CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. GIUSEPPE TESAURO

presentadas el 9 de junio de 1993 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

1. ¿Establecen los artículos 30 y 36 del Tratado límites a la aplicación de las normas nacionales que regulan la concesión de un derecho de marca, así como la protección de dicha marca frente a marcas similares que pueden, por ello, provocar un riesgo de confusión?

Estos son, fundamentalmente, los aspectos suscitados en el marco del presente procedimiento.

2. Paso a recordar brevemente los hechos.

Es necesario precisar, ante todo, que el presente litigio se refiere a un conflicto entre marcas de origen diferente e inscritas en diversos Estados miembros por dos empresas independientes. Se trata:

— de la marca «quattro», registrada en Alemania (e internacionalmente) por Audi, destinada a designar la versión de tracción integral (cuatro ruedas motrices) de ciertos modelos de la gama, versión que se comercializa bajo la denominación «Audi quattro»;

— de la marca «Quadra», registrada en Francia por Renault, destinada a designar la versión de tracción integral del modelo Espace, versión que se comercializa bajo la denominación «Espace Quadra».

3. El litigio que enfrenta a los dos reputados fabricantes de automóviles se originó en Alemania y se desarrolló en dos planos paralelos. Por una parte, la filial alemana de Renault, Deutsche Renault, solicitó y obtuvo ante el Deutsches Patentamt (Oficina de Patentes alemana) la cancelación del registro de la marca rival «quattro». Con posterioridad, dicha decisión fue confirmada, en el ámbito judicial, por el Bundespatentgericht (un recurso contra dicha sentencia estaba aún pendiente en la fecha de celebración de la vista ante este Tribunal).

La cancelación de la marca «quattro», obtenida por la empresa Deutsche Renault, se basa en los siguientes motivos:

— la ley alemana (apartado 2 del artículo 4 de la Ley de marcas, la Warenzeichengesetz; en lo sucesivo, «WZG») excluye en principio la posibilidad de registrar signos numéricos, a menos que el signo de que se trate (apartado 3 del artículo 4 de la WZG) esté implantado en las relaciones comerciales como signo distintivo de los productos en los que se aplique

* Lengua original: italiano.

(se observará que el principio de la prohibición de registro de los signos numéricos se sitúa en el marco más general de la prohibición de registro de todos aquellos signos que, por ser esencialmente *descriptivos* de ciertas características o cualidades de los productos, carecen del *carácter distintivo* exigido para la válida creación de un derecho de marca);

— la marca «quattro» —versión literal italiana del número cuatro— es percibida por el consumidor como un signo numérico;

— no parece suficientemente demostrado que el signo «quattro» haya alcanzado un grado de penetración suficiente en el público para atribuirle carácter distintivo, y ello, teniendo en cuenta también la exigencia, especialmente importante en el sector del automóvil, de que el signo «quattro» permanezca, en principio, a la *libre disposición* de los productores como signo descriptivo de distintas características técnicas de los vehículos automóviles (tracción en las cuatro ruedas, cuatro puertas, cuatro cilindros, etc.).

4. Por otra parte —y casi al mismo tiempo que Renault presentó la solicitud de cancelación ante el Patentamt—, Audi ejercitó una acción de cesación y de indemnización contra Deutsche Renault, con el fin de oponerse a la comercialización en Alemania de los vehículos «Espace» designados con la marca «Quadra». Dicha acción, basada en el derecho exclusivo derivado tanto del registro como del uso del signo «quattro» como denominación distintiva (el artículo 25 del WZG protege la marca constituida en virtud del uso), fue estimada tanto en primera instancia como en apelación.

