CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT presentadas el 7 de abril de 2011 [1]

I. Introducción

1. ¿Puede una empresa rellenar con su producto un envase usado de un competidor y venderlo en esa forma, cuando dicho envase está protegido como marca? Ésa es la cuestión que se suscita en el presente asunto. Si pensamos en la conocida botella de Coca Cola, la respuesta parece evidente. ¿Pero es válida también dicha respuesta cuando se trata de una innovadora bombona de gas por la que el cliente ha pagado más que por el gas que contiene?

II. Marco jurídico

2. Es relevante para el presente asunto 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 [2] (en lo sucesivo, «Directiva de marcas»).

3. Los derechos conferidos por la marca se consagran en el artículo 5 de la Directiva de marcas:

«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

1 — Lengua original: alemán.

2 — DO 1989, L 40, p. 1, modificada por última vez por el anexo XVII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, DO 1994, L 1, p. 482, derogada y sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada) (DO L 299, p. 25).

aquéllos 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.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

4. El décimo considerando de la Directiva de marcas expone como sigue el fin de la protección de la marca:

«La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. [...]»

5. El artículo 7 de la Directiva de marcas regula el agotamiento del derecho conferido por la marca, así como los derechos ulteriores del titular de la marca.

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

6. Según informa el órgano jurisdiccional remitente, estas disposiciones fueron incorporadas al Derecho interno de Dinamarca ciñéndose al tenor literal de la Directiva de marcas.

III. Hechos y petición de decisión prejudicial

7. Conforme a la petición de decisión prejudicial, los hechos son los siguientes:

8. La actividad mercantil de BP Gas A/S (en lo sucesivo, «BP»; actualmente Kosan Gas A/S, en lo sucesivo, «Kosan») consiste, entre otras

cosas, en la producción y venta de bombonas de gas a clientes particulares y a empresas. La denominación comercial y el logotipo de BP están registrados como marcas comunitarias. Tanto la marca denominativa como la marca figurativa están registradas, entre otros, para productos químicos, incluido el gas.

9. Desde 2001, BP ha comercializado gas en bombonas en Dinamarca, en la denominada bombona de material compuesto (bombona de peso ligero). La forma particular de esta bombona está registrada como marca comunitaria y como marca danesa. Ambos registros son de marcas en 3D, que cubren tanto los combustibles gaseosos como los contenedores empleados para los combustibles líquidos. [3] La bombona de material compuesto es utilizada por BP en virtud de un contrato de distribución exclusiva suscrito con el fabricante noruego de la citada bombona. BP es titular de una licencia exclusiva para utilizar la bombona de material compuesto como marca de forma *(vareudstyrsmærke)* en Dinamarca, y tiene derecho a emprender medidas legales contra quienes vulneren sus derechos sobre el diseño en Dinamarca. La marca denominativa y la marca figurativa de BP están incorporadas a la bombona de material compuesto.

10. Al adquirir por primera vez una bombona de material compuesto llena de gas en un concesionario de BP, el consumidor paga también la bombona, que pasa a ser de su propiedad. La actividad mercantil de BP también incluye el relleno de las bombonas vacías. En este procedimiento, el consumidor acude a un concesionario de BP y, pagando únicamente el gas, puede obtener una nueva bombona de material compuesto rellenada por BP a cambio de su bombona vacía.

11. La actividad mercantil de Viking Gas A/S (en lo sucesivo, «Viking») consiste en la venta de gas y actividades conexas. Viking no produce gas por sí misma. Viking tiene un único centro de rellenado en Dinamarca, en la que se distribuyen sus bombonas –incluidas las bombonas de material compuesto–, tras ser rellenadas con gas, a concesionarios independientes con los que Viking tiene suscrito un contrato. Tras el rellenado, Viking pega en la bombona una etiqueta adhesiva que lleva el nombre de Viking Gas A/S y el número del centro de rellenado, así como otra etiqueta adhesiva que facilita la información exigida por la legislación sobre el centro de rellenado, el contenido de la bombona, etc. Las marcas de BP que aparecen en la bombona no se eliminan ni se tapan. El consumidor puede acudir a uno de los concesionarios de Viking y, contra el pago del gas, cambiar una bombona vacía –que puede ser una bombona de material compuesto– por otra similar rellenada por Viking.

