SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 16 de septiembre de 2004 *

En el asunto C-404/02,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE,

por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), mediante resolución de 3 de septiembre de 2002, registrada el 12 de noviembre de 2002, en el procedimiento entre:

Nichols plc

y

Registrar of Trade Marks,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet y R. Schintgen, y la Sra. N. Colneric, Jueces;

* Lengua de procedimiento: inglés.

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. M. Múgica Arzamendi, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de noviembre de 2003;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Nichols plc, por el Sr. C. Morcom, QC;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. P. Ormond, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister;

— en nombre del Gobierno griego, por las Sras. G. Skiani y S. Trekli, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Bodard-Hermant, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de enero de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 1, letra b), y 6, apartado 1, letra a), 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).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Nichols plc (en lo sucesivo, «Nichols»), sociedad establecida en el Reino Unido, y el Registrar of Trade Marks (director de la Oficina de marcas), en relación con la denegación del registro como marca, para determinados productos, de un apellido corriente.

Marco jurídico

3 El artículo 2 de la Directiva 89/104, titulado «Signos que pueden constituir una marca», es del siguiente tenor:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

4 El artículo 3 de la misma Directiva, bajo la rúbrica «Causas de denegación o de nulidad», dispone:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]»

5 El artículo 6, titulado «Limitación de los efectos de la marca», establece:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

[...]

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

[...]»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

6 Nichols presentó al Registrar of Trade Marks una solicitud de registro como marca del apellido «Nichols» para, en particular, máquinas expendedoras, así como para productos alimenticios y las bebidas que generalmente pueden obtenerse en dichos aparatos.

7 Mediante resolución de 11 de mayo de 2001, el Registrar of Trade Marks acogió la solicitud en lo que atañe a las máquinas expendedoras, pero la denegó en cuanto al resto.

8 Señaló que, teniendo en cuenta el número de veces que aparece en la guía telefónica de Londres, el apellido «Nichols» es corriente en el Reino Unido, así como su equivalente fonético «Nicholls» y su forma singular, «Nichol».

9 En lo que a los productos alimenticios y a las bebidas se refiere, estima que, de por sí, tal apellido carece de aptitud para indicar que proceden de una única y misma

empresa. Considera que, habida cuenta de las actividades de que se trata y de la magnitud potencial del mercado de dichos bienes, otros fabricantes y suministradores pueden utilizar el apellido «Nichols». Observó que, por lo tanto, es poco probable que el público considere que únicamente existe un operador que desarrolla su actividad en dicho mercado con el mencionado patronímico. Infiere que, por consiguiente, la marca formada por éste carece de carácter distintivo para los productos alimenticios y las bebidas.

10 Puntualizó que, en cambio, el mercado de las máquinas expendedoras es más específico y comprende menos operadores activos. Por lo tanto, en su opinión, la marca puede registrarse para tales bienes.

11 Nichols interpuso un recurso contra la resolución de 11 de mayo de 2001 ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 Este órgano jurisdiccional señala que la United Kingdom Trade Marks Registry (Oficina de marcas del Reino Unido) considera que el registro de nombres y, en particular, de apellidos corrientes debe examinarse con precaución, a fin de evitar que se conceda una ventaja desleal al primer solicitante. Manifiesta que, con carácter general, cuanto más corriente es el apellido, menos propensa estará dicha Oficina a aceptar el registro sin que se pruebe que efectivamente ese nombre ha adquirido carácter distintivo. Precisa que dicha Oficina tiene también en cuenta tanto el número de bienes y de servicios como el número de personas que tienen el mismo nombre o un nombre similar y a las que puede afectar el registro.

13 El órgano jurisdiccional remitente estima que se plantea la cuestión de si debe considerarse que un apellido muy común carece de carácter distintivo hasta que lo haya adquirido como consecuencia del uso.

14 Considera que debe tenerse en cuenta la limitación de los efectos de la marca prevista en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 para el uso por terceros de su propio nombre. A su juicio, cuanto mayor sea la limitación potencial prevista por dicha disposición, en menor medida el registro constituirá un obstáculo para las personas interesadas. Afirma que, por lo tanto, procede examinar en qué medida son pertinentes las limitaciones previstas en el artículo 6 de la Directiva 89/104 cuando se trata de determinar el carácter distintivo de una marca cuyo registro se solicita.