No obstante, el Bundesgerichtshof (en lo sucesivo, «BGH») rectificó la apreciación del órgano jurisdiccional de apelación, subrayando que el signo «quattro» reviste una importancia especial en el mercado del automóvil y, por tanto, debe permanecer disponible para su utilización general. Se desprende de ello que puede reconocerse un derecho de marca en relación con semejante signo únicamente cuando se haya demostrado que éste ha adquirido un elevado grado de notoriedad en las relaciones comerciales como signo distintivo de los productos de una determinada empresa. Desde esta perspectiva, el BGH consideró que el grado de notoriedad que declaró el órgano jurisdiccional de apelación no era suficiente para conceder una protección al mencionado signo. Sin embargo, el propio BGH precisó también que si, como consecuencia de una nueva apreciación de los hechos del asunto efectuada por el órgano jurisdiccional de instancia, se demostrase que el signo «quattro» se ha implantado en las relaciones comerciales con el alto grado de notoriedad exigido, dicho signo podría ser protegido jurídicamente en virtud de la legislación nacional sobre el derecho de marca.

Ahora bien, en el caso de que las comprobaciones indispensables pusieran de manifiesto que el Derecho nacional reconoce la protección solicitada en el presente caso por Audi, el BGH consideró indispensable someter al Tribunal de Justicia la cuestión de si el Derecho comunitario y, en especial, los artículos 30 y 36 del Tratado, se oponen a la concesión de dicha protección.

5. Antes de examinar la cuestión planteada por el BGH, procede precisar que la Primera Directiva del Consejo en materia de marcas establece normas específicas sobre los aspectos jurídicos de que se trata en el presente procedimiento. La Directiva, que constituye una primera etapa en la aproximación de las legislaciones nacionales en dicho sector, establece, en efecto, disposiciones relativas tanto a los requisitos esenciales para el registro de

una marca como a la protección de las marcas registradas frente a otras marcas idénticas o similares. No obstante, debe subrayarse que la Directiva no se aplica a las marcas constituidas en virtud del uso [1] (como podría ser la marca «quattro») y que, cuando ocurrieron los hechos que originaron el asunto, no había vencido todavía el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, por lo que sus disposiciones no son pertinentes en ningún caso para la solución del litigio. Por tanto, en el caso presente, este Tribunal tiene que pronunciarse exclusivamente sobre los límites que los artículos 30 y 36 del Tratado establecen en este ámbito.

La relación entre las disposiciones del Tratado relativas a la circulación de mercancías y las disposiciones nacionales relativas a la concesión de un derecho de marca

6. Como queda dicho, la cuestión prejudicial planteada por el BGH se refiere a los límites que los artículos 30 y 36 del Tratado imponen a la concesión de un derecho de marca. Fundamentalmente, se trata de determinar si dichas normas se oponen a la aplicación de una legislación nacional que, aun cuando sea conforme a determinados requisitos, confiere un derecho de marca en relación con un signo numérico como el signo «quattro».

7. A este respecto, con carácter general, procede destacar que, con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal, [2] las excepciones previstas en el artículo 36 del Tratado no deben interpretarse en el sentido de que atribuyan a los Estados miembros una «competencia exclusiva», sino, más estrictamente, en el sentido de que únicamente permiten la adopción de medidas «justificadas» y, por tanto, indispensables para la consecución de los objetivos de interés público preeminente contemplados en la disposición. Dicho principio se aplica, asimismo, en materia de propiedad industrial y comercial. Según el Tribunal de Justicia, «en cuanto establece una excepción a uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite, en efecto, excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que las mismas se encuentren justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad». [3] Desde esta perspectiva, «la conciliación de las exigencias de la libre circulación de mercancías con el respeto debido a los derechos de propiedad industrial y comercial debe llevarse a cabo de tal forma que la protección se asegure al ejercicio legítimo, relacionado con las prohibiciones de importación "justificadas" a efectos de dicho artículo, de los derechos concedidos por las legislaciones nacionales, pero, por el contrario, se deniegue cualquier ejercicio abusivo de dichos derechos, que pudiera mantener o establecer compartimientos artificiales dentro del mercado común». [4]

8. No obstante, procede destacar que, si de las afirmaciones de carácter general se pasa al examen de los resultados concretos de la jurisprudencia, parece bastante evidente que, con vistas a conciliar las exigencias de la libre

1 — Como se desprende del cuarto considerando, la Directiva no priva a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso; tan sólo regula dichas marcas en sus relaciones con las marcas adquiridas mediante un registro obtenido de conformidad con las normas armonizadas por la propia Directiva.