12. Anteriormente, BP también utilizaba otras bombonas como bombonas de gas. Dichas bombonas eran contenedores de acero del mismo tipo que las utilizadas por casi todos los operadores del mercado, y utilizadas como modelo estándar en casi todo el mundo

3 — El registro de la marca comunitaria (nº 003780343) también comprende contenedores de gas.

(bombonas de acero amarillo en diversos tamaños). Esos otros envases no están registrados como marcas de forma, pero, al igual que las bombonas de material compuesto, llevan la marca denominativa o figurativa de BP. Viking aduce que BP ha aceptado durante muchos años y sigue aceptando, que otras empresas rellenen esas otras bombonas.

13. Este asunto versa sobre la cuestión de si, al rellenar y vender gas en bombonas de material compuesto de BP, Viking ha vulnerado los derechos de marca de BP. En dos instancias inferiores se prohibió a Viking utilizar la marca de forma y otras marcas de BP al rellenar las bombonas de material compuesto de BP con el objeto de venderlas posteriormente.

14. En vista de todo lo expuesto, el Højesteret (Tribunal Supremo danés) solicita al Tribunal de Justicia que responda a las siguientes cuestiones:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, en relación con el artículo 7 de la Directiva de marcas, en el sentido de que una empresa B vulnera una marca si rellena bombonas que proceden de una empresa A con gas que posteriormente vende, cuando concurren las siguientes circunstancias:

a) La empresa A vende gas en bombonas denominadas de material compuesto, con una forma particular que está registrada como tal, es decir, como marca de forma, protegida como marca danesa y como marca comunitaria. La empresa A no es la titular de esa marca de forma, pero cuenta con una licencia exclusiva para utilizarla en Dinamarca, y tiene derecho a emprender medidas legales contra quienes infrinjan sus derechos sobre el diseño en Dinamarca.

b) Al adquirir por primera vez una bombona de material compuesto llena de gas en un distribuidor de la empresa A, el consumidor paga también la bombona, que pasa a ser de su propiedad.

c) A rellena las bombonas de material compuesto mediante un procedimiento en virtud del cual el consumidor acude a un distribuidor de la empresa A y, pagando el gas, obtiene una nueva bombona de material compuesto rellenada por la empresa A a cambio de su bombona vacía.

d) La actividad mercantil de la empresa B consiste en rellenar el gas de las bombonas, incluidas las bombonas de material compuesto cubiertas por la marca de forma citada en la

primera cuestión, mediante un procedimiento en virtud del cual los consumidores acuden a un distribuidor de la empresa B y, una vez pagado el gas, se les cambia una bombona de material compuesto vacía por otra similar rellenada por la empresa B.

e) Cuando la empresa B rellena de gas las bombonas de material compuesto coloca etiquetas adhesivas en esas bombonas indicando que la empresa B las ha rellenado?

2) Si puede considerarse que los consumidores tendrán, con carácter general, la impresión de que existe relación entre la empresa A y la empresa B, ¿debe considerarse relevante este extremo a efectos de responder a la primera cuestión?

3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿puede ser diferente el resultado si las bombonas de material compuesto –aparte de estar cubiertas por la marca de forma citada– también muestran (y llevan impresa) la marca denominativa o figurativa de la empresa A, que sigue siendo visible con independencia de todas las etiquetas adhesivas fijadas por la empresa B?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión o a la tercera, ¿puede ser diferente el resultado si se considera que, en lo que respecta a otros tipos de bombona no cubiertos por la marca de forma citada, pero que incluyen la marca denominativa y la marca figurativa de la empresa A, dicha empresa ha aceptado durante muchos años y sigue aceptando, que otras empresas rellenen esas bombonas?

5) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión o a la tercera, ¿puede ser diferente el resultado si el propio consumidor acude a la empresa B directamente para:

a) cambiar, contra el pago del gas, una bombona de material compuesto vacía por una similar rellenada por la empresa B, o

b) hacer que se rellene de gas, contra pago, la bombona de material compuesto que ha traído consigo?»

15. En el procedimiento escrito y en el juicio oral de 20 de enero de 2011 han intervenido Viking, Kosan (a título de sucesora de BP), la República Italiana y la Comisión Europea.

IV. Apreciación jurídica

A. *Sobre las cuatro primeras cuestiones*

16. Con las cuatro primeras cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente desea saber esencialmente si rellenar bombonas de gas y comercializarlas vulnera el derecho de marca de otra empresa, que respecto de la bombona ostenta una marca de forma para el gas y el contenedor de gas.

17. Según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva de marcas, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. En virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, ese derecho exclusivo faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

18. La bombona de material compuesto está registrada como marca para el gas y la bombona de gas. En el presente caso se venden ambos productos, lo que necesariamente implica el uso de dicha marca para ambos productos. En el momento de su venta, la bombona está designada por la marca y el rellenado de la bombona equivale a señalar el producto gas con la marca. En consecuencia, nos encontramos ante un supuesto regulado por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva de marcas.

19. El uso del signo (la bombona de material compuesto) idéntico a la marca se produce efectivamente dentro del tráfico económico, ya que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. [4]

20. Por tanto, partiendo de una consideración aislada del tenor del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva de marcas, Kosan podría prohibir a Viking la venta de bombonas de material compuesto rellenadas. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que dicho derecho conferido por la marca está sujeto a restricciones sustanciales, debiendo diferenciarse a tal efecto entre la venta de la bombona y la venta del gas.

1. Sobre la venta de la bombona de gas

21. El artículo 7 de la Directiva de marcas contiene una excepción al derecho exclusivo del titular de la marca establecido en el artículo 5 de esta Directiva, al disponer que el derecho del titular a prohibir a cualquier tercero el uso de su marca se agota por lo que se refiere a los productos comercializados

4 — Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 40.

con la marca en el EEE [5] por el titular o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que dicho titular se oponga a la comercialización ulterior de dichos productos. [6]

22. La reventa por un tercero de productos usados inicialmente comercializados por el titular de la marca o por una persona autorizada por él con esa marca constituye una comercialización «ulterior de los productos» en el sentido del artículo 7 de la Directiva de marcas. El uso de dicha marca a efectos de la reventa sólo puede ser prohibido por dicho titular cuando «motivos legítimos» en el sentido del artículo 7, apartado 2, justifiquen que se oponga a esta comercialización. [7]

23. El artículo 7, apartado 2, de la Directiva de marcas menciona como motivo legítimo de una oposición, en especial, cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. Pero también existe un motivo legítimo cuando el uso de un signo idéntico a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta. [8]

24. La posibilidad de menoscabar la reputación mediante una modificación se aprecia en este caso únicamente en atención al argumento de Kosan, sucesora de BP, referente al riesgo de explosión de la bombona o de un fuego que destruyera la identificación de la bombona. Si Viking fuera responsable de un accidente de este tipo, por ejemplo, a causa de errores en el llenado o por las propiedades especiales del gas empleado, y se perdiera el indicio de dicha responsabilidad, la reputación de Kosan podría verse menoscabada.

25. No obstante, un riesgo semejante es típico de la reventa de objetos usados y, por tanto, en principio es asumido por el principio del agotamiento. Incluso cabe imaginar un elevado número de productos que en caso de comercialización ulterior presentan un riesgo de daño considerablemente superior al de una bombona de gas rellenada, sin que el fabricante pueda oponerse a la reventa. Piénsese, por ejemplo, en todos los tipos vehículos, en particular coches, motocicletas y bicicletas. Éstos pueden presentar daños ocultos y preexistentes derivados de su uso anterior,

5 — La comercialización en otros Estados miembros daría lugar al agotamiento respecto de las bombonas que Viking posteriormente importa a Dinamarca; véanse las sentencias de 22 de junio de 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Rec. p. 1039), apartado 6; de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb membran y K-tel International (55/80 y 57/80, Rec. p. 147), apartado 10, y de 28 de abril de 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. I-1953), apartado 14.

