SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 7 de septiembre de 2006 *

En el asunto C-108/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos), mediante resolución de 27 de enero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de marzo siguiente, en el procedimiento entre

Bovemij Verzekeringen NV

y

Benelux-Merkenbureau,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y el Sr. K. Schiemann, la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y E. Levits, Jueces;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de febrero de 2006;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Bovemij Verzekeringen NV, por el Sr. E.M. Matser, advocaat;

— en nombre de la Benelux-Merkenbureau, por los Sres. C. van Nispen y E.D. Huisman, advocaten;

— en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster y el Sr. M. de Grave, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Malynicz, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. W. Wils y N.B. Rasmussen, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de marzo de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 3, 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 fue presentada en el marco de un litigio entre Bovemij Verzekeringen NV (en lo sucesivo, «Bovemij») y la Benelux-Merkenbureau (Oficina de Marcas del Benelux; en lo sucesivo, «OMB») relativo a la denegación de ésta de registrar como marca el signo EUROPOLIS.

Marco jurídico

3 El artículo 1 de la Directiva dispone:

«La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.»

4 El artículo 3, apartado 1, de la Directiva prevé:

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

a) [...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]»

5 A tenor del artículo 3, apartado 3, de la Directiva:

«No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido

un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

6 El 28 de mayo de 1997, Bovemij solicitó a la OMB el registro del signo EUROPOLIS como marca para las siguientes clases de servicios del 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:

Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios;

Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

7 Mediante escrito de 31 de octubre de 1997, la OMB notificó a Bovemij su denegación provisional del registro de la marca solicitada. A tal efecto, alegó los siguientes motivos:

«El signo EUROPOLIS está compuesto del prefijo común EURO (para Europa) y del término genérico POLIS y es exclusivamente descriptivo para los servicios enumerados en las clases 36 y 39 en relación con una póliza en un contexto europeo o relacionado con el euro. Por consiguiente, carece de todo carácter distintivo [...].»

8 Mediante escrito de 14 de abril de 1998, Bovemij presentó una reclamación contra esta denegación provisional de registrar la marca solicitada, reclamación en la que alegaba que Europolis BV, filial de Bovemij, utilizaba desde 1988 el signo de que se trataba lícitamente como marca en el tráfico económico. En apoyo de esta alegación, Bovemij presentó tres folletos de Europolis BV sobre seguros de bicicletas y ofreció aportar pruebas adicionales si fuera preciso.

9 Mediante escrito de 5 de mayo de 1998, la OMB indicó que no veía motivo alguno en la reclamación de Bovemij para reconsiderar su denegación provisional y precisó que no podía hablarse de que el signo estuviera consagrado por el uso puesto que la duración del uso alegado a tal efecto era insuficiente y porque de las pruebas aportadas sólo se desprendía la utilización del signo como nombre comercial.

10 Mediante escrito de 28 de mayo de 1998, la OMB notificó a Bovemij su decisión de «denegación definitiva» del registro de la marca solicitada.

11 Bovemij interpuso un recurso ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage (tribunal de apelación de La Haya) para que se ordenara a la OMB que inscribiera el signo cuyo registro se solicitaba en el registro de marcas. En apoyo de este recurso, Bovemij invocó, con carácter principal, que el signo EUROPOLIS tenía carácter distintivo en sí mismo y, de modo subsidiario, que este signo estaba consagrado por el uso antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. La OMB negó estas alegaciones.

12 En lo que se refiere al argumento invocado por Bovemij con carácter principal, el Gerechtshof declaró que el signo cuyo registro se solicita consiste en una combinación de la palabra «POLIS» y el prefijo «EURO». El término neerlandés «polis» designa generalmente un contrato de seguro. Se trata de un término genérico que engloba muchos distintos tipos de seguros. «EURO» es la denominación (ya conocida en el momento de la presentación de la solicitud de registro) de la unidad monetaria actualmente de curso legal en los países del Benelux y una abreviatura corriente de los términos «Europa» o «europeo». Según el Gerechtshof, se trata de un término cuyo uso es tan frecuente que se le debe negar todo carácter distintivo autónomo. En opinión de este órgano jurisdiccional, «EURO» puede, además, designar en el lenguaje común una característica esencial de determinados servicios, en concreto, la calidad, procedencia o destino europeo de estos servicios. Así, el prefijo «EURO» da al signo controvertido en el litigio principal el significado de un seguro con dimensión europea.

13 Por consiguiente, el Gerechtshof opinó que el signo EUROPOLIS consiste exclusivamente en signos e indicaciones que pueden servir en el comercio para designar determinadas características del producto y que este signo carece en sí mismo de todo carácter distintivo.

14 En lo que se refiere a la alegación efectuada con carácter subsidiario, según la cual el signo EUROPOLIS había adquirido carácter distintivo por el uso, Bovemij alegó que, para que un signo esté consagrado por el uso, es suficiente, siempre que se cumplan los demás requisitos, que se perciba como marca en una parte significativa del territorio del Benelux, que puede ser sólo los Países Bajos.

15 A este respecto, la OMB sostuvo que la consagración por el uso requiere que se perciba el signo, debido a su uso, como marca en todo el territorio del Benelux, es decir, en el Reino de Bélgica, el Reino de los Países Bajos y en el Gran Ducado de Luxemburgo.

16 El Gerechtshof declaró que las partes se hallaban en desacuerdo sobre el territorio que procede considerar para demostrar la consagración por el uso.