2 — Véase la sentencia de 8 de noviembre de 1979, Denkavit (251/78, Rec. p. 3369).

3 — Véase la sentencia de 22 de junio de 1976, Terrapin (119/75, Rec. p. 1039).

4 — Véase la sentencia de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop (144/81, Rec. p. 2853).

circulación y de los derechos de propiedad industrial y comercial, este Tribunal ha dado prueba de una notable prudencia, observando una actitud más cauta que la mantenida en relación con las restantes excepciones contempladas en el artículo 36. En efecto, en materia de protección de la salud, de la moralidad, del orden público y de la seguridad pública, el Tribunal de Justicia, al tiempo que ha reconocido que a falta de armonización incumbe en principio a los Estados miembros determinar el grado de protección que pretenden garantizar, se ha reservado siempre el examen de la proporcionalidad de las medidas adoptadas con relación a los objetivos perseguidos, apreciando, en particular, si dichos objetivos no hubieran podido alcanzarse mediante medidas menos restrictivas de los intercambios intracomunitarios.

Distinto y —como se ha dicho— más «tímido» parece ser el enfoque seguido en materia de derechos de propiedad industrial y comercial. En concreto, de la jurisprudencia se desprende que los artículos 30 y 36 sólo se oponen a un ejercicio *claramente abusivo* de los derechos de que se trata. El supuesto principal en el que ésta se produce es aquel, bien conocido, en el que el titular de dichos derechos invoca la protección que le conceden las normas nacionales para oponerse a la importación o comercialización de un producto lícitamente introducido en el mercado de otro Estado miembro por el propio titular de dichos derechos, con su consentimiento o con el consentimiento de una persona ligada a él por vínculos de dependencia jurídica o económica.

9. Por el contrario, este Tribunal ha excluido siempre que los artículos 30 y 36 puedan invocarse para oponerse a la aplicación de las disposiciones nacionales que establecen los requisitos o modalidades para la concesión de un derecho de propiedad industrial o comercial a un determinado titular. Por consiguiente, a falta de armonización en el plano comunitario, la *existencia* de dicho derecho depende exclusivamente de la legislación interna, de modo que las normas adoptadas por un Estado miembro en dicha materia se cuentan *en principio* entre las excepciones al artículo 30 establecidas en el artículo 36. [5]

10. Sobre esta base, el Tribunal de Justicia ha considerado justificadas con arreglo al artículo 36:

— la Ley uniforme del Benelux, que, en materia de diseños y modelos, concede un derecho exclusivo al primer depositante de un modelo, sin, no obstante, exigirle que sea el autor del mismo o que haya obtenido una licencia del autor (sentencia Keurkoop);

— la Ley británica que, en virtud del principio de la «novedad relativa», concede la expedición de una patente en relación con invenciones por las que ya se concedió una patente, depositada hace más de cincuenta años y que no ha sido utilizada o publicada durante ese tiempo (sentencia Thetford);

5 — Véanse las sentencias de 30 de junio de 1988, Thetford (35/87, Rec. p. 3585), y de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis and Co. (24/67, Rec. p. 81). En el mismo sentido, en materia de marcas, véanse la sentencia de 31 de octubre de 1974, De Peijper (16/74, Rec. p. 1183), y la sentencia Terrapin, antes citada. Siempre desde esta perspectiva, debe destacarse la fórmula empleada en la sentencia Keurkoop, posteriormente utilizada en la sentencia Thetford, antes citada; en la sentencia de 5 de octubre de 1988, Cicra (53/87, Rec. p. 6039), así como en la sentencia de 5 de octubre de 1988, Volvo (238/87, Rec. p. 6211), según la cual, a falta de una unificación en el ámbito de la Comunidad o de una aproximación de las legislaciones, incumbe a las leyes nacionales fijar los requisitos y las modalidades de protección.