6 — Sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin y Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963), apartado 74.

7 — Sentencia Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartado 76.

8 — Sentencia Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartado 79.

que causarán accidentes estando en manos del adquirente y que pueden afectar negativamente a la reputación del fabricante.

26. En cualquier caso, sin modificación o alteración del producto el titular de la marca, a pesar de dicho riesgo para su reputación, no podrá oponerse a la reventa de productos designados con su marca.

27. Si bien Kosan aduce además un riesgo por responsabilidad con arreglo la normativa en materia de responsabilidad por productos defectuosos, dicha responsabilidad exige, con arreglo al artículo 4 de la Directiva 85/374/CEE, [9] que el perjudicado pruebe el defecto y la relación de causalidad entre el defecto y el daño. Por tanto, se excluye la responsabilidad por producto defectuoso si no existe un defecto en el producto, del que respondería Kosan. En consecuencia, tampoco este riesgo justifica un interés legítimo que permita oponerse a la reventa.

28. Existe también un motivo legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva de marcas cuando el comerciante da la impresión de que existe un vínculo comercial entre él y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas. En efecto, dicha impresión sería engañosa y, además, no es necesaria para asegurar la comercialización ulterior de productos introducidos en el mercado con la marca por el titular o con su consentimiento y, por consiguiente, para cumplir el objetivo de la regla del agotamiento establecida en el artículo 7. [10]

29. Por lo tanto, mediante la identificación correspondiente de la bombona debe excluirse la impresión de que existe entre ambas empresas una relación, como se menciona en la segunda cuestión. Si los consumidores, en el sentido de la cuarta cuestión, están habituados a que las bombonas sean rellenadas por otras empresas, esto no debería representar un obstáculo insalvable. [11]

30. Sin embargo, tales etiquetas adhesivas no deberán cubrir las eventuales marcas de Kosan en la bombona de material compuesto, indicativas del origen de la bombona, de modo que las oculten. En efecto, en tal caso, se incurre en menoscabo de la función esencial de la marca, que es indicar y garantizar la procedencia del producto, y se dificulta que el consumidor distinga los productos que proceden del titular de la marca de los que proceden del comerciante o de otros terceros. [12]

9 — Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210, p. 29; EE 13/19, p. 8), en su versión modificada por la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999 (DO L 141, p. 20).

10 — Sentencia Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartado 80.

11 — Véase la sentencia Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartado 84.

12 — Sentencia Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartado 86.

31. Si bien no está claro que la eliminación de la marca se oponga siempre a la ulterior comercialización del producto [13] cuando dicha retirada no se fundamente en un interés legítimo del adquirente del producto, [14] el Derecho de marcas amparará el interés en principio legítimo del titular de la marca de identificar su prestación.

32. Dado que el órgano jurisdiccional remitente señala a este respecto que las marcas de Kosan que aparecen en la bombona no se eliminan ni ocultan, e incluso pregunta en la tercera cuestión si dicha circunstancia alteraría el resultado, hay que suponer que la identificación de las bombonas de material compuesto rellenadas satisfacen estas exigencias.

33. El interés por el uso exclusivo de las bombonas de material compuesto para la comercialización de gas en bombona no está comprendido en la protección de la marca como indicación del origen de las bombonas de gas. En consecuencia, debe examinarse a continuación dicho interés en el contexto de la comercialización del gas.

34. Por lo tanto, una bombona de gas registrada como marca puede revenderse tras su primera comercialización por su titular, salvo que circunstancias especiales fundamenten un interés legítimo que justifique la oposición del titular de la marca. Sin embargo, en el caso de autos no se aprecia la existencia de tal interés.

