SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 30 de noviembre de 1993 *

En el asunto C-317/91,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Bundesgerichtshof, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Deutsche Renault AG

y

Audi AG,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco y D.A.O. Edward, Presidentes de Sala; R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn y J.L. Murray, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Tesauro;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

* Lengua de procedimiento: alemán.

— En nombre de Deutsche Renault AG, por el Sr. H. Kroitzsch, Abogado de Karlsruhe;

— en nombre de Audi AG, por el Sr. M. Brandi-Dohrn, Abogado de Múnich;

— en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Karl, Regierungsdirektor del Bundesministerium für Wirtschaft; A. von Mühlendahl, Ministerialrat del Bundesministerium der Justiz, y A. Dittrich, Regierungsdirektor del mismo Ministerio, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Srta. S. Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. B. Langeheine, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones de las partes, expuestas en la vista de 9 de febrero de 1993, durante la cual Deutsche Renault AG estuvo representada por el Sr. H. Kroitzsch y por el Sr. Graf von Luckner, Abogado de Hamburgo, y el Gobierno del Reino Unido, por el Sr. A. M. Silverleaf, Barrister, en calidad de Agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de junio de 1993;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 21 de noviembre de 1991, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de diciembre siguiente, el Bundesgerichtshof (Sala Primera de lo Civil) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 de dicho Tratado, con el fin de apreciar la compatibilidad entre dichas disposiciones y la protección de una denominación que consiste en una cifra expresada en letras en una lengua comunitaria distinta de la del Estado miembro de importación.

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Deutsche Renault AG (en lo sucesivo, «Renault»), filial alemana de un fabricante de automóviles francés, y Audi AG (en lo sucesivo, «Audi»), fabricante de automóviles alemán, respecto a la utilización, por parte de Renault, de la denominación «Quadra».

3 De los autos se desprende que la cuestión se planteó dentro del siguiente marco fáctico y normativo.

4 La Warenzeichengesetz (Ley alemana de Marcas; en lo sucesivo, «WZG») no permite el registro de signos numéricos en concepto de marcas (punto 1 del apartado 2 del artículo 4 de la WZG), a menos que el signo de que se trate esté implantado en el comercio como signo distintivo de los productos sobre los que se fije (apartado 3 del artículo 4 de la WZG). Por otra parte, el titular de una marca no puede impedir que un competidor ponga sobre sus mercancías menciones que describan las características particulares de éstas, siempre que, no obstante, el empleo de dichas menciones no se efectúe en concepto de marca (artículo 16 de la WZG). Por último, una determinada presentación *(Ausstattung)*, considerada en los medios comerciales interesados como suficientemente distintiva, disfruta de una protección equivalente, en lo esencial, a la correspondiente a una marca registrada (artículo 25 de la WZG).

5 Audi inscribió en el Registro alemán de Marcas la marca «quattro» en dos ocasiones. Desde 1980, vende bajo dicha denominación vehículos automóviles con tracción en las cuatro ruedas. A mediados de marzo de 1988, Renault puso a la venta

en el mercado alemán un vehículo automóvil con tracción en las cuatro ruedas, fabricado en Francia y que ya se comercializaba en otros países europeos, bajo la denominación *«Espace Quadra»*.

6 En marzo de 1988, Renault presentó ante el Deutsches Patentamt (Oficina de Patentes alemana) una solicitud de cancelación de las dos marcas registradas por Audi. Mediante resoluciones de 9 de agosto y de 11 de octubre de 1990, la sección de marcas del Deutsches Patentamt canceló las dos marcas «quattro», debido a que no era posible registrar una cifra, ni siquiera expresada en otro idioma, y a que la denominación controvertida no había obtenido el grado suficiente de penetración comercial en el momento del registro. El recurso de Audi contra dichas resoluciones fue desestimado por el Bundespatentgericht que, sin embargo, admitió un recurso por infracción de Ley *(Rechtsbeschwerde)*. En particular, el Bundespatentgericht destacó que, al designar la palabra italiana «quattro» la cifra cuatro, debía dejarse disponible, tanto en relación con el comercio interno como, sobre todo, en relación con las importaciones y exportaciones en el sector del automóvil, y que, por otra parte, en materia de publicidad o para la descripción de un vehículo, la cifra «4» tenía una importancia que no podía compararse con ninguna otra cifra en el sector del automóvil.

7 En el litigio que originó la presente petición de decisión prejudicial, Audi pretende que se condene a Renault a poner fin a la utilización de la denominación «Quadra», así como a pagarle una indemnización por daños y perjuicios. A tal fin, alegó que las denominaciones «quattro» y «Quadra» pueden prestarse a confusión y basó su acción tanto en los derechos que sostiene en virtud del registro de la marca como en los que posee con arreglo al artículo 25 de la WZG, relativo al derecho de «presentación» *(Ausstattungsrecht)*. Esta última disposición se invocó en el asunto principal puesto que permite, bajo determinados requisitos, la protección de una marca no registrada.