— las Leyes italiana y británica que reconocen un derecho exclusivo para el modelo ornamental, no sólo sobre la carrocería de un vehículo automóvil, sino también sobre las diversas piezas de la carrocería, impidiendo de este modo la comercialización de piezas de recambio por parte de fabricantes independientes no autorizados (sentencias Cicra y Volvo).

11. No encuentro razones por las que en el asunto presente no deba adoptarse también dicha orientación jurisprudencial. Como se ha visto, la legislación alemana regula detalladamente la posibilidad de crear un derecho de marca (mediante registro o uso) por lo que respecta a un signo numérico, como es el signo «quattro». Asimismo, en el marco de la aplicación de la Ley, las autoridades de dicho país han elaborado criterios interpretativos precisos, destinados a garantizar que no se conceda protección a signos que carecen de carácter distintivo y que, por tanto, no son idóneos para cumplir la función específica de la marca. Por tanto, dicha legislación y los criterios interpretativos que le son aplicables regulan de forma exhaustiva los requisitos y las modalidades de atribución del derecho de que se trata, estableciendo un régimen relativamente articulado y que permite definir cuándo y dentro de qué límites puede un signo numérico ser objeto de una marca, cuál es la importancia del carácter «descriptivo» del signo, cuál el grado de notoriedad requerido (según los distintos supuestos) para justificar el reconocimiento de la protección jurídica, y, por último, cuál es la importancia del interés de los competidores, y de los terceros en general, en utilizar libremente el mencionado signo.

Ahora bien, de la jurisprudencia antes mencionada se desprende claramente que procede remitirse a dicha normativa, y no a las disposiciones del Tratado sobre la circulación de las mercancías, para determinar, en un caso concreto, si un signo determinado presenta todos los elementos necesarios para gozar de la protección jurídica de la marca. En consecuencia, considero que los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de las disposiciones y de los criterios nacionales aludidos y que, por ende, la atribución de una protección jurídica al signo «quattro» en Alemania es una posibilidad que debe ser apreciada por las autoridades competentes exclusivamente a la luz de dichas disposiciones o criterios.

12. Por otra parte, caso de adoptarse una orientación distinta, este Tribunal estaría llamado inevitablemente a definir de forma positiva un régimen jurisprudencial de la marca, deduciendo de los artículos 30 y 36 las normas específicas que las autoridades nacionales deben aplicar para determinar, en cada caso, si ha lugar a conceder la protección a un signo distintivo determinado o no. En otras palabras, este Tribunal asumiría un papel típicamente normativo que, hasta el momento, *in subiecta materia,* ha considerado siempre que era prerrogativa exclusiva del legislador (nacional o comunitario).

13. No me parece que dicha conclusión se debilite por la circunstancia de que el Consejo haya adoptado la Primera Directiva de armonización en materia de marcas, que establece, entre otras cosas, los requisitos que debe cumplir un signo para poder obtener el registro (como se ha mencionado, sin embargo, la Directiva no afecta al derecho de

los Estados miembros a continuar protegiendo las marcas adquiridas mediante el uso). Por el contrario, la propia adopción de la Directiva parece confirmar, de acuerdo con los principios jurisprudenciales antes mencionados, que los elementos constitutivos de la marca, así como de cualquier otro derecho de propiedad industrial o comercial, dependen, a falta de normas comunes, de la legislación nacional y no pueden ser definidos por el Tribunal de Justicia mediante interpretación de las normas del Tratado.

14. Sin embargo, a la solución que aquí se propone debe añadirse una salvedad. Aunque la creación (y, desde un punto de vista más genérico, la conservación y extinción) de los derechos de que se trata se rija por el ordenamiento jurídico interno de cada país, sin embargo, la prerrogativa reconocida al respecto a los Estados miembros nunca debería ejercitarse de forma tal que provocase «restricciones encubiertas» o «discriminaciones arbitrarias» en los intercambios a efectos de la segunda frase del artículo 36. No obstante, procede precisar que, en el marco de la aplicación contemplada en la jurisprudencia, el alcance concreto de dicha salvedad —que se configura como una especie de cláusula mínima de salvaguardia— no va más allá de supuestos límite (casi supuestos teóricos), como el de una aplicación de las disposiciones nacionales que dé lugar a una discriminación en razón de la nacionalidad de los operadores afectados o del lugar de creación del derecho de propiedad industrial o comercial; [6] supuestos a los que cabría añadir, a lo sumo, el de un derecho de marca concedido a un signo *manifiestamente* desprovisto de carácter distintivo alguno (éste es el ejemplo —invocado en la vista— de la protección jurídica concedida a la denominación genérica «tierra» o «agua»).