2. Sobre la venta del gas

35. Ahora debe examinarse si el titular del derecho de marca puede oponerse a la venta de gas en la bombona registrada como marca.

36. En lo que respecta al gas con el que Viking rellena las bombonas, no cabe considerar que se agota el derecho sobre la marca que la bombona de material compuesto incorpora, ya que Viking no lo ha comercializado previamente bajo dicha marca. Por tanto, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva de marcas no excluye la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a).

37. En virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva de marcas, el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca, si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de

13 — Ilustrativas de ello, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas el 9 de diciembre de 2010 en el asunto aún pendiente L'Oréal y otros (sentencia de 12 de julio de 2011, C-324/09, pendiente de sentencia), puntos 73 y ss.

14 — Así, en las marcas claramente visibles los consumidores finales podrían tener un interés legítimo en no servir de soporte publicitario del titular de marca, sin que la eliminación de la marca les impida la posterior reventa del producto.

ésta. [15] Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, [16] sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien, o las de comunicación, inversión o publicidad. [17]

a) Sobre la función de origen

38. Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el uso no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados con la marca proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. [18]

39. En consecuencia, la función de origen no se vulnera sólo cuando los consumidores, al comprar la bombona rellenada por otra empresa, suponen que el gas procede del titular de la marca, sino también cuando los consumidores, pueden tener con carácter general, en el sentido de la segunda cuestión, la impresión de que existe relación entre el titular de la marca y la empresa rellenadora. El titular del derecho de marca sí podría oponerse a tal uso.

40. Sin embargo, se excluye la vulneración de la función de origen, si mediante las correspondientes advertencias se evita de forma efectiva un error sobre el origen del gas o sobre la relación entre el rellenador de las bombonas de gas y el titular de la marca. A tal efecto no es suficiente que las advertencias se hagan sólo en los puntos de venta, pues fuera del punto de venta podría darse la impresión de que las bombonas contienen gas embotellado por el titular de la marca, [19] objeción que no sería oponible a una señalización de la propia bombona.

41. Es una cuestión de hecho, que deberá examinar el órgano jurisdiccional nacional competente si las etiquetas adhesivas mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente señalan inequívocamente que el gas

15 — Sentencias Arsenal Football Club, citada en la nota 4, apartado 51; de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185), apartado 60; de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), apartado 76, y Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartado 29.

16 — Como el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva de marcas exige un riesgo de confusión, es decir, un menoscabo de la función de origen, en casos de signos no idénticos resulta difícil imaginar una violación de la marca derivada únicamente de las demás funciones de la marca; véanse las sentencias L'Oréal y otros, citada en la nota 15, apartado 59, y Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartados 50 y ss., y las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas el 22 de septiembre de 2009 en el asunto Google France y Google, citado en la nota 15, punto 100.

17 — Sentencias L'Oréal y otros, citada en la nota 15, apartado 58; Google France y Google, citada en la nota 15, apartado 77, y Portakabin y Portakabin, citada en la nota 6, apartado 30.

18 — Sentencia Google France y Google, citada en la nota 15, apartado 84, y jurisprudencia citada.

19 — Sentencia Arsenal Football Club, citada en la nota 4, apartado 57.

de la bombona no procede del titular de la marca.

42. En dicho examen será determinante cómo el consumidor medio de este tipo de productos percibe el etiquetado [20] y, por tanto, también las prácticas de venta en el mercado del gas en bombona. Si un consumidor en el sentido de la cuarta cuestión está habituado a que las bombonas de gas sean rellenadas por empresas que no las han comercializado por primera vez, será menos probable un error.

43. Si, en el sentido de la tercera cuestión, siguen siendo visibles otras marcas de la empresa que vendió la bombona por primera vez, con independencia del etiquetado añadido por la empresa rellenadora, esto debe tenerse en cuenta en el examen de si dicho etiquetado es suficiente para excluir errores acerca de la procedencia del gas.