15 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente plantea si el artículo 6, apartado 1, letra a), se aplica no sólo a los nombres de personas físicas, sino también a los nombres de sociedades. Se pregunta, por otra parte, qué significa la expresión «prácticas leales», contenida en dicha disposición.

16 En este contexto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿En qué circunstancias debe denegarse el registro de una marca (es decir, un "signo" que cumple los requisitos del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE sobre marcas) consistente en un único apellido, por carecer "de carácter distintivo" en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva?

2) En particular,

a) ¿puede o

b) debe denegarse el registro de dicho signo, antes de que adquiera carácter distintivo por el uso, si se trata de un apellido común en el Estado miembro en el que se solicita el registro de la marca o si lo es en uno o más de los restantes Estados miembros?

3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones 2 a) o 2 b), ¿cabe que las autoridades nacionales resuelvan el asunto tomando como referencia las supuestas expectativas de un consumidor medio respecto a los bienes o servicios de que se trate en el Estado miembro, teniendo en cuenta el carácter común del apellido, la naturaleza de los bienes o servicios examinados y la preponderancia del uso de apellidos en el sector comercial correspondiente?

4) ¿Es relevante para determinar si un apellido carece "de carácter distintivo" en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva que los efectos del registro de la marca sean limitados conforme al artículo 6, apartado 1, letra a)?

5) En tal caso,

a) ¿debe entenderse que la palabra ["nombre"] en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva incluye una sociedad o una empresa?, y

b) ¿qué ha de entenderse por "prácticas leales en materia industrial o comercial"?; en particular, ¿es aplicable dicha expresión cuando

i) el demandado, en la práctica, no lleva a engaño al público mediante el uso de su propio nombre; o

ii) el demandado simplemente provoca una confusión no intencionada?»

Sobre las cuatro primeras cuestiones

17 Mediante sus cuatro primeras cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide, esencialmente, que se dilucide en qué circunstancias, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, debe apreciarse la existencia o la inexistencia del carácter distintivo de una marca consistente en un apellido, especialmente cuando ese apellido es corriente, y si el hecho de que los efectos del registro de la marca sean limitados, en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a), de la misma Directiva, influye en dicha apreciación.

Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

18 Nichols considera que no puede denegarse el registro de una marca por el mero hecho de que se trate de un apellido corriente. Evoca la arbitrariedad del criterio

empleado en el litigio principal, que se basa en el número de veces que un apellido figura en la guía telefónica de Londres. Sostiene que los apellidos no pueden recibir un trato especial, más riguroso que el dispensado a los demás signos que pueden constituir marcas. A su juicio, al igual que los demás signos, deben registrarse cuando permiten distinguir, según su origen, los productos o los servicios para los que se solicita el registro. Alega que, en la apreciación de la existencia del carácter distintivo, procede tener en cuenta el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.

19 Los Gobiernos griego y francés, así como la Comisión, consideran igualmente que debe dispensarse a los apellidos, aunque sean corrientes, el mismo trato que a los demás tipos de signos, considerando los productos o los servicios de que se trate y la percepción del público pertinente en cuanto a la función de origen de la marca.

20 El Gobierno del Reino Unido estima que es muy improbable que un apellido corriente designe únicamente los productos o los servicios de la empresa que solicita el registro de ese apellido como marca. Alega que no puede registrarse una marca que no designe exclusivamente los productos o los servicios de una empresa determinada, dado que estaría comprendida en el ámbito de lo prescrito en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. Considera que, en tal caso, no cumpliría la función de origen. Observa que deben tenerse en cuenta las supuestas expectativas de un consumidor medio con respecto a la marca. En su opinión, los elementos que deben barajarse pueden incluir el carácter común del apellido, el número de empresas que suministran los productos o que prestan los servicios del tipo de que se trate, así como la utilización corriente o no de apellidos en el sector pertinente.

21 Los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, consideran que el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no influye en la apreciación del

carácter distintivo a que debe procederse en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la misma Directiva.

Respuesta del Tribunal de Justicia

22 El artículo 2 de la Directiva 89/104 contiene una lista, que el séptimo considerando de esta Directiva califica de «enunciativa», de signos que pueden constituir marcas si son adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, es decir, para cumplir la función de origen de la marca. Esta lista se refiere expresamente a los «nombres de personas».

23 A la luz del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, debe apreciarse el carácter distintivo de una marca en relación, por una parte, con los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, con la percepción de los sectores interesados (véanse las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartados 59 y 63, y de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, apartado 50).

