SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 14 de septiembre de 1999 *

En el asunto C-375/97,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Tribunal de commerce de Tournai (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

General Motors Corporation

e

Yplon SA,

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: francés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de las Salas Tercera y Quinta, en función de Presidente; P. Jann, Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente), J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet y R. Schintgen, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. R. Grass;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de General Motors Corporation, por los Sres. A. Braun y E. Cornu, Abogados de Bruselas;

— en nombre de Yplon SA, por los Sres. E. Felten y D.-M. Philippe, Abogados de Bruselas;

— en nombre del Gobierno belga, por el Sr. J. Devadder, conseiller général del service juridique del ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y A. de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. J.G. Lammers, juridisch adviseur del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. B.J. Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de General Motors Corporation, representada por los Sres. A. Braun y E. Cornu; de Yplon SA, representada por el Sr. D.-M. Philippe; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. M.A. Fierstra, juridisch adviseur, en calidad de Agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. Silverleaf, QC, y de la Comisión, representada por la Sra. K. Banks, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, expuestas en la vista de 22 de septiembre de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de noviembre de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 30 de octubre de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de noviembre siguiente, el Tribunal de commerce de Tournai planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión 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; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre General Motors Corporation (en lo sucesivo, «General Motors»), con domicilio social en Detroit (Estados Unidos de América), e Yplon SA (en lo sucesivo, «Yplon»), con domicilio social en Estaimpuis (Bélgica), en relación con el uso de la marca Chevy.

Derecho comunitario

3 El artículo 1 de la Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente:

«La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.»

4 El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», establece:

«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.»

Normativa del Benelux

El artículo 13, A, número 1, letra c), de la Ley Uniforme del Benelux en materia de Marcas (en lo sucesivo, «Ley Uniforme del Benelux»), que adaptó la legislación del Benelux al artículo 5, apartado 2, de la Directiva, señala:

«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:

[...]

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;

[...]»

6 Esta disposición, que entró en vigor el 1 de enero de 1996, sustituyó, con efectos a partir de dicha fecha, al antiguo artículo 13, A, número 2, de la Ley Uniforme del Benelux, según el cual el derecho exclusivo sobre la marca permitía al titular oponerse a «cualquier otro uso [distinto del previsto en el apartado 1, es decir, un uso para un producto idéntico o similar] que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de la marca o de un signo semejante, en condiciones que puedan perjudicar al titular de la marca».

Litigio principal

7 General Motors es titular de la marca del Benelux Chevy, registrada el 18 de octubre de 1971 en la Oficina de Marcas del Benelux para productos de las clases 4, 7, 9, 11 y 12, y, en particular, para vehículos automóviles. Este registro reivindica los derechos adquiridos mediante un primer registro belga de 1 de septiembre de 1961 y mediante un primer uso en los Países Bajos, en 1961, y en Luxemburgo, en 1962. Actualmente, en Bélgica, la marca Chevy es utilizada más específicamente para designar vehículos de tipo furgoneta.

8 Yplon también es titular de la marca del Benelux Chevy, registrada en la Oficina de Marcas del Benelux el 30 de marzo de 1988, para productos de la clase 3, y,

posteriormente, el 10 de julio de 1991, para productos de las clases 1, 3 y 5. Utiliza estas marcas para detergentes y diversos productos de limpieza. También es titular de la marca Chevy en otros países, incluidos varios Estados miembros.

9 El 28 de diciembre de 1995, General Motors presentó en el Tribunal de commerce de Tournai una demanda con el fin de que se prohibiera a Yplon utilizar el signo Chevy para designar detergentes o productos de limpieza, alegando que tal uso constituye una dilución de su propia marca y vulnera su función publicitaria. Basa su acción, para el período anterior al 1 de enero de 1996, en el antiguo artículo 13, A, número 2, de la Ley Uniforme del Benelux y, a partir del 1 de enero de 1996, en el nuevo artículo 13, A, número 1, letra c), de la misma Ley. Sostiene, al respecto, que su marca Chevy es una «marca renombrada» en el sentido de esta disposición.

10 En contestación a la demanda, Yplon alega, en particular, que General Motors no ha aportado la prueba de que su marca Chevy goce de «renombre» en el territorio del Benelux en el sentido del nuevo artículo 13, A, número 1, letra c), de la Ley Uniforme del Benelux.