44. En caso de que se evite eficazmente un error sobre la procedencia del gas, debe examinarse si el uso de la bombona por otra empresa para comercializar gas menoscaba alguna de las otras funciones de la marca.

b) Garantía de la calidad del producto

45. Por regla general, la función de garantizar la calidad del producto va ligada a la función de origen. La marca demuestra que el producto cumple los estándares de calidad del titular reconocible de la marca. En consecuencia, la función de calidad por regla general se verá afectada cuando se comercialicen con la marca productos que no cumplan con dichas exigencias de calidad, por ejemplo, por licenciatarios [21] o tras ser alterados por un comprador. [22]

46. Pero si el etiquetado de las bombonas excluye cualquier relación con el titular de la marca, en el caso de autos los consumidores no tendrían razón alguna para suponer que el titular de la marca responde de la calidad del gas.

47. No obstante, también hay casos en los que una marca identifica la calidad de un producto, sin designar al mismo tiempo un origen específico. Así, un consorcio de empresas alemanas explotadoras de manantiales de agua mineral es titular de una marca colectiva con forma de botella de agua. Dicha botella es utilizada por muchas empresas y en consecuencia no puede identificar el origen del agua, pero sólo debe usarse para agua mineral y por tanto es un signo de esa

20 — Sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 23; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 25, y de 7 de julio de 2005, Nestlé (C-353/03, Rec. p. I-6135), apartado 25.

21 — Artículo 8, apartado 2, de la Directiva de marcas; véanse mis conclusiones presentadas el 3 de diciembre de 2008, en el asunto Copad (sentencia de 23 de abril de 2009, C-59/08, Rec. p. I-3421), puntos 28 y ss.

22 — En tal caso, sería de aplicación el artículo 7, apartado 2, de la Directiva de marcas.

característica del producto. En ese sentido, su uso para agua corriente menoscabaría la función de calidad. [23]

48. Sin embargo, en el caso de autos no hay indicios de que la bombona de gas deba garantizar una determinada calidad del gas que sea independiente del origen del gas en el sentido indicado. En cualquier caso, la Comisión ha señalado que el gas en bombona es un producto estandarizado, de modo que los consumidores en principio esperan la misma calidad del producto de todos los vendedores.

49. Por lo tanto, en caso de que haya suficientes advertencias en cuanto a la empresa rellenadora, no existen indicios de que se menoscabe la función de calidad.

c) Funciones de comunicación, inversión y publicidad

50. La venta de bombonas rellenadas podría, sin embargo, menoscabar las funciones de comunicación, inversión o publicidad de la marca.

51. Hasta ahora, el Tribunal de Justicia solamente se ha pronunciado en su sentencia Google France y Google acerca del contenido de una función específica, la *función de publicidad*. Declaró que el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al uso de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial. [24]

52. La venta de gas de otra empresa en las bombonas de material compuesto podría menoscabar el uso de la marca como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial.

53. Es evidente que Kosan no podrá usar como publicidad la afirmación de que es la *única* empresa que vende gas en estas bombonas particularmente prácticas, si Viking también usa dichas bombonas. Sin embargo, este perjuicio se refiere a las características técnicas particulares de la bombona de material compuesto como recipiente destinado a contener gas. La explotación económica de características técnicas no es objeto del derecho de marca, sino que está protegida, por ejemplo, por las patentes, los dibujos o los modelos de utilidad. En cualquier caso, si existiera propiedad intelectual en ese sentido, se habría agotado por la primera venta

23 — La sentencia del Oberlandesgericht Zweibrücken de 8 de enero de 1999, «Rellenado de botellas uniformes para agua de manantial» (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511) hace referencia a este supuesto como excepción al agotamiento en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva de marcas.

24 — Sentencia Google France y Google, citada en la nota 15, apartado 92.

de la bombona de material compuesto. En consecuencia, no cabe apreciar un menoscabo de las funciones de la marca en el sentido indicado.

54. En cambio sí es relevante para el significado de la bombona de gas como marca y para su uso con fines publicitarios que la bombona ya no se asocie exclusivamente con el gas de Kosan.

