CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 31 de enero de 2002 [1]

1. En auto pronunciado el 3 de junio de 1999, el Gerechtshof te 's-Gravenhage, tribunal de apelación de La Haya (Países Bajos), formula al Tribunal de Justicia diez preguntas [2] sobre la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas»). [3]

I. Los hechos y el procedimiento principal

2. El 2 de abril de 1997, la sociedad Koninklijke KPN Nederland NV (en lo sucesivo, «KPN») depositó en la oficina de marcas del Benelux (Benelux-Merkenbureau; en lo sucesivo, «Merkenbureau»), como signo denominativo, la expresión «Postkantoor», para distinguir papel, cartón y artículos relacionados con tales materias, [4] así como los más variados servicios. [5] En neerlandés, «postkantoor» significa «oficina de correos».

3. El Merkenbureau comunicó a KPN el 16 de junio de 1997 que, de forma provisional, denegaba el registro solicitado por carecer de carácter distintivo, al tratarse de un signo meramente descriptivo de los productos y servicios que pretendía representar.

4. KPN formuló objeciones frente al rechazo provisorio de la solicitud y pidió su revocación o, en otro caso, la iniciación de negociaciones para una eventual renuncia a la protección otorgada por la marca para aquellos productos o servicios que el signo describiría. No encontrando razones para revisar su decisión, el Merkenbureau resolvió denegar definitivamente el registro, comunicándoselo a KPN mediante escrito de 28 de enero de 1998.

5. Acto seguido, la sociedad peticionaria interpuso una demanda ante el Gerechtshof con la pretensión de que ordenase al Merkenbureau la inscripción del signo para todas las clases indicadas en la solicitud o, al menos, para aquellas que fuesen determinadas en la sentencia.

1 — Lengua original: español.

2 — En la misma resolución plantea otros quince interrogantes al Tribunal de Justicia del Benelux.

3 — DO 1989, L 40, p. 1.

4 — Clase 16 según el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.

5 — Los comprendidos en las clases 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42.

6. En resolución interlocutoria de 3 de diciembre de 1998, el Gerechtshof decidió dar traslado a las partes sobre la conveniencia de plantear a este Tribunal de Justicia y al del Benelux numerosas cuestiones de interpretación de la Directiva sobre marcas y de la Ley uniforme Benelux sobre marcas (en lo sucesivo, «Ley uniforme»), [6] respectivamente. Por último, en auto de 3 de junio de 1999, acordó suspender el procedimiento y dirigir a ambos tribunales las preguntas sobre las que había consultado a las partes.

II. Las cuestiones prejudiciales

7. Las preguntas que el Gerechtshof dirige al Tribunal de Justicia son, literalmente, las siguientes:

«IV. a) El Benelux-Merkenbureau, al que el Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por el que se modifica la Ley uniforme Benelux sobre marcas (Trb. 1993, 12), confía el examen de las causas absolutas de denegación de los depósitos de marca, que figuran en el artículo 3, apartado 1, en relación con el artículo 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 tener en cuenta no sólo el signo tal como ha sido depositado, sino también los hechos y las circunstancias relevantes de los que tenga conocimiento, entre ellos los que el solicitante le haya comunicado (por ejemplo, que antes del depósito, se ha utilizado el signo a gran escala como marca para los productos de que se trate o que del examen resulte que el signo para los productos y/o servicios mencionados en el depósito no pueda inducir al público a error)?

[...]

V. ¿Es válida asimismo la respuesta a la cuestión IV. a) y b) para la apreciación que el Benelux-Merkenbureau debe hacer, cuando examine si las objeciones formuladas contra el registro han sido disipadas por el solicitante, y para su decisión de denegar la marca en todo o en parte, tal como se contempla en el artículo 6 *bis*, apartado 4, de la [Ley uniforme]? [7]

VI. ¿También es válida la respuesta a la cuestión IV. a) y b) para la apreciación que el juez debe hacer sobre la

6 — Ley uniforme Benelux sobre marcas, de 19 de marzo de 1962, modificada (*Nederlands Traktatenblad* 1962, nº 58, pp. 11-39, y 1983, nº 187, pp. 2-10).

7 — Ley uniforme Benelux sobre las marcas.

demanda a la que se refiere el artículo 6 *ter* de la [Ley uniforme]?

[...]

IX. a) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 6 *quinquies,* letra B), punto 2, del Convenio de París, ¿están comprendidas entre las marcas cuyo registro puede ser denegado o cuya nulidad, en el supuesto de estar registradas, puede declararse en virtud del artículo 3, apartado 1, inicio y letra c), de la Directiva, las que se compongan de signos o indicaciones capaces de servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características que presenten, aunque dicha composición no sea la denominación (única o más) usual utilizada? ¿Tiene alguna importancia al respecto el hecho de que pocos o numerosos competidores tengan interés en la posibilidad de utilizar tales indicaciones? [véase la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 19 de enero de 1981, NJ 1981, 294, en el asunto P. Ferrero & Co S.p.A./ Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].

¿Tiene también importancia el hecho de que, según el artículo 13 C de la [Ley uniforme], el derecho a una marca, expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux, se extienda de pleno derecho a su traducción en otra de dichas lenguas?

[...]

X. a) Para apreciar si un signo, que consiste en una (nueva) palabra compuesta de elementos, cada uno de los cuales, por separado, está desprovisto de todo carácter distintivo respecto de los productos o servicios para los que se ha hecho el depósito, responde a la definición de una marca dada en el artículo 2 de la Directiva (y en el artículo 1 de la [Ley uniforme]), ¿se debe considerar que tal palabra (nueva) tiene, en principio, carácter distintivo?

X. b) En caso de respuesta negativa, ¿debe admitirse que tal palabra (independientemente de que haya sido adoptada en el lenguaje usual) en principio está desprovista de carácter distintivo y que sólo lo tendrá en circunstancias accesorias que conviertan la combinación en algo más que la suma de los elementos?

¿Tiene importancia a este respecto que el signo sea el único término o, al menos, un término usual para indicar la calidad o (la combinación de) calidades en cuestión o que existan sinónimos susceptibles de ser utilizados razonablemente o que la palabra indique una calidad del producto o del servicio que sea esencial desde el punto de vista comercial o más accesoria?

¿Es decisivo el dato de que, según el artículo 13 C de la [Ley uniforme], el derecho a una marca, expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux, se extienda a su traducción en otra de dichas lenguas?

[...]