6 — Véase la sentencia Thetford, antes citada, apartados 17 y 18, y la sentencia Cicra, antes citada, apartado 12.

15. A la luz de las consideraciones que anteceden, estimo que puede responderse al órgano jurisdiccional nacional en el sentido de que, a falta de armonización comunitaria, los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de una legislación nacional que determina si, y con arreglo a qué requisitos, es posible *crear* un derecho de marca en relación con un signo numérico como el que es objeto del litigio principal.

Las disposiciones del Tratado relativas a la circulación de mercancías y la apreciación del riesgo de confusión entre marcas

16. En el marco del presente procedimiento, se ha discutido también un segundo aspecto. En efecto, una vez que ha quedado demostrado que el ordenamiento jurídico nacional y el ordenamiento jurídico comunitario permiten el reconocimiento de un derecho de marca en relación con el signo «quattro», se ha planteado si la evaluación de un «riesgo de confusión» entre dicha marca y la marca «Quadra» debe llevarse a cabo exclusivamente con arreglo a criterios basados en el Derecho interno o según criterios basados en los artículos 30 y 36 del Tratado. Me parece oportuno realizar un breve comentario previo al respecto.

17. En primer lugar, recuerdo que el litigio se refiere a un caso de conflicto entre marcas distintas («quattro» y «Quadra»), válidamente constituidas en dos Estados miembros distintos por empresas independientes entre sí.

Asimismo, debo destacar que el supuesto del «riesgo de confusión» está específicamente regulado no sólo en la legislación alemana, como es obvio, sino también en la Primera Directiva comunitaria sobre marcas (artículo 5).

18. Por otra parte, me parece oportuno llamar la atención de este Tribunal sobre la circunstancia de que la cuestión planteada por el BGH no contiene ninguna referencia específica al problema de la posibilidad de confusión entre las marcas controvertidas. El elemento central de la demanda, como se desprende también del conjunto de la resolución, se refiere, en efecto, a la posibilidad de que el Tratado impida la *creación* de una marca en relación con el signo «quattro». Por el contrario, el BGH no pregunta expresamente al Tribunal de Justicia si, en el caso de que nada obste al reconocimiento de la marca «quattro», el Tratado establece límites adicionales a la apreciación de la posibilidad de confusión entre dicha marca y la marca «Quadra». Es probable que la razón sea la siguiente. El BGH parte de la idea de que, en todo caso, la marca «quattro» sólo puede encontrarse protegida por el Derecho alemán si se acredita que la misma ha alcanzado un grado de notoriedad muy elevado entre el público consumidor como signo distintivo de un determinado producto; pero, si ello se probase, debería considerarse que la marca «quattro», precisamente por basarse en un alto grado de notoriedad, disfruta de una fuerte protección frente a cualquier otra marca que, aun presentando variaciones más o menos acentuadas, pueda, sin embargo, reconducirse a la misma denominación. Desde esta perspectiva, que es la de la protección de las marcas caracterizadas por un alto grado de notoriedad, incluso un riesgo de confusión poco elevado puede efectivamente ser suficiente para justificar el ejercicio de la protección legal. [7] Apenas es necesario recordar a este respecto que la Directiva comunitaria (reconociendo, por otra parte, un fenómeno extendido) deja intacta la facultad de los Estados miembros de «conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre» (noveno considerando).