11 Por considerar que la solución del litigio principal exigía ciertas precisiones sobre el concepto de «marca renombrada» y sobre si el renombre debe extenderse a la totalidad del territorio del Benelux o basta con que exista en una parte de éste, el Tribunal de commerce de Tournai resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«A la vista del artículo 13, A, número 1, letra c), de la Ley Uniforme del Benelux, introducido de conformidad con el protocolo de modificación vigente desde el

1 de enero de 1996, ¿qué significado exacto debe atribuirse al término "renombre de la marca", y cabe afirmar también que dicho "renombre" se aplica a todo el territorio del Benelux o sólo a una parte de éste?».

Sobre la cuestión prejudicial

12 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide, básicamente, al Tribunal de Justicia, por una parte, que precise el sentido de la expresión «goce de renombre», mediante la cual se enuncia, en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, el primero de los dos requisitos que una marca registrada debe cumplir para recibir una protección ampliada a productos o servicios que no sean similares, y, por otra parte, que indique si este requisito debe cumplirse para la totalidad del territorio del Benelux, o si basta con que se cumpla en una parte de éste.

13 General Motors estima que, para ser renombrada en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, la marca anterior debe ser conocida entre el público interesado, sin que por ello alcance el grado de notoriedad de la marca «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (en lo sucesivo, «Convenio de París»), concepto al que, en otro supuesto, se remite expresamente el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva. Además, afirma que basta con que el renombre se extienda a una parte sustancial del territorio de un Estado miembro; parte que puede corresponder a una comunidad o una región de este Estado.

14 Yplon considera que una marca registrada para un producto o un servicio destinado al gran público es renombrada en el sentido del artículo 5, apartado 2,

de la Directiva cuando un amplio sector de este público la conoce. Estima que la excepción a la regla de especialidad sólo puede intervenir en favor de marcas que puedan asociarse espontáneamente a un determinado producto o servicio y que el renombre debe extenderse a la totalidad del territorio de un Estado miembro o, en el caso del territorio del Benelux, a uno de los países que lo componen.

15 El Gobierno belga afirma que el concepto «marca renombrada» debe interpretarse de forma flexible y que existe una graduación en la notoriedad entre, en particular, la marca renombrada y la marca notoria. Este concepto no se presta, en su opinión, a una estimación abstracta, por ejemplo, mediante la fijación de un porcentaje de notoriedad. Añade que el renombre en uno solo de los tres países del Benelux es válido para todo el territorio de éste.

16 El Gobierno francés propone al Tribunal de Justicia que responda que el renombre de la marca en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva no puede recibir una definición exacta. Estima que, en realidad, debe apreciarse, caso por caso, si un amplio sector del público interesado por los productos de las dos marcas conoce la marca anterior y si ésta disfruta de una reputación suficiente para que el público establezca una relación entre ella y la marca posterior impugnada. Una vez comprobado el renombre, su grado deberá incidir después sobre la extensión de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva. En el ámbito territorial, considera que basta el renombre en un solo país del Benelux.

17 El Gobierno neerlandés estima suficiente que la marca goce de renombre entre el público al que se dirige en particular. Considera que el grado de conocimiento no puede indicarse de forma abstracta. En realidad, lo importante es determinar si,

habida cuenta de todas las circunstancias del caso concreto, la marca anterior tiene un renombre que pueda resultar perjudicado por la utilización de dicha marca para productos no similares. Según dicho Gobierno no es necesario que la marca sea conocida en todo el territorio de un Estado miembro y, para las marcas del Benelux, en el conjunto del territorio de éste.

18 El Gobierno del Reino Unido sostiene que la cuestión determinante es si se utiliza sin justa causa la marca posterior y si ésta permite obtener de modo indebido una ventaja o causar perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior. La respuesta a esta cuestión depende, en su opinión, de una apreciación global de todos los factores pertinentes y, en particular, del carácter distintivo inherente a la marca, de la extensión del renombre que haya adquirido, del grado de similitud entre las dos marcas y de la magnitud de las diferencias entre los productos o servicios cubiertos. Debe concederse protección a todas las marcas que hayan adquirido una reputación y deben aplicarse, después, criterios calificativos para limitar la protección a aquellas marcas cuya reputación lo justifique, de modo que la protección sólo debe concederse cuando se aporten pruebas evidentes de la existencia de un perjuicio real. Jurídicamente no es necesario que el renombre se extienda a todo el territorio de un Estado miembro. Sin embargo, en la práctica, la prueba de un perjuicio real no podrá aportarse en el caso de una marca cuya reputación se limite a una parte de un Estado miembro.