XI. El mero hecho de que un signo descriptivo sea depositado como marca de productos o servicios de los que no lo es, ¿basta para estimar que tiene carácter distintivo en relación con dichos productos o servicios (por ejemplo, el signo Postkantoor para muebles)?

En caso de respuesta negativa, con objeto de precisar si semejante signo descriptivo presenta carácter distintivo para tales productos o servicios, ¿debe considerarse la posibilidad de que (una parte de) el público no lo perciba, habida cuenta de su significado descriptivo, como distintivo para (todos o algunos de) dichos productos o servicios?

XII. a) Dado que los Estados del Benelux han optado por someter los depósitos de marcas a un examen por parte del Benelux-Merkenbureau antes de proceder al registro, ¿tiene relevancia para responder a las cuestiones antes mencionadas, el hecho de que la política de examen que sigue el Benelux-Merkenbureau, con arreglo al artículo 6 *bis* de la [Ley uniforme], según el Comentario Común de los Gobiernos "(deba) ser una política prudente y reservada, que tenga en cuenta todos los intereses de la industria y el comercio, y que se proponga como único objeto regularizar los depósitos manifiestamente inadmisibles o rechazarlos"?

En caso de respuesta afirmativa, ¿según qué normas se debe apreciar si un depósito es "manifiestamente inadmisible"?

Se supone que, en un procedimiento que se puede entablar con posterioridad al registro de un signo, para declarar su nulidad como marca, no

se requiere que el signo sea "manifiestamente inadmisible".

[...]

XIII. a) ¿Es compatible con el sistema de la Directiva y del Convenio de París el registro de un signo para determinados productos o servicios, sometiéndolo a la limitación de que dichos productos o servicios no posean ciertas calidades (por ejemplo, el depósito del signo Postkantoor para los servicios: campañas por envíos directos y emisión de sellos de franqueo "en cuanto no guarden relación con una oficina de correos")?

[...]

XVI. Para responder a las cuestiones, ¿tiene alguna importancia el hecho de que en otro Estado miembro se haya registrado como marca un signo análogo para productos y servicios similares?»

III. El marco jurídico

1. *La protección internacional de las marcas*

8. Las marcas gozan, como las demás modalidades de la propiedad industrial, de una muy amplia y secular tutela internacional, que se inicia con el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París»), firmado el 20 de marzo de 1883, [8] del que todos los Estados miembros son signatarios. [9]

9. Ya he señalado en otra ocasión que la primera disposición del Convenio es la creación de la Unión para la protección de la propiedad industrial (artículo 1, apartado 1), conocida como Unión de París. Dicho Convenio constituye un marco de referencia que debe ser respetado por la legislación de los Estados signatarios y por

8 — El Convenio ha sido completado, en lo que a las marcas se refiere, por los dos Arreglos de Madrid de 1891, uno sobre la represión de procedencias falsas o engañosas y el otro para el registro internacional de marcas, por el Tratado sobre el derecho de marcas, de 1994, y por el Arreglo de Niza, citado en la nota 4.

9 — Los Países Bajos forman parte del Convenio desde el 7 de julio de 1884.

los acuerdos y tratados que concierten entre sí (artículos 25 y 19). [10]

10. En su parte sustantiva, que regula la protección internacional de las distintas modalidades de propiedad industrial (artículos 1 a 11), destacan por su número los artículos destinados a la protección de las marcas y, entre ellos, el artículo 6 *quinquies,* letra B), conforme al que:

«Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

[...]

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

[...]»

11. El apartado 1) de la letra C) de dicho precepto dispone que, «para apreciar si la marca es susceptible de protección, se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca».

2. *Las marcas en el derecho comunitario*

A. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

12. El artículo 30 CE establece:

«Las disposiciones de los artículos 28 CE y 29 CE no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por

10 — Véanse las conclusiones de 18 de enero de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), en particular, el punto 6. En el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 (DO 1994, L 336, pp. 214 a 223), se dispone que, en lo que se refiere, entre otros extremos, a las marcas, los Estados miembros cumplirán lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y en el artículo 19 del Convenio de París.

razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»

B. La Directiva sobre marcas

13. Con el objetivo enfocado en el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, la Primera Directiva tiene por empeño que las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas se aproximen. Pero la armonización que persigue sólo es parcial, de modo que la intervención del legislador comunitario queda reducida a las marcas adquiridas mediante registro, dejando libertad a los Estados miembros para establecer las disposiciones de procedimiento atinentes al registro y a la caducidad o a la nulidad de las marcas ya registradas. [11]

11 — Véanse los considerandos primero, tercero, cuarto y quinto, así como el artículo 1, de la Directiva.

14. El artículo 2 indica los signos capaces de integrar una marca:

«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 representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

15. En el artículo 3 la Directiva señala los supuestos en los que el registro de una marca puede ser denegado o, en su caso, declarado nulo:

«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;

[...]

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 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.

[...]»

16. El artículo 5 regula del siguiente modo los derechos del titular de una 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 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.

[...]»

17. El artículo 6 limita los derechos que la titularidad de una marca otorga, prescribiendo que:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]»

C. El Reglamento sobre la marca comunitaria

18. El Consejo adoptó, el 20 de diciembre de 1993, el Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento»), [12] con el objetivo de que, como ya he apuntado en las conclusiones citadas líneas más arriba, el mercado comunitario goce de unas condiciones análogas a las existentes en uno nacional y, en particular, de aquellas que, desde una perspectiva jurídica, «[...] permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad [...]». [13] Se trata de crear «[...] marcas reguladas por un derecho comunitario único, directamente aplicable» en los Estados miembros. [14] Este objetivo se persigue sin pretender sustituir la normativa interna sobre marcas. [15]

19. Siguiendo la misma técnica e idénticos términos que la Directiva, el Reglamento señala los signos que pueden constituir una marca comunitaria (artículo 4), para después establecer los motivos de denegación de su registro (artículos 7 y 8). De igual modo, disciplina los derechos que confiere una marca (artículo 9) y sus límites (artículo 12).

12 — DO L 11, p. 1.
13 — Primer considerando del Reglamento.
14 — Tercer considerando.
15 — Quinto considerando.

3. *Las marcas en la Unión económica del Benelux*

20. Con el fin de promover la libre circulación de productos entre sus respectivos territorios, los tres Estados miembros de la Unión económica Benelux firmaron el 19 de marzo de 1962 un convenio en materia de marcas, [16] en virtud del que se obligaban a introducir en sus respectivas legislaciones la Ley uniforme que lo acompañaba.