Por otra parte, a pesar de no haber sido expresamente mencionada por el BGH, la cuestión de la posibilidad de confusión se ha discutido ampliamente ante el Tribunal de Justicia y no puede excluirse que, a pesar de todo, pueda revestir una cierta importancia para la solución del litigio principal. Por tanto, considero que este Tribunal no puede omitir pronunciarse sobre dicho extremo.

19. Una vez precisado lo anterior, a mi parecer pueden realizarse las siguientes consideraciones. En primer lugar, está claro que la facultad, reconocida al titular de una marca, de oponerse a la utilización por parte de los competidores de signos similares o idénticos representa el contenido esencial del derecho de marca. En efecto, este último, en su momento funcional, es decir, en la fase de su ejercicio, no se configura de otra forma que como un derecho absoluto de exclusiva, un *jus excludendi omnes alios.* En este sentido, lo dispuesto en el artículo 5 de la Primera Directiva es claro: «La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo.» Por otra parte, en este punto, es asimismo clara la jurisprudencia, cuando en la sentencia Terrapin afirma «que en el estado actual del Derecho comunitario, y con arreglo a la primera frase del artículo 36 del Tratado, un derecho

7 — El que ésta es la perspectiva adoptada por el BGH parece confirmarse por el dictamen anexo al escrito de Audi, a tenor del cual «le Bundesgerichtshof confirme qu'en toute hypothèse, si on part de l'idée que le terme "quattro" a une valeur forte comme marque, il faut répondre par l'affirmative à la question de savoir s'il y a un risque de confusion avec "Quadra"».

de propiedad industrial y comercial legalmente adquirido en un Estado miembro puede oponerse legítimamente frente a la importación de productos comercializados bajo una denominación que se preste a confusión, cuando los derechos de que se trata han sido establecidos por titulares distintos e independientes, bajo la aplicación de legislaciones nacionales diferentes; que, en efecto, si en tal caso el principio de libre circulación de mercancías debiera prevalecer sobre la protección concedida por las legislaciones nacionales respectivas, los derechos de propiedad industrial y comercial resultarían perjudicados en su objeto específico». En la misma línea de pensamiento, este Tribunal, en la sentencia HAG II, [8] subrayó que la protección contra el riesgo de confusión está ligada a la *función esencial* de la marca, observando que esta última «podría quedar mermada [...] si el titular del derecho no pudiera ejercer la facultad que la legislación nacional le confiere de oponerse a la importación del producto similar con una denominación que puede confundirse con su propia marca, puesto que, en tal supuesto, los consumidores dejarían de estar en condiciones de identificar con certeza el origen del producto designado con la marca, y al titular del derecho podría imputársele la mala calidad de un producto de la que, de ninguna manera, sería responsable».

20. Una vez puesto de manifiesto lo anterior, es asimismo evidente que cuanto más elevado es el grado de protección concedido por un Estado miembro frente al riesgo de confusión, tanto mayor es la intensidad de las restricciones que pueden derivarse para los intercambios comerciales, tanto dentro de la Comunidad como en el territorio del Estado miembro interesado. Y está claro que este aspecto reviste precisamente una notable importancia práctica respecto al funcionamiento del mercado interior, dado el número, ciertamente elevado, de posibles casos de conflictos entre marcas en el área comunitaria (incluso cientos de miles, de acuerdo con la estimación citada en las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto HAG II).

Por tanto, se plantea la cuestión de si la evaluación del riesgo de confusión debe realizarse exclusivamente basándose en criterios procedentes del ordenamiento jurídico interno o si de los artículos 30 y 36 del Tratado pueden extraerse criterios de apreciación comunes.

