SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 14 de mayo de 2002 *

En el asunto C-2/00,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Michael Hölterhoff

y

Ulrich Freiesleben,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letras a) y 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 (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de la Sala Quinta, en funciones de Presidente, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann (Ponente), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet y V. Skouris, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre del Sr. Hölterhoff, por el Sr. M. Samer, Rechtsanwalt;

— en nombre del Sr. Freiesleben, por el Sr. E. Keller, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Abraham y la Sra. A. Maitrepierre, en calidad de agentes;

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

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente, asistida por M^{es} I. Brinker y W. Berg, avocats;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales del Sr. Freiesleben, del Gobierno francés y de la Comisión, expuestas en la vista de 12 de junio de 2001;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de septiembre de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 23 de diciembre de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de enero de 2000, el Oberlandesgericht Düsseldorf planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letras a) y 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 (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Freiesleben, titular de dos marcas registradas, y el Sr. Hölterhoff, relativo al uso hecho por éste de dichas marcas con fines descriptivos en el tráfico económico.

El marco jurídico

La normativa comunitaria

3 El artículo 5, apartado 1, de la Directiva establece:

«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.»

La normativa alemana

4 El Derecho alemán se adaptó a la Directiva mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre protección de marcas y otros

signos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Ley de marcas alemana»). Su artículo 14, apartado 2, reproduce, en términos casi idénticos, las disposiciones del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva.

El litigio principal y la cuestión prejudicial

5 El Sr. Freiesleben es titular de dos marcas, Spirit Sun y Context Cut, registradas en Alemania y que tienen por objeto, respectivamente, «diamantes destinados a ser transformados en joyas» y «piedras preciosas destinadas a ser transformadas en joyas».

6 Los dos tipos de productos comercializados con dichas marcas se distinguen por la forma respectiva de su tallado. La marca Spirit Sun se utiliza para un tallado redondo con facetas que irradian desde el centro y la marca Context Cut para un tallado cuadrado con una cruz alargada dispuesta en diagonal.

7 El Sr. Michael Hölterhoff trabaja piedras preciosas de todas clases, que talla él mismo o compra a otros operadores. Comercializa tanto piedras fabricadas por él como productos adquiridos a terceros.

8 El 3 de julio de 1997, en el marco de una negociación comercial, propuso a un orfebre-joyero que le comprara piedras semipreciosas y ornamentales que denominó «Spirit Sun» y «Context Cut». Éste encargó al Sr. Hölterhoff dos granates «con tallado Spirit Sun». En el albarán de entrega y en la factura relativa a dichas piedras no se hace referencia a las marcas Spirit Sun y Context Cut, sino que los productos se denominan «rhodolites».

9 Tras dicha venta, el Sr. Freiesleben formuló contra el Sr. Hölterhoff una demanda ante el Landesgericht Düsseldorf (Alemania), al amparo del artículo 14 de la Ley de marcas alemana, invocando la violación de sus marcas registradas. Mediante sentencia de 19 de agosto de 1998, dicho órgano jurisdiccional estimó la demanda. El Sr. Hölterhoff impugnó dicha sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf, mientras que el Sr. Freiesleben solicitó que se desestimase el recurso de apelación.

10 El órgano jurisdiccional remitente considera demostrado que, durante las negociaciones comerciales que tuvieron lugar el 3 de julio de 1997, el Sr. Hölterhoff utilizó las denominaciones «Spirit Sun» y «Context Cut» sólo con el fin de describir las características y, más concretamente, el tipo de tallado de las piedras preciosas ofrecidas para la venta y que, por consiguiente, tal denominación no pretendía sugerir que éstas proviniesen de la empresa del Sr. Freiesleben.

11 Por considerar que la solución del litigio principal depende de la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el Oberlandesgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Existe violación del derecho de marca con arreglo al artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva sobre marcas cuando la parte demandada revela que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de la que es titular la parte demandante exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía que ofrece, de manera que queda excluido, sin lugar a dudas, que la marca usada se considere en el tráfico como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía?»

12 La cuestión de interpretación planteada al Tribunal de Justicia se refiere al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, que permite al titular de una marca prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada [artículo 5, apartado 1, letra a)] y de cualquier signo que, por ser

idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos de que se trate, implique por parte del público un riesgo de confusión [artículo 5, apartado 1, letra b)].

13 La cuestión planteada tiene por objeto fundamentalmente esclarecer si, conforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el titular de una marca puede prohibir a un tercero el uso de ésta en una situación fáctica como la descrita pormenorizadamente por el órgano jurisdiccional remitente.

14 Consta en autos que, en tal situación, el uso de la marca es efectivamente un uso que tiene lugar en el tráfico económico para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca.

15 En consecuencia, la cuestión planteada consiste en si un uso de la marca como el controvertido en el litigio principal es uno de los usos que violan el derecho exclusivo del titular de dicha marca, mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

16 Basta señalar, a este respecto, que en una situación como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente, el uso de la marca no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger dicho artículo 5, apartado 1. En efecto, dichos intereses no se ven lesionados en una situación en la que:

— un tercero menciona la marca en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un cliente potencial, que es un profesional de la joyería,

— la referencia se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la marca de que se trata,

— el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto.

17 En tales circunstancias, sin que sea necesario, en el presente asunto, examinar más detenidamente en qué consiste el uso de una marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo cuando, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de que se trata exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluido que la marca usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía.

Costas

18 Los gastos efectuados por los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. 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.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf mediante resolución de 23 de diciembre de 1999, declara:

El artículo 5, apartado 1, 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 el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo cuando, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de que se trata exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluido que la marca usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía.

Jann	Macken	Colneric
von Bahr	Gulmann	La Pergola
Puissochet	Wathelet	Skouris

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de mayo de 2002.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G. C. Rodríguez Iglesias