21. El convenio, que entró en vigor el 1 de julio de 1969, creó una nueva administración, el Benelux-Merkenbureau, con sede en La Haya, al que corresponde la ejecución de la Ley y de su normativa de desarrollo. La interpretación de ese texto legal corresponde a los órganos jurisdiccionales de los tres Estados miembros del Benelux y, con carácter prejudicial, al Tribunal de Justicia del mismo nombre. [17]

22. Para adaptar su legislación a la Directiva, y completarla con las disposiciones pertinentes sobre la marca comunitaria, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron el 2 de diciembre de 1992 un protocolo cuyo objeto fue modificar la Ley uniforme Benelux. [18] Conforme a lo dispuesto en el artículo 8, el protocolo y las modificaciones que introdujo en la Ley uniforme entraron en vigor el 1 de enero de 1996.

23. En el punto I, apartado 6, último párrafo, del Comentario común sobre el protocolo de los Gobiernos concernidos se dice que «la política de control del Benelux-Merkenbureau [...] deberá ser prudente y reservada, teniendo en cuenta todos los intereses de la vida económica y orientada sólo a regularizar o a rechazar los depósitos manifiestamente inadmisibles. Ni que decir tiene que el examen permanecerá en los límites marcados por la jurisprudencia establecida en el Benelux, especialmente la del Tribunal de Justicia del Benelux».

24. Conforme al artículo 1 de la Ley uniforme Benelux:

«Son consideradas como marcas individuales las denominaciones, los dibujos, las impresiones, los sellos, las letras, las cifras, las formas de los productos o de su presentación y los demás signos que sirvan para distinguir los productos de una empresa.

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1962, nº 58, pp. 1 a 9.

17 — Véase el artículo 10. Creado mediante Tratado de 31 de marzo de 1965 e instalado efectivamente el 1 de enero de 1974, el Tribunal de Justicia del Benelux cumple, en su demarcación jurisdiccional, el mismo papel que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene atribuido en el nivel comunitario: interpretar las disposiciones del derecho uniforme del Benelux a través de las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales formuladas por los tres Estados miembros. Esta similitud de funciones fue ya señalada por el abogado general Sr. Jacobs en las conclusiones que presentó el 29 de abril de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. 1997, p. I-6013), puntos 13 y 26.

18 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, nº 12, pp. 1 a 12.

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

25. El artículo 6 *bis* dispone:

«1. El Benelux-Merkenbureau denegará el registro solicitado cuando considere que:

a) el signo depositado no constituye una marca en el sentido del artículo 1, en particular cuando, como prevé el artículo 6 *quinquies,* letra B, apartado 2, del Convenio de París, esté desprovisto de todo carácter distintivo;

[...]

2. La negativa a proceder a la inscripción debe afectar al signo constitutivo de la marca en su integridad y puede limitarse a uno o a varios de los productos a que la marca está destinada.

3. El Benelux-Merkenbureau notificará al solicitante, sin dilación y por escrito motivado, su intención de denegar el registro en todo o en parte y le dará la oportunidad de responder en el plazo que se fije en el reglamento de ejecución.

4. Si las objeciones del Benelux-Merkenbureau frente al registro no fueren retiradas en la plazo señalado, se denegará total o parcialmente la inscripción solicitada. El Benelux-Merkenbureau notificará de inmediato al solicitante la denegación, mediante escrito motivado, mencionando el recurso contra esa decisión contemplado en el artículo 6 *ter.*»

26. Este último precepto reza que «en los dos meses siguientes a la notificación a la que se refiere el artículo 6 *bis,* apartado 4, el solicitante podrá presentar una demanda ante el Hof van Beroep te Brussel, el Gerechtshof te 's-Gravenhage o ante la Cour d'appel de Luxembourg con objeto de que se ordene la inscripción».

27. La letra C) del artículo 13 ordena que el derecho exclusivo a una marca expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio Benelux «se extienda a las traducciones a las demás lenguas».

IV. Análisis de las cuestiones prejudiciales

1. *Introducción*

28. Resulta preocupante que un órgano jurisdiccional de reconocida competencia

pueda albergar tantas dudas para la aplicación de las normas comunitarias sobre la marca. Parece que hay una distorsión importante en el sistema, pues cuesta creer que haya carencias de semejante magnitud en la obra del legislador de la Unión Europea o que falle el entendimiento de la función de quienes están encargados de aplicarla. En uno u otro caso, el Tribunal de Justicia está llamado a completar y facilitar el trabajo de los demás dentro del marco interpretativo que le confiere el artículo 234 CE.

2. *Los criterios de interpretación*

29. En las conclusiones Merz & Krell, antes citadas, dejé constancia de la peculiar estructura del ordenamiento jurídico comunitario sobre marcas, [19] que presenta, como si de las distintas capas de una cebolla se tratase, diferentes círculos que se van incorporando unos sobre otros. El primero, exclusivamente interno, es el territorio propio del Reglamento de la marca comunitaria. El segundo se integra por las legislaciones de los Estados miembros, armonizadas en virtud de la Directiva. En el tercero, y último, se instalan los compromisos internacionales sobre marcas asumidos por todos los Estados miembros.

30. En el presente asunto se añade otro nivel, intermedio entre los dos últimos, que es la legislación uniforme del Benelux sobre esta modalidad de propiedad industrial. Los tres Estados miembros de esta asociación económica han unificado sus respectivos ordenamientos jurídicos en materia de marcas, pero, además, los han armonizado con los de los demás Estados miembros de la Unión Europea, adaptando la Ley uniforme a la Directiva y, como no podía ser de otra forma, lo han hecho respetando los compromisos que se derivan del Convenio de París.

31. Así pues, las disposiciones de la Directiva a que se refieren las preguntas planteadas por el Gerechtshof deben ser interpretadas en un sentido integrador, teniendo presente el conjunto de normas que, en el ordenamiento jurídico comunitario, tienen a las marcas por objeto.

32. Y en esta tarea no puede perderse de vista la razón de ser del derecho de marcas, que no es otra que la de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que el signo distintivo simboliza, permitiendo su diferenciación de los que tienen otra procedencia y, de este modo, contribuyendo al establecimiento de un sistema de competencia real en el mercado interior. [20] Para alcanzar esta meta se atribuyen al titular de la marca un haz de derechos y facultades que deben ser contemplados en función de ese objetivo último. Las posiciones jurídicas de ventaja que la titularidad de una marca otorga a su propietario lo son para que el producto o el servicio que designa pueda ser

19 — Véanse los puntos 23 a 29 de dichas conclusiones.