55. El derecho de marca persigue directamente garantizar el uso exclusivo de la marca, para que el titular pueda reforzar la relación de ese signo con sus productos y servicios. Cuando usa dicho signo de manera intensiva, pero exclusiva, el signo adquiere un carácter distintivo. Los productos y servicios designados con la marca podrán ser identificados más fácilmente como procedentes del titular de la marca. Esto refuerza la competencia, pues el consumidor podrá distinguir mejor entre las distintas ofertas. [25]

56. Esa función de la marca se ve afectada cuando otros usan la marca, aunque al utilizarla aclaren que los productos o servicios tienen otro origen, pues los consumidores que hayan adquirido productos de otra empresa bajo dicha marca la relacionarán en menor medida con su titular.

57. Esos efectos sí se aprecian con claridad en el caso de autos. En particular, los consumidores que en un punto de venta vean de lejos la bombona de material compuesto no supondrán necesariamente que contienen gas de Kosan, si saben que también Viking vende gas en dichas bombonas.

58. Esto constituye un perjuicio para Kosan que afecta a las funciones de la marca. A tal efecto, no sólo se ve afectada la función de publicidad, sino también la función de comunicación de dicha marca y, debido a los costes de la licencia de la bombona de material compuesto, indirectamente también la función de inversión. En la medida en que la contraprestación por la licencia sobre la marca de la bombona también contiene un elemento de precio por el uso como marca de gas, es previsible que Kosan ya no pueda obtener el contravalor económico esperado.

59. No obstante, no todo efecto perjudicial sobre dichas funciones justifica que se aplique el artículo 5, apartado 1, de la Directiva de marcas. Efectivamente, la protección de dichas funciones en virtud de las disposiciones citadas, *en primer lugar*, no debe socavar los presupuestos de normas específicas de

25 — Véanse las conclusiones del Abogado General Ruíz-Jarabo Colomer presentadas el 13 de junio de 2002 en el asunto Arsenal Football Club, citado en la nota 4, punto 45.

protección [26] y, *en segundo lugar*, debe respetar otros intereses. [27]

60. El perjuicio descrito para el titular de la marca radica, en el fondo, en una dilución, [28] contra la que en principio sólo están especialmente protegidas las marcas de renombre con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva de marcas. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente parece considerar que la bombona de material compuesto no es una marca de renombre en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva de marcas. Dicha protección requiere, además, que la utilización del signo sin justa causa cause un perjuicio indebido al carácter distintivo del renombre de la marca.

61. En lo que se refiere al uso de signos idénticos para productos y servicios designados por la marca, las marcas simples están protegidas en principio frente a la dilución, pero dicha protección es sólo un reflejo de la protección de la función de origen. Su falta de relevancia autónoma se aprecia en el mero hecho de que las marcas simples pueden ser utilizadas por terceros para productos y servicios no equivalentes. Tal uso podría también debilitar el carácter distintivo de la marca.

62. En cualquier caso, aun cuando debido al efecto reforzado de dilución a causa de su uso para productos similares se quisiera proteger la marca, en el caso de autos prevalecen otros intereses.

63. Que una ponderación así es posible lo demuestra la sentencia Google France y Google, [29] citada en relación con la función de publicidad. En aquel asunto se demostró que el uso de una marca por terceros en el marco de un servicio de referenciación en Internet podía incrementar para el titular de la marca el coste de dicho servicio para su propia publicidad. No obstante, el Tribunal de Justicia no apreció en aquel perjuicio un menoscabo de la función de publicidad, pues atribuyó una relevancia secundaria a dicha medida publicitaria.

26 — Véanse también las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 29 de abril de 1997, en el asunto Parfums Christian Dior (sentencia de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, Rec. p. I-6013), punto 42, que se expresó con gran cautela acerca de la protección de una marca en virtud de dichas funciones cuando no hay riesgo de error sobre el origen o la calidad del producto.

27 — Conclusiones del Abogado General Poiares Maduro en el asunto Google France y Google, citada en la nota 15, punto 102.

