SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 22 de noviembre de 2007 *

En el asunto C-328/06,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, mediante auto de 17 de julio 2006, recibido en el Tribunal de Justicia el 27 de julio de 2006, en el procedimiento entre

Alfredo Nieto Nuño

y

Leonci Monlleó Franquet,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. L. Bay Larsen (Ponente), J. Makarczyk, P. Kūris y J.-C. Bonichot, Jueces;

* Lengua de procedimiento: español.

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre del Sr. Monlleó Franquet, por el Sr. C. Arcas Hernández, procurador, y el Sr. C. Cardelús de Balle, abogado;

— en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y J.-C. Niollet, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por el Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. R. Vidal Puig y W. Wils, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de septiembre de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 4 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 petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Nieto Nuño, titular de la marca registrada FINCAS TARRAGONA, que cubre diversas actividades en el ámbito inmobiliario, y el Sr. Monlleó Franquet, agente inmobiliario en Tarragona, en relación con la utilización, por parte de éste, en el marco de su actividad profesional, de la marca anterior no registrada FINCAS TARRAGONA, en castellano, o FINQUES TARRAGONA, en catalán.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3 El artículo 4 de la Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», dispone:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por "marcas anteriores" se entenderá a los efectos del apartado 1:

[...]

d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean "notoriamente conocidas" en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

[...]

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

[...]

b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el trafico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

[...].»

4 El artículo 6 de la Directiva titulado «Limitación de los efectos de la marca», establece, en su apartado 2:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.»

Convenio de París

5 El artículo 6 *bis* del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 *(Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas,* vol. 828, nº 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»), que vincula a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, dispone:

«Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.»

Normativa nacional

6 El artículo 6 de la Ley de Marcas española 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, dispone:

«1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

[...]

d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

7 El Sr. Nieto Nuño es titular de la marca FINCAS TARRAGONA, registrada en España en la clase 36, definida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, para actividades de administración de propiedad vertical y horizontal, alquileres de inmuebles, venta de inmuebles, asistencia jurídica y promociones.

8 El Sr. Monlleó Franquet, agente inmobiliario en Tarragona, utiliza de manera pública y continuada el nombre FINCAS TARRAGONA, en castellano, o FINQUES TARRAGONA, en catalán, para identificar su actividad profesional.

9 El Sr. Nieto Nuño presentó, basándose en la normativa española sobre marcas, una demanda contra el Sr. Monlleó Franquet ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona con el fin de que se declarase que se había producido una violación de la marca registrada FINCAS TARRAGONA por parte del demandado en el litigio principal.

10 En su defensa, el Sr. Monlleó Franquet sostuvo que el nombre con el que ejerce su actividad es una marca notoria anterior no registrada, que utiliza, por lo menos, desde el año 1978. Presentó una demanda reconvencional solicitando la cancelación del registro de la marca del demandante en el litigio principal.

11 El órgano jurisdiccional remitente señala que el demandado en el litigio principal sólo utiliza su marca no registrada en la ciudad de Tarragona y su entorno, de modo que el sector pertinente del público, clientela, consumidores y competidores no es ni el de toda España ni el de una parte significativa de ésta.

12 En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«Si el concepto de marca "notoriamente conocida" en un Estado miembro referido en el artículo 4 de la [Directiva] debe referirse única y exclusivamente al grado de conocimiento e implantación en un Estado miembro de la Unión Europea o en una parte significativa del territorio del Estado, o si la notoriedad de una marca puede vincularse a un ámbito territorial que no coincida con el territorio de un Estado, sino a una Comunidad Autónoma, Región, Comarca o ciudad, en función del producto o servicio que ampare la marca y los destinatarios efectivos de la marca; en definitiva en función del mercado en el que se desenvuelve la marca.»

Sobre la cuestión prejudicial

13 La cuestión planteada se refiere únicamente al alcance geográfico de la notoriedad de una marca anterior y no a los criterios de apreciación de la propia notoriedad, considerada en términos de grado de conocimiento de la marca por parte del público.

14 En lo que respecta al alcance geográfico de la notoriedad, procede señalar que, en virtud del artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva, la existencia de «marcas notoriamente conocidas» en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París debe apreciarse «en un Estado miembro».

15 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea que se precise el alcance de la expresión «en un Estado miembro».

16 A la luz de las circunstancias del litigio principal, dicho órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste, o bien si la protección que esta disposición confiere comprende también una situación en la que la marca anterior disfruta de una notoriedad limitada a una ciudad y a su entorno.

17 A este respecto, al no proporcionar la disposición comunitaria interpretada precisiones en este sentido, es evidente que no puede exigirse que la notoriedad exista en «todo» el territorio del Estado miembro sino que basta con que exista en una parte sustancial de éste (véase, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 28, en relación con el concepto afín de «renombre» de una marca, con respecto al cual el artículo 5, apartado 2, de la Directiva remite también a una apreciación «en el Estado miembro»).

18 Sin embargo, el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

19 De todas formas, es necesario señalar que una marca anterior no registrada puede, en su caso, acogerse, en particular:

— al artículo 4, apartado 4, letra b), de la Directiva, que permite a un Estado miembro disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que los derechos sobre una marca no registrada hayan sido adquiridos con anterioridad y que dicha marca no registrada conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

— al artículo 6, apartado 2, de la Directiva, que confiere a un Estado miembro la facultad de autorizar el uso de un derecho anterior de ámbito local, dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

20 Sin perjuicio de los ámbitos de aplicación respectivos de estas dos disposiciones, procede, por tanto, responder a la cuestión planteada que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste.

Costas

21 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. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 4, apartado 2, letra d), 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 la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste.

Firmas