20 — Véanse las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG II (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 14, y de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartado 24.

distinguido por el consumidor de los productos y de los servicios de otra procedencia. Como tales, además, pueden ser objeto de restricciones, así las derivadas del interés público en conservar la más amplia disponibilidad de determinadas denominaciones («imperativo de disponibilidad»).

33. En definitiva, la relación entre los derechos que otorga la propiedad de una marca inscrita y la propia marca es instrumental. Por esta razón, para determinar el alcance preciso del derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de una marca es necesario tener en cuenta su función esencial. [21]

3. *La naturaleza de la apreciación del carácter distintivo [preguntas IV.a), V., VI., XI., XIII.a) y XVI.]*

34. Mediante estas preguntas el juez *a quo* pretende conocer el carácter que debe revestir la apreciación jurídica de la cualidad de un signo para ser marca.

35. En primer lugar [preguntas IV.a), V. y VI.], desea saber, en detalle, si la cualidad de un signo para ser marca debe apreciarse en abstracto o en relación con las circunstancias concretas propias del caso. A estos efectos, menciona el hecho de que el solicitante, antes del depósito, haya utilizado el signo a gran escala como marca para los mismos productos o que del examen resulte que el signo, para los productos y servicios mencionados, no pueda inducir al público a error.

36. Liminarmente, debe hacerse abstracción de la formulación utilizada por el Gerechtshof, que se remite a las particulares fases procesales vigentes en derecho interno: primer examen llevado a cabo por la oficina de marcas [pregunta IV.a)], apreciación —siempre por el mismo organismo— de las objeciones planteadas por la solicitante (pregunta V.) y control judicial posterior (pregunta VI.). En relación con la ordenación concreta del procedimiento de registro nada establece la Directiva que, al contrario, proclama la total libertad de los Estados miembros para organizarlo a su guisa. [22] La respuesta del Tribunal de Justicia deberá, por lo tanto, referirse al examen que realice la «autoridad competente con arreglo al derecho interno».

37. Por razones similares, tampoco debe atribuirse especial significación a la referencia en exclusiva a las «causas absolutas

21 — Véase la sentencia HAG II, ya citada, apartado 14 *in fine*.

22 — Quinto considerando de la exposición de motivos.

de denegación [...] que figuran en el artículo 3, apartado 1, en relación con el artículo 2 de la Directiva». Si es exacto que el examen de la primera de las circunstancias a las que alude el órgano jurisdiccional nacional se sitúa, en la economía de la norma comunitaria, junto a las causas absolutas de denegación, el de la segunda —que se refiere al riesgo de error o de confusión— pertenece al ámbito de las causas relativas, previstas en el artículo 4. Comoquiera que —insisto— la Directiva es neutra con respecto a las opciones procesales de los Estados miembros, nada impide que un ordenamiento establezca el examen simultáneo de ambas cuestiones. La respuesta del Tribunal de Justicia no puede ignorar esta circunstancia.

38. Con esas premisas, se puede afirmar que la apreciación de las condiciones necesarias para acceder a la protección que se deriva de la marca debe —fundamentalmente— revestir carácter concreto, en el sentido de que ha de tomar en consideración circunstancias de hecho de diversa índole, según se desprende, de toda evidencia, del mandato incondicional contenido en el artículo 6 *quinquies,* letra C), apartado 1, del Convenio de París. [23]

39. En virtud de la letra a) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva, que remite a lo dispuesto en el artículo 2, la autoridad competente en la fase procesal correspondiente debe tener en cuenta si el signo objeto de la solicitud, además de ser apropiado para distinguir, es susceptible de representación gráfica. Tratándose, como en el procedimiento principal, de signos verbales, es difícil imaginar que no sea así. [24] Sólo este examen puede presentar un cierto carácter abstracto.

40. Acto seguido, la autoridad tiene que comprobar que el signo reúne las condiciones exigidas por las letras b), c) y d) del artículo 3, apartado 1, es decir, que sea diferenciador para los productos o servicios considerados, y que no sea descriptivo ni genérico en relación con dichos productos y servicios. Cada una de estas condiciones es independiente de las demás y exige un examen separado, aunque, en la práctica, los mismos signos puedan con frecuencia incurrir en más de una de las hipótesis. [25] Debe asimismo apreciarse si el signo, pese a carecer de carácter distintivo en el sentido de estas tres letras, lo ha adquirido por el uso, tal como establece el artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

Se desprende de esta disposición que los signos que reúnen las condiciones de las tres letras b), c) y d) poseen «carácter distin-

23 — Véase el punto 11 *supra.*

24 — No ocurre lo mismo en relación con otros fenómenos sensibles, como pueden ser los olores, que no son representables gráficamente [véanse, al respecto, las conclusiones que presenté el 6 de noviembre de 2001, Sieckmann (C-273/00, sentencia de 12 de diciembre de 2002, Rec. pp. I-11737 y ss., especialmente p. I-11739)].

25 — Como bien apunta la Comisión en sus observaciones escritas, un signo descriptivo estará, en general, desprovisto de carácter distintivo en el sentido de la letra b) del artículo 3, apartado 1.

tivo». Es lamentable esta anfibología del legislador, que lleva a contemplar una «aptitud para distinguir» o carácter distintivo potencial (artículo 2), un carácter distintivo concreto [artículo 3, apartado 1, letra b)] y un carácter distintivo como categoría (artículo 3, apartado 3), lo que se añade a las dificultades considerables de delimitación conceptual.

La autoridad competente, además, ha de velar por que el signo que se pretende registrar no sea capaz de inducir al público a error en relación con la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio [artículo 3, apartado 1, letra g)], o cuando comporte un riesgo de confusión con otras marcas anteriores [artículo 4, apartado 1, letra b)].

El examen circunstancial no se agota ahí, ya que la Directiva impone la prohibición o la depuración de signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres [artículo 3, apartado 1, letra f)].

41. La apreciación de cada una de estas condiciones, y en particular la del carácter distintivo de un signo entendido como categoría, es apenas concebible en abstracto. En efecto, los signos son diferenciadores, descriptivos o genéricos en función de los particulares productos o servicios que están llamados a designar y en relación a los cuales se solicita protección. [26]

La limitación de la protección a una o varias clases de productos o servicios y la que resulta del ámbito territorial de eficacia de la marca suponen que la apreciación del carácter distintivo se haga desde la óptica del consumidor medio de esos mismos tipos de productos o servicios en el territorio para el que se solicita el registro, [27] a quien se presume «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz». [28]

A pesar de lo que ha declarado hace poco el Tribunal de Justicia, [29] pienso que sólo desde esa caracterización concreta del consumidor medio considerado debe apreciarse también el factor lingüístico. En otras palabras, ha de tenerse en cuenta, no tanto si dicho consumidor es hablante de la lengua en la que está redactado el signo, sino si, con independencia del régimen idiomático del territorio, se puede razona-

26 — Véase, sobre el riesgo de confusión, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 22.

27 — Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 29.

28 — Véase, por todas, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartados 30 a 32.

29 — Sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble (C-383/99, Rec. p. I-6251; en lo sucesivo, «sentencia Baby-dry»), que opta, sin más, por adoptar el punto de vista de un consumidor de habla inglesa (apartado 42).

blemente esperar del consumidor de referencia que perciba en el signo un mensaje susceptible de ser calificado con arreglo a las letras b), c) o d) del artículo 3, apartado 1.[30]

42. En resumen, conviene responder al tribunal remitente que, en el ejercicio de apreciación de la capacidad de un signo para ser marca, la autoridad competente debe tener en cuenta, junto al signo tal como ha sido depositado, las demás circunstancias relevantes, entre las que figuran, en efecto, la posible adquisición de carácter distintivo mediante el uso o el riesgo de error o confusión percibido desde el punto de vista de un consumidor medio, siempre en relación con los productos o servicios designados.

43. Pregunta, además, el órgano jurisdiccional remitente si el mero hecho de que un signo descriptivo haya sido depositado como marca para productos o servicios respecto de los que no lo sea es suficiente para estimar que tiene carácter distintivo. De no ser así —continúa el juez *a quo*—, ¿tiene alguna incidencia el que el público no perciba dicho signo, precisamente por su contenido descriptivo, como capaz de distinguir todos o algunos de esos productos o servicios? (pregunta XI.)

44. Como indiqué con anterioridad, las condiciones de las letras b), c) y d) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva requieren un examen separado. De ahí que la ausencia de capacidad descriptiva en un signo no prefigure necesariamente que posea carácter distintivo en sentido lato [es decir, como categoría que engloba los supuestos del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d)] y, mucho menos, en sentido estricto *[ex* artículo 3, apartado 1, letra b)]. Además, como también señalé, los signos son distintivos, descriptivos o genéricos sólo con respecto a los productos o servicios considerados. La capacidad descriptiva, como las demás cualidades pertinentes, es meramente relativa, por lo que, de conformidad con la Directiva, no puede darse la situación que plantea el Gerechtshof a título subsidiario.

45. También se interroga el órgano jurisdiccional neerlandés sobre la compatibilidad con la Directiva de un régimen que permite registrar un signo, limitando la protección a productos o servicios que no posean determinada calidad [pregunta XIII. a)].

Se trata del mecanismo, conocido en el ordenamiento sobre marcas del Benelux, de

30 — Así, por ejemplo, es posible que el carácter de un signo llamado a representar productos o servicios informáticos deba apreciarse, no sólo en función de la lengua del territorio, sino en función de cierta terminología inglesa que se presume de los profesionales y consumidores del sector. Otro tanto es válido en relación con términos extranjeros que han pasado a formar parte del acervo lingüístico universal y que, a menudo, adquieren una significación autónoma, que no coincide necesariamente con la que les atribuye el idioma original. Piénsese en los vocablos «light», «premium»,... o, quizás, incluso, «baby» o «dry».

las llamadas «protestas de renuncia» *(disclaimers, avertissements de renonciation)*, mediante las que un solicitante puede renunciar a la protección ofrecida por la marca en relación con aquellos productos que presenten o carezcan de una característica particular.

No veo impedimento en el texto de la Directiva para que las autoridades nacionales organicen su sistema registral de dichas protestas, que, por lo demás, al contentarse con precisar los productos y servicios para los que la protección es válida, en nada afecta al objetivo primordial de permitir que el consumidor pueda distinguir su procedencia empresarial. Tampoco del Arreglo de Niza, [31] cuya clasificación, por lo demás, sólo reviste carácter facultativo, puede deducirse una idea diferente.

46. En fin, al Gerechtshof le interesa saber si, en el ejercicio de esta apreciación del signo, tiene alguna importancia el hecho de que en otro Estado miembro se haya registrado como marca uno análogo para productos y servicios similares (pregunta XVI.).

47. La Directiva busca aproximar los derechos de los Estados miembros, pero no unificarlos. Los órganos jurisdiccionales nacionales tienen, pues, la obligación de interpretar la normativa interna a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado que ésta persigue y de esta forma atenerse al artículo 249 CE, párrafo tercero, [32] acudiendo, en su caso, en trámite prejudicial, al Tribunal de Justicia.

No existe, sin embargo, vínculo de subordinación jerárquica alguno, entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales ni entre estos últimos entre sí. Tampoco hay obligación de alcanzar resultados idénticos, más allá de la aplicación de los mismos principios interpretativos. De ahí que la práctica de un Estado miembro no pueda tener efecto vinculante para las autoridades de otro Estado. No obstante, por motivos de prudencia y de lealtad recíproca, que encuentran fundamento en esa finalidad de resultado antes expresada, dicha práctica —y, en particular, la motivación en la que se apoya— constituye una indicación útil que la autoridad competente puede incluir en su apreciación sobre el carácter distintivo de un signo.

4. *Las marcas descriptivas [pregunta IX.a)]*

48. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva, en su letra c), prohíbe las marcas compuestas exclusivamente de signos que

31 — Citado en la nota 4.

32 — Véase, en el ámbito de la marca armonizada, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. I-905), apartado 22.

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 de sus características.

49. En relación con esta clase de signos e indicaciones, que se califican abreviadamente como «descriptivos», el Gerechtshof interroga al Tribunal de Justicia sobre:

— El alcance de la prohibición y la inclusión de los signos y las denominaciones que describen el servicio o el producto, pero que no son los únicos ni los que se utilizan con más asiduidad en la descripción.

— La incidencia que en la apreciación sobre el carácter descriptivo de las indicaciones tenga el número de competidores que puedan estar interesados en utilizarlos, así como la relevancia que, al mismo fin, presenta el que, conforme a la normativa interna, el derecho sobre una marca expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio Benelux se extienda a su traducción a las demás lenguas.