19 La Comisión propone interpretar que el concepto de «marca renombrada» se refiere a una marca que tenga una reputación entre el público interesado. Afirma que este concepto es menos exigente que el de marca «notoriamente conocida», en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París. Basta con que la marca sea renombrada en una parte sustancial del territorio del Benelux, puesto que las marcas que gozan de renombre regional merecen tanta protección como las que tienen renombre en todo ese territorio.

20 Procede señalar que el primer requisito de la protección ampliada prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva se expresa, en esta disposición, mediante la

expresión «er renommeret», en la versión danesa; «bekannt ist», en la versión alemana; «χαίρει φήμης», en la versión griega; «goce de renombre», en la versión española; «jouit d'une renommée», en la versión francesa; «gode di notorietà», en la versión italiana; «bekend is», en la versión neerlandesa; «goze de prestigio», en la versión portuguesa; «laajalti tunnettu», en la versión finesa; «är känt», en la versión sueca, y «has a reputation», en la versión inglesa.

21 Las versiones alemana, neerlandesa y sueca utilizan términos que significan que la marca debe ser «conocida», sin otra precisión en cuanto a la extensión del conocimiento que se exige, mientras que las demás versiones lingüísticas utilizan el término «renombre» o expresiones que, como este término, implican, cuantitativamente, cierto grado de conocimiento entre el público.

22 Este matiz, que no encierra una contradicción real, resulta de la mayor neutralidad de los términos usados en las versiones alemana, neerlandesa y sueca. Sin embargo, no permite negar la exigencia de un umbral de conocimiento que, en el marco de una interpretación uniforme del Derecho comunitario, resulta de una comparación de todas las versiones lingüísticas de la Directiva.

23 Tal exigencia resulta asimismo del sistema general y de la finalidad de la Directiva. En la medida en que, a diferencia del artículo 5, apartado 1, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva protege las marcas registradas para productos o servicios no similares, el primer requisito que impone implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público. En efecto,

sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior.

24 El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado.

25 Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.

26 El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.

27 En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

28 En el ámbito territorial, el requisito se cumple cuando, según los términos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, la marca goza de renombre «en el Estado miembro». Al no proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este

sentido, no puede exigirse que el renombre exista en «todo» el territorio del Estado miembro. Basta con que exista en una parte sustancial de éste.

29 Por lo que respecta a las marcas registradas en la Oficina de Marcas del Benelux, el territorio de éste debe asimilarse al territorio de un Estado miembro, puesto que el artículo 1 de la Directiva asimila estas marcas a las registradas en un Estado miembro. Debe, pues, entenderse que el artículo 5, apartado 2, se refiere a un renombre adquirido «en» el territorio del Benelux. Por consiguiente, por los mismos motivos expuestos en relación con el requisito del renombre en un Estado miembro, no puede exigirse de una marca del Benelux que su renombre se extienda a la totalidad del territorio del Benelux. Basta con que este renombre exista en una parte sustancial de éste, que puede corresponder, en su caso, a una parte de uno de los países del Benelux.

30 Cuando, al término de su análisis, el Juez nacional considere que el requisito relativo al renombre se cumple, tanto por lo que se refiere al público interesado como al territorio de que se trate, deberá proceder al examen del segundo requisito previsto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es decir, la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa. A este respecto, debe observarse que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio.

31 Procede, por ello, responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, para que una marca registrada disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares, debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. En el territorio del Benelux, basta con que la conozca una parte significativa del público interesado en una parte

sustancial de este territorio, que puede corresponder, en su caso, a una parte de uno de los países que lo componen.

Costas

32 Los gastos efectuados por los Gobiernos belga, alemán, francés, 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,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal de commerce de Tournai mediante resolución de 30 de octubre de 1997, declara:

El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse

en el sentido de que, para que una marca registrada disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares, debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. En el territorio del Benelux, basta con que la conozca una parte significativa del público interesado en una parte sustancial de este territorio, que puede corresponder, en su caso, a una parte de uno de los países que lo componen.

Puissochet	Jann	Moitinho de Almeida
Gulmann	Murray	Edward
Ragnemalm	Wathelet	Schintgen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de septiembre de 1999.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias