Benetton Group SpA

y

G-Star International BV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. P. Kūris, Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann y L. Bay Larsen (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Benetton Group SpA, por el Sr. N.W. Mulder, advocaat;

— en nombre de G-Star International BV, por el Sr. G. van der Wal, advocaat;

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

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

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, 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 formuló en el marco de un litigio entre Benetton Group SpA (en lo sucesivo, «Benetton») y G-Star International BV (en lo sucesivo, «G-Star»), relativo a la comercialización por Benetton de una prenda que, por su forma, vulneraba dos marcas de formas registradas por G-Star.

Marco jurídico

Derecho comunitario

3 El artículo 2 de la Directiva, que lleva el encabezamiento «Signos que pueden constituir una marca», dispone:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

4 El artículo 3 de la Directiva, que lleva como epígrafe «Causas de denegación o de nulidad», dispone:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) los signos constituidos exclusivamente por:

— la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

— la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

— la forma que da un valor sustancial al producto;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma,

hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

[...]»

Legislación nacional

5 El artículo 1 de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas, de 19 de marzo de 1962 (Trb. 1962, 58), en su redacción aplicable cuando se produjeron los hechos del asunto principal, dispone:

«Se considerarán marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones, sellos, letras, cifras, formas de los productos o de su presentación y cualesquiera otros signos que sirvan para distinguir los productos de una empresa.

Sin embargo, no podrán ser consideradas como marcas las formas que sean impuestas por la naturaleza del propio producto, o que afecten a su valor esencial o que produzcan resultados industriales.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

6 G-Star diseña, encarga la fabricación y comercializa ropa de la marca del mismo nombre, en particular pantalones vaqueros.

7 Es titular de dos marcas de formas para productos de la clase 25, definida en el 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, a saber, para ropa. Las dos marcas mencionadas fueron registradas los días 7 de agosto de 1997 y 24 de noviembre de 1999.

8 Se solicitó la protección para cada una de ellas, respectivamente, por los dos elementos distintivos siguientes:

— Pespuntes que vayan en diagonal desde la altura de la cadera hasta la costura de la entrepierna, rodilleras, canesú sobre el fondo del pantalón, pespuntes horizontales en la parte posterior a la altura de las rodillas, banda de un color contrastado o de otro tejido en la parte posterior del bajo del pantalón, todo ello combinado;

— costuras, pespuntes y cortes de la rodillera del pantalón, rodillera algo ahuecada.

9 Benetton explota varias empresas comerciales del sector textil. En los Países Bajos, vende sus productos a través de tiendas en régimen de franquicia.

10 El 25 de mayo de 2000, G-Star demandó a Benetton ante el Rechtbank te Amsterdam con el fin de oponerse a cualquier fabricación, comercialización y/o distribución en los Países Bajos de un pantalón de la marca Benetton. Para fundamentar su demanda, G-Star alegó que dicha empresa había vulnerado sus derechos de marca vinculados a su pantalón de modelo Elwood al haber fabricado y comercializado, en el transcurso del verano de 1999, un pantalón que constaba en particular de una rodillera oval y de dos pespuntes que discurrían en diagonal desde la altura de las caderas hasta la entrepierna.

11 Benetton se opuso a la citada demanda y solicitó mediante reconvención la anulación de las marcas registradas sobre la base del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Uniforme de Benelux sobre las marcas, por cuanto las formas de que se trata determinaban en gran medida el valor comercial de los productos por su belleza u originalidad.

12 El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó las pretensiones de G-Star fundadas en la violación de sus derechos de marca, así como la demanda reconvencional de Benetton.

13 Ambas partes recurrieron en apelación ante el Gerechtshof te Amsterdam, el cual estimó la apelación de G-Star y desestimó la pretensión de anulación de Benetton.

14 El Gerechtshof entendió que el Rechtbank había considerado, con razón, que el pantalón Elwood tuvo un gran éxito comercial, que G-Star había llevado a cabo varias campañas de publicidad intensivas para dar a dicho pantalón, dotado de unas características específicas, la notoriedad de un producto G-Star y que, como consecuencia, la reputación del pantalón Elwood se explicaba, en gran parte, no por el atractivo estético de la forma, sino por la fuerza atractiva de la notoriedad de la marca.