50. Al decir de las partes, el Gerechtshof se hace estas preguntas sobre las marcas descriptivas, porque duda de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Benelux, anterior a la adaptación de la Ley uniforme a la Directiva de marcas (sentencias *Kinder*[33] y *Juicy Fruit*),[34] sea aplicable en la actualidad.[35] Tal planteamiento es incorrecto en esta sede jurisdiccional. No le corresponde al Tribunal de Justicia efectuar control alguno del derecho nacional de los Estados miembros o de uniones regionales como el Benelux ni, por supuesto, revisar la jurisprudencia de sus órganos jurisdiccionales. Su misión, en el cauce prejudicial, es avanzar la interpretación correcta del derecho comunitario. Por consiguiente, no es pertinente analizar el contenido de la Ley uniforme antes de su adaptación a la Directiva de marcas ni la interpretación de que fue objeto por los órganos jurisdiccionales competentes. La tarea es otra: se trata, en lo que a las marcas descriptivas se refiere, de determinar el alcance del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

51. Este precepto cierra el paso a las marcas que se ha convenido en llamar descriptivas, porque tal clase de representaciones de signos y productos carece de

33 — Sentencia de 19 de enero de 1981, Ferrero/Ritter (asunto A 80/3), *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1981, vol. 2, p. 69.

34 — Sentencia de 5 de octubre de 1982, Wrigley/Benzon (asunto A 81/4), *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1982, vol. 3, p. 20.

35 — Conforme a esta jurisprudencia, para apreciar si un signo es descriptivo o no debe tomarse en consideración: a) si las palabras que forman la marca son los únicos términos apropiados para designar el producto o si, por el contrario, existen sinónimos a los que poder recurrir; b) si designan una cualidad esencial del producto desde el punto de vista comercial o tan sólo una condición accesoria; c) la naturaleza del producto y la composición del público destinatario; y d) el grado de notoriedad de la marca. Los signos que, sin llegar a ser descriptivos, son evocadores del producto o del servicio pueden ser inscritos como marcas.

capacidad para distinguir, y ocurre así porque, cuando se designa la especie, la calidad, la cantidad o cualquier otra característica de un objeto, se señala al propio objeto. Precisamente porque no singularizan, nadie puede apropiárselos con el fin de distinguir sus productos y sus servicios de los de otros.

No obstante, la apreciación del carácter descriptivo de un signo puede incluir también ciertas consideraciones de interés público de distinta naturaleza.

52. Como bien apunta la Comisión en sus observaciones, la pregunta del juzgador remitente se refiere a la vigencia , en el contexto de la Directiva de marcas, del llamado imperativo de disponibilidad de la doctrina alemana *(Freihaltebedürfnis)*. Según ese postulado, existen, junto a los impedimentos relativos a la posible falta de carácter distintivo, otras consideraciones de interés público que aconsejan limitar el acceso al registro de determinados signos para que puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores.

53. El Tribunal de Justicia ha precisado el alcance de esas consideraciones en el ámbito de la Directiva de marcas en la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada.

54. El juez comunitario precisó que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos descriptivos puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos se reserven a una sola empresa mediante su inscripción como marca. [36]

55. En relación con las indicaciones de procedencia geográfica, el Tribunal de Justicia estimó que existe un interés general en preservar su disponibilidad por la capacidad que tienen para revelar las propiedades de los productos considerados y para inspirar sentimientos positivos. [37] Dicha reserva, referida a «indicaciones que *puedan* servir para designar la procedencia geográfica», supone que la autoridad competente debe apreciar si un nombre geográfico, cuyo registro como marca se solicita, apunta a un lugar que presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos de que se trate (caso de los lugares geográficos que gozan de renombre para esos mismos bienes) o si es razonable contar con que tal vínculo pueda establecerse en el futuro. [38]

36 — Sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 25.

37 — *Ibidem*, apartado 26.

38 — *Ibidem*, apartados 29 a 31.

56. El mismo razonamiento vale, *mutatis mutandis,* para el conjunto de los supuestos de signos descriptivos. [39]

57. El Tribunal de Justicia ha estimado, pues, que en el artículo 3, apartado 1, letra c), subyace una exigencia de apreciación guiada por un interés público de preservar la disponibilidad de ciertos signos, sin que haya de revestir el carácter concreto, actual o serio que la jurisprudencia alemana venía atribuyendo al imperativo de disponibilidad. Un examen de esta naturaleza no es posible, por el contrario, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, ya que este precepto no autoriza a diferenciar el carácter distintivo según el interés observado en mantener el nombre geográfico al alcance de otras empresas para que puedan utilizarlo. [40]

58. No puedo dejar de mencionar que la sentencia Baby-dry, antes citada, sin contradecir expresamente esta jurisprudencia, no la reitera. Aunque se interpretaba el Reglamento sobre la marca comunitaria y no la Directiva, lo cierto es que ambos textos están llamados a aplicarse de manera uniforme.

Así, en el apartado 37, se declara que el objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que obtengan protección signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere.

59. No se encuentra, pues, en este reciente pronunciamiento referencia alguna al interés público de disponibilidad. Es verdad que, a diferencia de lo que sucedió en el asunto Windsurfing Chiemsee, esa cuestión no formó expresamente parte del debate, [41] mas no lo es menos que la recurrente entonces la trajo a colación, equiparando el razonamiento del juez de instancia a la aceptación de una cierta forma de imperativo de disponibilidad y que el Tribunal de Justicia se pronunció en términos de alcance general, soslayándola. Existe, por lo tanto, incertidumbre en cuanto a la vigencia de este postulado en el ámbito del derecho comunitario de marcas, que al Tribunal de Justicia correspondía deshacer reiterando o repudiando *expressis verbis* su doctrina anterior.

39 — Así se infiere de la redacción del apartado 26 de la sentencia Windsurfing Chiemsee («en particular»), así como de los términos generales del apartado 35.

40 — Sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 35 y 48.

41 — La sentencia impugnada del Tribunal de Primera Instancia no hace suya una apreciación basada en estas consideraciones.

60. Ante esta indeterminación, sería preferible conservar, en la apreciación del carácter descriptivo de un signo, la posible inclusión de consideraciones de interés público tendentes a preservar un cierto grado de disponibilidad, como declaró en su día la sentencia Windsurfing Chiemsee. [42]

61. Se ha puesto de moda en tiempos recientes —sobre todo a partir de sectores de imparcialidad cuestionable— afirmar que el derecho de marca, contrariamente a lo que se venía creyendo, no impone monopolio alguno sobre los signos que son su objeto. Se dice, por un lado, que el derecho exclusivo así creado se ejerce sólo en relación con los bienes y productos designados y que, de todos modos, los términos descriptivos incluidos en una marca pueden seguirse usando con libertad.

Este razonamiento me parece una falacia. En primer lugar, los monopolios son siempre relativos: a unos productos, a un territorio, a un momento en el tiempo. La marca no monopoliza el término, sino precisamente su utilización como marca y, además, sin limitación temporal alguna. En segundo lugar, la marca supone un privilegio que permite a un operador apropiarse de un signo para designar sus productos o servicios. Este privilegio es tanto más exorbitante, cuanto que se refiere a expresiones de uso corriente. Es justo y natural que la autoridad pública pueda recompensar, concediendo mayor protección, a aquellos signos que manifiestan ingenio o fantasía, [43] y que sujete a condiciones de otorgamiento más estrictas a aquellos otros que se circunscriban a reflejar elementos o características de la mercancía aludida. Tampoco me parece adecuado al desarrollo económico y al fomento de la iniciativa empresarial que operadores ya asentados puedan registrar a su favor el conjunto de las combinaciones descriptivas imaginables o aquellas de mayor eficacia, en detrimento de los nuevos operadores, obligados a utilizar denominaciones de fantasía de más difícil retención o implantación.

Por estas causas, estimo que, a falta de pronunciamiento expreso del Tribunal de Justicia, sigue vigente la doctrina de la sentencia Windsurfing Chiemsee, relativa al reconocimiento de un cierto imperativo de disponibilidad en el ámbito del derecho comunitario de marcas.

62. El Gerechtshof se interroga asimismo sobre la posible incidencia que en la apreciación sobre el carácter descriptivo de las indicaciones puede tener el que,

42 — Y sin que me afecte el que esta postura, según Procter & Gamble, pueda corresponder a una «concepción superada de la marca» (sentencia Baby-dry, apartado 30).

43 — Que tienen un elevado carácter distintivo. Cf. la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 18.

conforme a la normativa interna, el derecho sobre una marca expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux se extienda a su traducción a las demás lenguas.

63. Las autoridades nacionales, en ejecución de la Directiva, deben velar por que se cumplan sus disposiciones en los territorios de su ámbito de soberanía. Si en un territorio determinado se ha optado por un régimen de concesión de marca que abarca diversas regiones lingüísticas, es conforme con los objetivos de la Directiva el que, para comprobar el carácter descriptivo de un signo, se analice en relación con cada una de las lenguas presentes.

5. Las marcas verbales compuestas [pregunta X.a) y b)]

64. Quiere saber el órgano jurisdiccional neerlandés si un signo compuesto de varios elementos, cada uno desprovisto de carácter distintivo, puede tener por sí mismo ese carácter o sólo lo tiene cuando la combinación sea más que la suma de los componentes y, si a esos efectos, tiene alguna incidencia la existencia de sinónimos o el carácter —esencial o accesorio— de la calidad designada.

65. Conviene, en primer lugar, poner de manifiesto que una combinación de elementos, desprovistos cada uno de carácter distintivo, puede poseer dicho carácter, siempre y cuando sea algo más que la suma, pura y simple, de sus componentes.

66. Todo consiste, pues, en saber cuándo una combinación produce un signo distinto de la mera adición de sus elementos.

67. Este mismo problema fue el objeto central de la sentencia Baby-dry, antes citada. El Tribunal de Justicia estimó que, en relación con marcas compuestas por palabras, debe apreciarse un posible carácter descriptivo no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto al conjunto que forman. *Cualquier diferencia perceptible* entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca.[44]

Examinando, ya en concreto, el sintagma «Baby-dry», el Tribunal de Justicia declaró que, desde el punto de vista de un

44 — Sentencia Baby-dry, antes citada, apartado 40.

consumidor de lengua inglesa, está compuesto de términos que, pese a ser descriptivos en sí mismos, están yuxtapuestos de una manera no habitual, de suerte que no constituye una expresión inglesa conocida para designar tales productos o para presentar sus características esenciales; puede, por tanto, cumplir una función distintiva y no cabe negarle el acceso al registro. [45]

68. Esta sentencia presenta diversos problemas.

En primer lugar —como ya he indicado anteriormente—, siembra dudas en relación con la vigencia de la doctrina establecida, apenas dos años y medio antes, por la sentencia Windsurfing Chiemsee, en materia de reconocimiento del imperativo de disponibilidad.

En segundo lugar —también lo he señalado—, presupone que el consumidor medio de referencia ha de ser de lengua materna inglesa, cuando precisamente la ventaja del sintagma litigioso era la de hacer pasar un mensaje de alto contenido descriptivo a un público multilingüístico del que, no obstante, se puede presumir la comprensión de rudimentos de la *lingua franca* de nuestros días.

En tercer lugar, realiza una apreciación de elementos de hecho, como es la percepción del carácter descriptivo de un sintagma por sus consumidores probables, que no corresponde a un órgano de casación y para la que no dispone de los instrumentos necesarios, pues no se había realizado ninguna prueba pericial al efecto. [46]

69. Tampoco estoy de acuerdo con el test propuesto para conferir carácter distintivo a una combinación de elementos descriptivos. Según el Tribunal de Justicia, basta a ese fin «*cualquier diferencia perceptible*» entre los términos utilizados habitualmente para designar el producto o sus características esenciales y el sintagma considerado.

Sin la moderación que puede resultar de la aplicación de la técnica del imperativo de disponibilidad, que la sentencia ha preterido, dicho test, mínimo, no parece sufi-

45 — *Ibidem*, apartados 42 a 44.

46 — Sin pretender adentrarme en disquisiciones de mercadotecnia, parece evidente que los compradores ordinarios de pañales desechables serán personas en edad de procrear. Además, según la sentencia, deberán ser de lengua materna inglesa. Pues bien, el Tribunal de Justicia, sin ningún sostén probatorio externo, se resuelve a emitir su propio juicio sobre el carácter descriptivo del sintagma en cuestión, a pesar de que sólo una de los componentes de la formación era de habla inglesa y de que todos parecen haber rebasado esa feliz edad. Además, cuando estima que «Baby-dry» es una yuxtaposición no habitual y una expresión no conocida en lengua inglesa, adopta una postura en exceso academicista. Cabría haberse preguntado si esa construcción podía, más bien, excitar un reflejo semiótico del tipo: «This product keeps my *baby dry*». En fin, si se hubiese adoptado como persona de referencia a cualquier consumidor europeo en la edad señalada, posible conocedor de ambos vocablos, se habría podido considerar que el orden sintáctico escogido correspondía a la ordenación gramatical de hablantes de lenguas romances.

ciente para garantizar que las marcas no presentarán, esencialmente, un carácter descriptivo.