21. Ahora bien, en principio, no considero que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Primera Directiva en materia de marcas, el concepto de *riesgo de confusión* pueda definirse como un *concepto comunitario.* Por tanto, no corresponde al Tribunal de Justicia definir de forma positiva los elementos de dicho concepto y los criterios de aplicación correspondientes. Por otra parte, como queda dicho, la protección contra el riesgo de confusión constituye el objeto esencial del derecho de marca y, en consecuencia, no tendría sentido sostener, por una parte, que, a falta de disposiciones comunitarias, los requisitos (de adquisición) del derecho se rigen por el ordenamiento jurídico interno y, por otra, que los requisitos de la protección del derecho se rigen, por el contrario, por las disposiciones del Tratado. El derecho de marca, como derecho exclusivo, y la protección contra los signos que presentan un riesgo de confusión constituyen fundamentalmente las dos caras de la misma moneda:

8 — Véase la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF AG (C-10/89, Rec. p. I-3711).

reducir (o extender) el alcance de la protección contra al riesgo de confusión no significa nada más que reducir (o extender) el alcance del propio derecho. Por tanto, ambos aspectos deben tener una regulación procedente de una fuente única y homogénea, que, en la situación actual, es el ordenamiento jurídico nacional.

22. En concreto, ello significa que antes de la entrada en vigor de la Primera Directiva, las autoridades nacionales deben resolver las controversias relativas al conflicto entre marcas diferentes, constituidas válidamente en distintos Estados miembros por empresas independientes, basándose en los principios y criterios establecidos por el Derecho nacional. En especial, sobre esta base deberá examinarse si se concede una protección, no sólo en relación con el riesgo de confusión en sentido estricto (confusión sobre el origen del producto), sino también en relación con el riesgo de confusión en sentido amplio (confusión por lo que respecta a las relaciones entre las empresas). De la misma forma, siempre sobre dicha base deberá examinarse si procede aplicar criterios más estrictos en la apreciación del mencionado riesgo, cuando esté en juego una marca que goce de especial notoriedad.

23. En cuanto a la posibilidad de que los conflictos entre marcas reciban un trato diferente en cada Estado miembro, se trata de una consecuencia enteramente natural de la falta de armonización. Es incluso evidente que en tal situación puede suceder que en un Estado miembro se considere que existe confusión entre las dos marcas, mientras que en otro Estado miembro se llegue a la conclusión opuesta. Así pues, en el presente caso, mientras que los juzgadores de instancia consideraron que debía concederse una protección a la marca «quattro» frente a la marca «Quadra», no parece haber existido ningún problema en el Reino Unido, donde ambas marcas coexisten y fueron válidamente registradas. Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que, frecuentemente, el mayor rigor en la protección de la marca contra el riesgo de confusión puede ser el reflejo de un mayor rigor aplicado al reconocimiento del derecho de marca: así, si bien es cierto que los órganos jurisdiccionales alemanes no parecen tener duda alguna respecto a la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas «quattro» y «Quadra», no lo es menos que, como se desprende tanto de las resoluciones del Patentamt y del Bundespatentgericht, como de la resolución del BGH, se aplicaron criterios muy estrictos por lo que respecta al reconocimiento del derecho de marca en relación con el signo «quattro». Se desprende de ello que no cabe excluir, en modo alguno, que las autoridades alemanas —a diferencia de las británicas— consideren, en definitiva, que el signo «quattro» no puede ser objeto de una marca ni tampoco, por este motivo, gozar de protección jurídica en Alemania frente a la marca «Quadra».

24. Queda por mencionar un último aspecto. En efecto, procede destacar que, para apreciar el riesgo de confusión entre dos marcas, las autoridades nacionales deberán en todo caso respetar el límite general establecido en la segunda frase del artículo 36. Las medidas adoptadas para resolver los conflictos entre marcas no deberán ocasionar en ningún caso una «discriminación arbitraria» o una «restricción encubierta» del comercio entre los Estados miembros. Sobre este punto, este Tribunal, en la sentencia Terrapin, introdujo una salvedad específica precisando:

«la respuesta dada [...] no resuelve la cuestión de si la invocación por una empresa de la

similitud de productos originarios de diferentes Estados miembros y del riesgo de confusión de marcas o de nombres comerciales legalmente protegidos en dichos Estados puede eventualmente dar lugar a la aplicación del Derecho comunitario, en especial, a la luz de la segunda frase del artículo 36 del Tratado; que, en efecto, tras haber apreciado la similitud de los productos y el riesgo de confusión, corresponde, asimismo, al juzgador de instancia determinar, en el marco de dicha disposición, si, en un caso concreto, el ejercicio de los derechos de propiedad industrial y comercial puede constituir o no un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros; que, a este respecto, corresponde al Juez nacional comprobar, en especial, si los derechos de que se trata se ejercitan efectivamente por el titular con el mismo rigor, con independencia del origen nacional del eventual infractor».

