CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentadas el 31 de enero de 2002 [1]

1. La presente cuestión prejudicial, primera remitida por el Tribunal de Justicia del Benelux, tiene por objeto la apreciación del carácter distintivo de las marcas verbales compuestas. Esta cuestión, desde una óptica similar, es el objeto, entre otras cosas, del asunto C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, cuestión prejudicial planteada por el Gerechtshof te 's-Gravenhage, tribunal de apelación de La Haya.

Hechos del litigio principal

2. El 18 de marzo de 1996 Campina solicitó al Benelux-Merkenbureau (Oficina de Marcas del Benelux; en lo sucesivo, «Merkenbureau») el registro de la marca BIOMILD para productos de las clases 29, 30 y 32 (alimentos y bebidas).

3. Mediante escrito de 3 de septiembre de 1996, el Merkenbureau envió a Campina la notificación prevista en el artículo 6 *bis*, apartado 3, de la Ley uniforme Benelux de marcas (Eenvormige Beneluxwet; en lo sucesivo, «Ley uniforme»). Campina rebatió las razones expuestas en dicho escrito, pero el Merkenbureau le comunicó el 7 de marzo de 1997 la denegación del registro de la marca solicitada. A continuación, Campina se dirigió al Gerechtshof te 's-Gravenhage, tribunal de apelación de La Haya, e interpuso un recurso sobre la base del artículo 6 *ter* de la Ley uniforme, que fue desestimado.

4. «Bio» es un prefijo que se utiliza a menudo para denotar cierta autenticidad en los productos alimenticios, mientras que «mild» significa «suave» en idioma neerlandés. «Biomild» es una palabra nueva en el sentido de que no existía en la lengua neerlandesa antes de la solicitud de registro. Tanto para BIO como para MILD existen sinónimos que también pueden utilizarse razonablemente cuando se trata de aclarar al público que el producto correspondiente posee la combinación de características que se designan con esos términos.

5. Campina ha utilizado desde septiembre de 1996, la marca BIOMILD a gran escala y ha hecho una intensa publicidad de los

1 — Lengua original: español.

productos ofrecidos con esa marca, de forma que, ya en el momento en que el Merkenbureau decidió denegar el registro de la marca solicitada (7 de marzo de 1997), debía pensarse que el carácter distintivo de ese signo había aumentado considerablemente o que, por lo menos, había surgido mediante su uso generalizado.

6. El Hoge Raad, a quien el litigio principal fue llevado en casación, planteó al Tribunal de Justicia del Benelux nueve cuestiones prejudiciales.

7. El Tribunal de Justicia del Benelux estimó que, para responder a tres de dichas cuestiones, era necesaria la interpretación de los artículos 2 y 3, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directiva»), ya que el concepto de «todo carácter distintivo» de la Ley uniforme coincide con el de «carácter distintivo» de la Directiva (y con el concepto correspondiente del Convenio de París).

Las cuestiones prejudiciales planteadas

8. Por resolución de 20 de junio de 2000, el Tribunal de Justicia del Benelux decidió suspender la tramitación de la causa y someter al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las siguientes preguntas, a título prejudicial:

«A) ¿Deben interpretarse los artículos 2 y 3, apartado 1, de la Directiva en el sentido de que, al apreciar la cuestión de si un signo que consiste en una nueva palabra compuesta por distintos elementos tiene suficiente carácter distintivo para servir de marca de los productos correspondientes, ha de responderse afirmativamente cuando cada uno de los elementos carezca por sí mismo de carácter distintivo, salvo que concurran circunstancias adicionales como, por ejemplo, si la nueva palabra constituye la única forma, evidente y rápidamente comprensible para todos, de designar una combinación de características, esencial desde el punto de vista comercial?

B) En caso de respuesta negativa a la cuestión A, ¿ha de considerarse que un signo, consistente en una nueva palabra compuesta por distintos elementos que en sí mismos carecen de carácter distintivo para los productos correspondientes, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva, también

carece de carácter distintivo, a excepción de que se den circunstancias adicionales que lo conviertan en algo más que la suma de las partes, por ejemplo, cuando la nueva palabra demuestre alguna creatividad?

C) ¿Sería otra la respuesta a la cuestión B si existieran sinónimos para cada uno de los elementos que componen el signo, de forma que los competidores del solicitante, interesados en mostrar al público que sus productos también poseen las características que se designan con la nueva palabra, puedan, a su vez, servirse razonablemente de esos sinónimos?»

Análisis de las cuestiones prejudiciales

9. Como ya he indicado, las preguntas que reenvía el Tribunal de Justicia del Benelux son idénticas a las formuladas por el Gerechtshof te 's-Gravenhage en el asunto C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, relativo a la inscripción del signo «Postkantoor».

10. Por ese motivo, me permito remitirme a lo que he expuesto en mis conclusiones de esta misma fecha, en particular, a los puntos 35 a 48 y 65 a 76.

Conclusión

11. Sugiero al Tribunal de Justicia que conteste a la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Justicia del Benelux 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) 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.»