24 A este respecto, la disposición controvertida no distingue entre los signos de naturaleza diferente [véanse, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 42, y, en relación con la disposición idéntica contenida en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), el auto de 28 de junio de 2004, Glaverbel/OAMI, C-445/02 P, Rec. p. I-6267, apartado 21].

25 Por consiguiente, los criterios de apreciación del carácter distintivo de marcas constituidas por un nombre de persona son idénticos a los aplicables a los demás tipos de marcas.

26 No pueden aplicarse a tales marcas criterios de apreciación generales más rigurosos, relativos, por ejemplo, a

— una cantidad previamente establecida de personas que llevan el mismo nombre, más allá de la cual puede considerarse que ese nombre carece de carácter distintivo,

— el número de empresas que suministran productos o que prestan servicios del mismo tipo que aquellos a que se refiere la solicitud de registro, y

— el uso corriente o no de apellidos en el sector de que se trate.

27 El carácter distintivo de una marca, cualquiera que sea el tipo al que corresponda, debe ser objeto de una apreciación concreta.

28 A efectos de esta apreciación, puede ciertamente darse el caso, por ejemplo, de que la percepción del público interesado no sea necesariamente la misma respecto a cada uno de los tipos y de que, por lo tanto, pueda resultar más difícil determinar el carácter distintivo de las marcas de determinados tipos que el de las de otros tipos [véanse, en particular, la sentencia Henkel, antes citada, apartado 52, así como, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la sentencia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, aún no publicadas en la Recopilación, apartado 36, y el auto Glaverbel/OAMI, antes citado, apartado 23].

29 No obstante, la mayor dificultad que se da, en su caso, en la apreciación concreta del carácter distintivo de determinadas marcas no puede justificar la presunción de que, *a priori*, tales marcas carecen de carácter distintivo o de que sólo pueden adquirirlo como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104.

30 Del mismo modo que un término del lenguaje habitual, un apellido corriente puede cumplir la función de origen de la marca y ser, por lo tanto, distintivo para los productos o los servicios de que se trate, cuando no se enfrente a un motivo de denegación del registro que no sea el establecido en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 y que, por ejemplo, puede basarse en el carácter genérico o descriptivo de la marca, o bien, la existencia de un derecho anterior.

31 No puede denegarse el registro de una marca consistente en un apellido con el fin de evitar que se conceda una ventaja al primer solicitante, puesto que la Directiva 89/104 no contiene disposición alguna en este sentido, cualquiera que sea, por lo demás, el tipo al que pertenezca la marca cuyo registro se solicita.

32 En cualquier caso, la circunstancia de que el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 permita que los terceros utilicen su nombre en el tráfico económico no influye en la apreciación de la existencia de carácter distintivo de la marca, a que debe procederse en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la misma Directiva.

33 En efecto, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 limita con carácter general, en favor de los operadores cuyo nombre sea idéntico o similar a la marca registrada, el derecho que ésta confiere tras su registro, es decir, una vez que se ha comprobado que posee carácter distintivo. Por lo tanto, no puede tenerse en cuenta para la apreciación concreta del carácter distintivo de la marca antes de su registro.

34 En consecuencia, debe responderse a las cuatro primeras cuestiones que, en el contexto del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, la existencia o la inexistencia del carácter distintivo de una marca consistente en un apellido, aunque sea corriente, debe ser objeto de una apreciación concreta, que siga los criterios aplicables a todos los signos previstos en el artículo 2 de dicha Directiva y que tenga en cuenta, por una parte, los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otra, la percepción de los sectores de que se trate. No influye en tal apreciación la circunstancia de que los efectos del registro de la marca sean limitados en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a), de la misma Directiva.

Sobre la quinta cuestión

35 En relación con la quinta cuestión, debe señalarse que se ha planteado únicamente para el supuesto de que la cuarta cuestión se conteste en sentido afirmativo. En la medida en que ha recibido una respuesta negativa no procede responder a dicha cuestión.

Costas

36 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:

En el contexto del artículo 3, apartado 1, letra b), 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, la existencia o la inexistencia del carácter distintivo de una marca consistente en un apellido, aunque sea corriente, debe ser objeto de una apreciación concreta que siga los criterios aplicables a todos los signos previstos en el artículo 2 de dicha Directiva y que tenga en cuenta, por una parte, los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otra, la percepción de los sectores de que se trate. No influye en tal apreciación la circunstancia de que los efectos del registro de la marca sean limitados en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a), de la misma Directiva.

Firmas.