25. En particular, en el marco de la aplicación de la salvedad contemplada en la segunda frase del artículo 36, deberá tenerse en cuenta la necesidad de evitar que el ejercicio del derecho reconocido en el ordenamiento jurídico nacional a un determinado titular ocasione restricciones de los intercambios carentes de justificación alguna. En consecuencia, desde esta perspectiva —subrayada con anterioridad en las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto HAG II—, [9] procedería velar por que la exclusiva que se reconoce al derecho de marca no se invoque ni de forma discriminatoria (de conformidad con lo indicado por este Tribunal en la sentencia Terrapin) ni tampoco en situaciones que, objetivamente, no llevan consigo ningún riesgo de confusión entre dos marcas diferentes. En efecto, semejantes situaciones pueden producirse cuando, habida cuenta de las características de los productos y del mercado, así como de los distintos signos y denominaciones que permiten distinguir los productos aludidos, se observa claramente que no existe posibilidad alguna de confusión sobre el origen de los productos y que ninguna empresa está abusando de la notoriedad de marcas ajenas ni perjudicando su renombre mediante el uso de un determinado signo distintivo. Así pues, en el presente caso, estoy seguro de que el Juez nacional —a quien incumbe apreciar dicho aspecto— no dejará de tener en cuenta la circunstancia de que el origen de los productos de que se trata está definido, a los ojos del consumidor, no sólo por las marcas «Quadra» y «quattro», sino por un conjunto global de elementos distintivos, de los que forman parte integrante, conjuntamente con otros signos, las denominaciones «Espace» y «Audi»; tanto es así que no se ha discutido en el asunto presente que los vehículos aludidos se comercializan bajo las denominaciones «Espace Quadra» y «Audi quattro» y no simplemente como «Quadra» y «quattro». Asimismo, el referido Juez no olvidará, ciertamente, considerar que el consumidor de

9 — En sus conclusiones — puntos 48 y 49— el Abogado General Sr. Jacobs subraya que un criterio excesivamente amplio del concepto de marcas semejantes que pueden inducir a confusión estaría excluido por la segunda frase del artículo 36, además de que, en el caso de autos, no estaría justificado con arreglo a la primera frase de dicho artículo. Y ello debido a que «el hecho de ampararse en una marca con el fin de impedir la entrada de mercancías fabricadas en otro Estado miembro en el que el riesgo de confusión entre las dos marcas sea mínimo equivaldría a una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros».

automóviles de gran difusión es bastante más advertido y, por consiguiente, está menos expuesto al riesgo de confusión (en sentido estricto y en sentido amplio) que el consumidor de productos de otra naturaleza y coste, como (según el ejemplo utilizado por todos en la vista) ¡chocolatinas, detergentes o caramelos!

Conclusiones

26. A la luz de las consideraciones que anteceden, propongo que se responda al Juez nacional en los siguientes términos:

«A falta de disposiciones comunitarias de armonización, los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de las disposiciones o de los criterios de Derecho interno que establecen si, y con arreglo a qué requisitos, procede reconocer un derecho de marca en relación con un signo numérico como el que es objeto del litigio principal. Asimismo, corresponde a las autoridades nacionales determinar, basándose en las disposiciones o los criterios de Derecho interno, si existe o no un riesgo de confusión entre marcas similares, creadas a nombre de empresas independientes. A la hora de reconocer un derecho de marca a favor de una empresa determinada y de apreciar si existe un riesgo de confusión debido al uso, por parte de otra empresa, de un signo distintivo similar a la marca de que se trata, las autoridades nacionales no pueden en ningún caso adoptar medidas que se traduzcan en una discriminación arbitraria o en una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros a efectos de la segunda frase del artículo 36 del Tratado.»