17 El Gerechtshof precisó que, para los países del Benelux, esta cuestión debe examinarse tomando en consideración la fecha en que se presentó la solicitud de registro, de modo que sólo cabe tener en cuenta el uso hecho del signo EUROPOLIS hasta el 28 de mayo de 1997.

18 En este contexto, el Gerechtshof suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva en el sentido de que la adquisición por el uso del carácter distintivo (en este caso, por una marca del Benelux), contemplada en esta disposición, requiere que el público pertinente perciba el signo como marca en todo el territorio del Benelux, esto es, en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, antes de la fecha de la solicitud de registro?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

2) ¿Se cumple el requisito para el registro establecido en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, a los efectos de esta disposición, si el público pertinente percibe el signo debido al uso que se ha hecho del mismo como marca en una parte significativa del territorio del Benelux, y puede limitarse esta parte significativa, por ejemplo, a sólo los Países Bajos?

3) a) Para apreciar la adquisición del carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, de un signo –consistente en una o más palabras de una lengua oficial del territorio de un Estado miembro (o, como en el presente caso, del territorio del Benelux)–, ¿deben tomarse en consideración las zonas lingüísticas dentro de este territorio?

b) En caso de que se cumplan los demás requisitos para el registro, ¿es suficiente/se requiere para registrar el signo como marca que éste se perciba como marca por el público pertinente en una parte significativa de la zona lingüística del Estado miembro (o, como en el presente caso, del territorio del Benelux) donde la lengua correspondiente es una lengua oficial?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones primera y segunda

19 Mediante las dos primeras cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, qué territorio debe tomarse en consideración para apreciar si un signo ha adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, en un Estado miembro o en un grupo de Estados miembros con una normativa común en materia de marcas, como el Benelux.

20 En primer lugar, procede recordar que, por lo que respecta a las marcas registradas en la OMB, el territorio del Benelux debe asimilarse al territorio de un Estado miembro, puesto que el artículo 1 de la Directiva asimila estas marcas a las registradas en un Estado miembro (sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 29).

21 El artículo 3, apartado 3, de la Directiva no regula un derecho autónomo al registro de una marca. Contiene una excepción a los motivos de denegación enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de esta Directiva. Por consiguiente, su alcance debe interpretarse en función de estos motivos de denegación.

22 Para apreciar si tales motivos de denegación deben descartarse, con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva, por la adquisición del carácter distintivo debido al uso, sólo es relevante la situación que prevalece en la parte del territorio del Estado miembro de que se trate (o, en su caso, en la parte del territorio del Benelux) donde se haya comprobado la existencia de los motivos de denegación [véase, en este sentido, con respecto al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), disposición que es en esencia idéntica al artículo 3, apartado 3, de la Directiva, la sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 83].

23 Por consiguiente, procede responder a las dos primeras cuestiones que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que sólo cabe admitir el registro de una marca basándose en esta disposición si se demuestra que esta marca ha adquirido por el uso un carácter distintivo en toda la parte del territorio del Estado miembro o, en el caso del Benelux, en toda la parte del territorio del Benelux donde existe un motivo de denegación.

Sobre la tercera cuestión

24 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, en qué medida procede tener en cuenta las zonas lingüísticas existentes en un Estado miembro o, en su caso, en el Benelux para apreciar si una marca que consiste en una o varias palabras de una lengua oficial de un Estado miembro o del Benelux ha adquirido carácter distintivo por el uso.

25 En el litigio principal, la OMB y el órgano jurisdiccional remitente consideraron que el signo en cuestión es descriptivo y que está desprovisto de carácter distintivo, siendo éstos motivos de denegación mencionados en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva. Llegaron a esta conclusión porque el término neerlandés «polis» suele designar un contrato de seguro. Por consiguiente, los motivos de denegación comprobados en el litigio principal sólo existen en la parte del Benelux donde se habla neerlandés.

26 Considerada la respuesta dada a las dos primeras cuestiones, se llega a la conclusión de que, para apreciar si tal marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, de modo que resulte justificado descartar estos motivos de denegación con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva, procede tener en cuenta la parte del Benelux donde se habla neerlandés.

27 En la zona lingüística así definida, la autoridad competente debe apreciar si los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto o el servicio en cuestión atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 52, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 61).

28 En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión que, con respecto a una marca que consiste en una o varias palabras de una lengua oficial de un Estado miembro o del Benelux, si el motivo de denegación sólo existe en una de las zonas lingüísticas del Estado miembro o, en el caso del Benelux, en una de las zonas lingüísticas de éste, debe demostrarse que la marca ha adquirido por el uso carácter distintivo en toda esa zona lingüística. En la zona lingüística así definida, procede apreciar si los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto o el servicio en cuestión atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Costas

29 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 Primera) declara:

1) **El artículo 3, apartado 3, 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 sólo cabe admitir el registro de una marca basándose en esta disposición si se demuestra que esta marca ha adquirido por el uso un carácter distintivo en toda la parte del territorio del Estado miembro o, en el caso del Benelux, en toda la parte del territorio del Benelux donde existe un motivo de denegación.**

2) **Con respecto a una marca que consiste en una o varias palabras de una lengua oficial de un Estado miembro o del Benelux, si el motivo de denegación sólo existe en una de las zonas lingüísticas del Estado miembro o, en el caso del Benelux, en una de las zonas lingüísticas de éste, debe demostrarse que la marca ha adquirido por el uso carácter distintivo en toda esa zona lingüística. En la zona lingüística así definida, procede apreciar si los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto o el servicio en cuestión atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.**

Firmas