70. Se trata, sin embargo, de doctrina recientísima, adoptada, además, por el Tribunal de Justicia en formación plenaria, por lo que es probablemente inútil solicitar un cambio jurisprudencial. Queda, todo lo más, proponer que, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra c), una diferencia se considere perceptible cuando afecte a elementos importantes, sea de la forma del signo, sea de su significado. En relación a la forma, se dará esta diferencia siempre que, por el carácter inhabitual o fantasioso de la combinación, prime el neologismo sobre la adición de sus términos. Por lo que al significado se refiere, la diferencia, para ser perceptible, deberá suponer que la evocación que el signo compuesto produzca no coincida exactamente con la suma de las indicaciones de los elementos descriptivos.

71. Esta postura es coherente con la que expuse en relación con el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, en el asunto C-299/99, Philips.[47] Esta disposición deniega el registro a «los signos compuestos exclusivamente por [determinadas formas]», mientras que la letra c) de la misma norma hace lo propio en relación con «las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar». Si bien ambas disposiciones obedecen a distintas razones, el paralelismo de los textos aconseja adoptar una solución uniforme para los dos supuestos.

72. Pues bien, ya en aquella ocasión, consideré que por forma meramente funcional, a los efectos del segundo inciso de la citada letra e), ha de entenderse aquella cuyas *características esenciales* son atribuibles a la consecución de un resultado técnico. Si modulé mi interpretación, atendiendo a «características esenciales» fue para aclarar que no escapa a la prohibición una forma que se limite a incluir un elemento arbitrario *menor desde el punto de vista funcional,* como puede ser el color.

Tampoco bajo el imperio de la letra c) debe admitirse la eficacia de cualquier diferencia, sino sólo de las que sean relevantes para la descripción.

73. En lo tocante a la prohibición como marcas de las formas funcionales, consideré que, aunque sólo sirviese para evitar un riesgo limitado de que el derecho de marcas invada indebidamente el ámbito de las patentes, el interés público no debía soportar tal peligro, pudiendo los operadores proteger sus productos mediante la adición de elementos arbitrarios.

47 — Conclusiones de 23 de enero de 2001 (sentencia de 18 de junio de 2002, Rec. pp. I-5475 y ss., especialmente p. I-5478).

74. Similar razonamiento vale también en la presente materia: la interdicción de marcas descriptivas permite que todos puedan disponer con libertad de signos que designan los productos y servicios o sus características esenciales. Si bien es verdad que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva excluye de las prerrogativas del titular de la marca la de oponerse al uso de indicaciones de esa naturaleza, también lo es que permitir el registro de marcas descriptivas impide injustamente, a parte de los operadores, el uso de esas indicaciones *como marcas* y perpetúa la ventaja adquirida, en un primer momento, sobre un patrimonio fácilmente agotable, como es, en relación con los productos designados, el de los términos descriptivos de carga positiva. No veo por qué el ordenamiento debe soportar este riesgo de anquilosamiento, cuando los operadores pueden recurrir sin dificultad a soluciones fantasiosas u originales.

75. En fin, de lo anterior se desprende que las consideraciones relativas a la existencia de sinónimos o al carácter esencial o accesorio del contenido descriptivo del signo no son pertinentes a la hora de examinar su carácter descriptivo.

76. El Gerechtshof quiere saber si, para el análisis del carácter distintivo de un signo compuesto de elementos descriptivos, tiene importancia el hecho de que la protección otorgada a una marca, expresada en una de las lenguas nacionales o regionales, se extienda a su traducción en las demás.

77. Como ya indiqué con anterioridad,[48] si en un territorio determinado se ha optado por un régimen de concesión de marca que abarca diversas regiones lingüísticas es conforme con los objetivos de la Directiva que el carácter descriptivo de un signo se analice en relación con cada una de las lenguas presentes.

6. *Particularidades del derecho del Benelux*

78. Mediante su pregunta XII.a) el juez *a quo* se interroga sobre la relevancia de la política de examen que ha de seguir el Merkenbureau, con arreglo al derecho interno, en particular en relación con la regularización de los «depósitos manifiestamente inadmisibles» y acerca del Comentario común de los Gobiernos concernidos a propósito del protocolo de modificación de la Ley uniforme sobre marcas.[49]

79. Esta pregunta requiere a todas luces una interpretación, no del derecho comunitario, sino de la práctica jurídica vigente en el Benelux, lo que excede de la competencia del Tribunal de Justicia. Por esta razón, la cuestión deberá declararse inadmisible.

48 — Véanse los puntos 62 y 63 *supra*.
49 — Véase el punto 23 *supra*.

Conclusión

80. En atención a todo lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia que conteste a la petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Gravenhage de la siguiente manera:

«1) En el ejercicio de apreciación de la capacidad de un signo para ser marca, la autoridad competente debe tener en cuenta, con arreglo a 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, junto al signo tal como ha sido depositado, las demás circunstancias relevantes, entre las que figuran la posible adquisición de carácter distintivo mediante el uso, o el riesgo de error o confusión percibido desde el punto de vista de un consumidor medio, siempre en relación con los productos o servicios designados.

2) La ausencia de carácter descriptivo en un signo no supone que posea carácter distintivo: los signos son distintivos, descriptivos o genéricos únicamente en relación con los productos o servicios considerados.

3) La Directiva no se opone a un régimen nacional que permite que un solicitante pueda renunciar a la protección ofrecida por la marca en relación con aquellos productos que presenten o carezcan de una característica particular.

4) El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se limita a prohibir el registro como marcas de los signos descriptivos que presentan actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a otros que puedan ser, con probabilidad razonable, utilizados en el futuro en aquellos sectores.

5) Si en un territorio determinado sujeto a la Directiva se ha optado por un régimen de concesión de marca que abarca diversas regiones lingüísticas, es conforme con los objetivos de la Directiva que el carácter descriptivo de un signo se analice en relación con cada una de las lenguas presentes.

6) En cuanto a las marcas compuestas por palabras, el carácter descriptivo debe apreciarse no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto, el servicio o sus características esenciales, es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo. A estos efectos, una diferencia se considera perceptible cuando afecta a elementos importantes de la forma o del sentido del signo.»