28 — Véase la definición en la sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 15, apartado 39.

29 — Citada en la nota 15, apartados 94 a 97.

64. Este resultado es en el fondo una expresión de la ponderación de intereses, necesaria según el Abogado General Poiares Maduro para determinar el alcance de la protección de todas las funciones de la marca, a excepción de la función de origen. [30]

65. En las presentes circunstancias, la propiedad de los consumidores sobre la bombona de material compuesto y la protección de la competencia [31] prevalecen sobre las funciones afectadas de la marca.

66. En caso contrario, los consumidores ya no serían libres de ejercer su derecho de propiedad sobre la bombona, sino que prácticamente estarían vinculados a un único vendedor, pues ningún tercero podría hacer un uso apropiado de las bombonas.

67. Al mismo tiempo se restringiría notablemente la competencia en el mercado de gas en bombona. Si los consumidores sólo pudieran canjear las bombonas vacías con Kosan, otros vendedores ya no podrían acceder a ellos. La situación es en ese sentido comparable a la oferta de servicios de reparación para una determinada marca de vehículos. Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva de marcas, no aplicable al caso de autos, se puede hacer publicidad de dichos servicios haciendo uso de la marca de automóviles, pues en caso contrario se impediría la competencia entre los talleres autorizados y los talleres no adscritos. [32]

68. Procede concluir que el uso de marcas simples de forma para productos similares sin menoscabar la función de origen no es ilegal por menoscabar el carácter distintivo, si la prohibición de tal uso limita sustancialmente el derecho de propiedad de los consumidores y la competencia. En el presente asunto no es necesario pronunciarse sobre la calificación de tal uso de la marca si las injerencias en la competencia y la limitación en términos económicos del derecho de propiedad de los consumidores son poco significativas.

30 — Conclusiones en el asunto Google France y Google, citadas en la nota 15, punto 102.

31 — Conclusiones del Abogado General Poiares Maduro en el asunto Google France y Google, citadas en la nota 16, punto 103.

32 — Véase la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 62.

69. Por lo tanto, debe responderse a las primeras cuatro cuestiones que el titular del derecho de marca sobre una bombona de gas registrada no puede oponerse a que otra empresa venda gas en dichas bombonas, que él ha comercializado previamente, si queda suficientemente claro que el gas vendido no procede del titular de la marca y que tampoco existe relación alguna con él.

B. *Sobre la quinta cuestión*

70. Mediante la cuestión quinta, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si la respuesta sería distinta en el caso de que el propio consumidor acudiese a la empresa rellenadora de bombonas de gas directamente para cambiar, contra el pago del gas, una bombona de material compuesto vacía por una similar rellenada, o si hiciese que se rellenase de gas, contra pago, la bombona de material compuesto que ha traído consigo.

71. El primer supuesto no presenta diferencias sustanciales con la situación antes analizada. La empresa rellenadora vende el gas en una bombona registrada como marca de otra empresa.

72. Conforme a los hechos descritos en la petición de decisión prejudicial, el segundo supuesto es de carácter teórico. En el presente caso precisamente no se trata de que el cliente hace rellenar su propia bombona, sino sólo del canje de bombonas vacías por bombonas rellenadas. Conforme a las alegaciones de las partes, se trata además de un supuesto poco realista, pues existen muy pocas instalaciones para el llenado de bombonas de gas en las que los consumidores puedan entregar directamente una bombona para su llenado. Como el Tribunal de Justicia no ha de responder a cuestiones hipotéticas, [33] esa parte de la cuestión es inadmisible.

33 — Jurisprudencia reiterada; véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C-77/09, Rec. p. I-13533), apartado 25.

V. Conclusión

73. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a las cuestiones prejudiciales:

«El titular del derecho de marca sobre una bombona de gas registrada como marca no puede oponerse a que otra empresa venda gas en dichas bombonas, que él ha comercializado previamente, si el consumidor medio no ha de suponer que el gas vendido procede del titular de la marca y que existe alguna relación con él.»