15 El propio Gerechtshof puso de manifiesto que G-Star, mediante la amplia publicidad llevada a cabo, había llamado reiteradamente la atención acerca de las características distintivas del pantalón y de la rodillera.

16 Benetton interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, en el cual manifestaba su disconformidad con este planteamiento del Gerechtshof.

17 El Hoge Raad destaca que la idea que preside las consideraciones criticadas de la resolución del Gerechtshof es que la exclusión prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva no debe suponer un obstáculo para la validez del registro de una marca si, en un momento determinado anterior a la solicitud de registro, lo atractivo de la forma ha derivado de su fuerza atractiva relacionada con la notoriedad de la forma como marca.

18 El Hoge Raad recuerda que, en la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, p. I-5475), el Tribunal de Justicia declaró que, en virtud del artículo 3, apartado 3, de esta Directiva, los signos que no puedan registrarse con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra e), no podrán adquirir carácter distintivo por el uso que se haga de ellos.

19 Sin embargo, en opinión de dicho órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia no ha resuelto la cuestión controvertida en el asunto principal, la cual es ajena al carácter distintivo de las marcas impugnadas.

20 En este contexto, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, [letra] e), tercer guión, [de la Directiva] en el sentido de que la causa de exclusión en él establecida impide permanentemente el registro de una forma como marca cuando la naturaleza del producto es tal que su apariencia y diseño determinan, por su belleza o carácter original, total o sustancialmente el valor de mercado de dicho producto, o no resulta aplicable esta causa de exclusión cuando, con anterioridad a la solicitud de registro, la fuerza atractiva que la forma en cuestión tenga para el público ha sido determinada principalmente por la notoriedad de la misma como signo distintivo?

2) En caso de que se responda a la primera cuestión en este último sentido, ¿en qué medida esta fuerza atractiva debe prevalecer para que ya no sea aplicable la causa de exclusión?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión perjudicial

21 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la forma de un producto que da un valor sustancial a éste puede, sin embargo, constituir una marca con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto de que se trata.

22 Esta cuestión contempla así un supuesto concreto en el cual un signo que, estando constituido en un principio exclusivamente por una forma que da un valor sustancial al producto, haya adquirido posteriormente y antes de la solicitud de registro una cierta notoriedad como consecuencia de campañas publicitarias, es decir, en razón del uso que se haya hecho del mismo.

23 La citada cuestión equivale a preguntarse, en otros términos, si el uso que, antes de la solicitud de registro, se haya hecho de un signo contemplado en el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva, puede permitir su registro como marca o impedir la anulación de éste cuando se haya registrado el signo.

24 Sobre este particular, procede observar, con carácter preliminar, que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva guarda una estrecha relación con el concepto de «carácter distintivo de un signo» en el sentido del artículo 2 de la Directiva. Efectivamente, según su tenor literal, aquella disposición permite el registro o la validez de las marcas a que se refiere el propio artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), por el uso que se haya hecho de las mismas, cuando, en razón del citado uso, la marca «haya adquirido un carácter distintivo».

25 Conviene poner de relieve, por otra parte, que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva no se refiere a los signos contemplados en el propio artículo, apartado 1, letra c), para determinar la amplitud de la excepción que establece.

26 Para terminar, debe recordarse que, en la sentencia Philips, antes citada, el Tribunal de Justicia ya declaró que:

— si se deniega el registro de una forma en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, esa forma en ningún caso podrá ser registrada con arreglo al apartado 3 de dicha disposición (apartado 57);

— un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo (apartado 75);

— el artículo 3, apartado 1, letra e), se refiere a ciertos signos que no pueden constituir una marca y es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto, de manera que si sólo se cumple uno de los criterios mencionados en dicha disposición, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto no puede registrarse como marca (apartado 76).

27 De ello se desprende que, en un supuesto concreto como el descrito por el órgano jurisdiccional remitente, el uso de un signo contemplado en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva mediante campañas publicitarias no permite que se le aplique al citado signo el artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

28 Procede, pues, responder a la primera cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la forma de un producto que dé un valor sustancial a éste no puede constituir una marca con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto de que se trate.

Segunda cuestión prejudicial

29 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda.

Costas

30 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

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

El artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de esta 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 forma de un producto que dé un valor sustancial a éste no puede constituir una marca con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto de que se trate.

Firmas