8 El recurso de Audi se estimó en primera instancia. Mediante su decisión de 30 de noviembre de 1988, el Landgericht München I (Sala Séptima de lo Mercantil) destacó, en particular, la existencia de un riesgo de confusión fonética entre «quattro» y «Quadra», a la vez que un riesgo de confusión conceptual, al aludir los dos términos a la cifra «4», en relación con las mismas mercancías, a saber, vehículos con tracción en las cuatro ruedas.

9 En apelación, el Oberlandesgericht München (Sala Sexta de lo Civil) desestimó el recurso interpuesto por Renault mediante sentencia dictada el 21 de septiembre de 1989 (es decir, antes de las resoluciones del Deutsches Patentamt a las que se ha aludido con anterioridad en el apartado 6). Dicho órgano jurisdiccional se basó esencialmente en la protección de la presentación y, en particular, declaró que las pretensiones de Audi a este respecto eran legítimas y que no procedía dejar dicha denominación a disposición de los competidores. Declaró que las encuestas de opinión que la empresa había presentado demostraban que la denominación estaba suficientemente implantada para ser protegida, dado que de las mismas se desprendía que el 61,1 % de los encuestados (y, especialmente, entre el 79,8 % y el 87,9 % de los titulares de permiso de conducir, de los propietarios de coches, de los conductores de coches, de las personas interesadas en el mercado de los automóviles, de las personas que piensan adquirir un automóvil) conocían la denominación «quattro» en relación con los vehículos automóviles, y que el 51,2 % del público atribuía dicha denominación a un fabricante concreto.

10 Renault interpuso un recurso de casación («Revision» alemana) ante el Bundesgerichtshof (en lo sucesivo, «BGH»). Dicho Tribunal declaró, en contra de lo resuelto por el órgano jurisdiccional de apelación, que los medios especializados en la fabricación de automóviles estaban ciertamente interesados en que la cifra «4», que, desde varios puntos de vista, es importante en dicho sector, quedase a la libre disposición de los interesados, incluso en su versión italiana en letras, cuyo significado es ampliamente entendido por el público en Alemania. El BGH considera que el grado de notoriedad observado por el órgano jurisdiccional de apelación no basta para crear un derecho a la protección de la presentación ni para cumplir el requisito de uso prolongado de la marca y que, por tanto, la denominación «quattro» sólo puede protegerse con arreglo a la WZG en el caso de que se compruebe, tras una nueva apreciación de los hechos que originaron el asunto por el juzgador de instancia, que dicha denominación se ha implantado en las relaciones comerciales con el alto grado de notoriedad exigido. A este respecto, el BGH expone que dicho alto grado de notoriedad podría eventualmente demostrarse mediante un nuevo informe pericial que reflejase el estado de opinión existente.

11 El BGH añade que, si se demostrara dicha notoriedad, procedería admitir que la denominación «quattro» tiene un fuerte carácter distintivo y que, por ende, requiere una protección ampliada. Por tanto, en dicho supuesto, sería necesario declarar la existencia de un riesgo de confusión con la denominación «Quadra» y, en consecuencia, prohibir a Renault la utilización de ésta como marca en Alemania.

12 Al haber sostenido Renault que dicha prohibición constituiría un obstáculo ilícito a los intercambios intracomunitarios, el BGH, con el fin de apreciar la necesidad de devolver los autos al órgano jurisdiccional de instancia, devolución que sería superflua si la prohibición de la denominación «Quadra» fuese ilícita con arreglo al Derecho comunitario, decidió plantear ante el Tribunal de Justicio la siguiente cuestión prejudicial:

«A efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, ¿constituye un obstáculo ilícito a los intercambios intracomunitarios la prohibición impuesta en un Estado miembro A a una filial, establecida en dicho Estado miembro, de un fabricante de automóviles domiciliado en un Estado miembro B, de utilizar como marca la denominación "Quadra" que dicho fabricante ha utilizado hasta ahora libremente en su país de origen y en otros lugares, para designar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, debido a que otro fabricante de automóviles ha invocado en el Estado miembro A —de forma justificada, según el Derecho aplicable en dicho Estado miembro A— un derecho de marca *(Warenzeichenrecht)* y/o un derecho de presentación *(Ausstattungsrecht)* sobre la palabra "quattro", a pesar de que dicha palabra sea una cifra en otro Estado miembro y que, también en otros Estados miembros, parece, en todo caso, tener asimismo claramente dicho significado, y a pesar de que la cifra "4" designada por dicha palabra desempeñe una función variada e importante en la fabricación y comercialización de automóviles?»

13 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de las disposiciones nacionales y comunitarias aplicables, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

14 Con carácter preliminar, procede destacar que el plazo de adaptación del Derecho interno a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), fue aplazado hasta el 31 de diciembre de 1992, con arreglo al artículo 1 de la Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 (DO 1992, L 6, p. 35). Por tanto, dicha Directiva, que, por otra parte, se refiere sólo a las marcas registradas y no al derecho a la protección de una presentación, no es, en cualquier caso, aplicable *ratione temporis* al presente asunto, que debe examinarse exclusivamente a la luz de lo dispuesto en los artículos 30 y 36 del Tratado.

15 La cuestión presentada plantea el problema de la compatibilidad de una legislación nacional como la controvertida con el Derecho comunitario, desde un doble punto de vista: en primer lugar, desde la perspectiva de la creación del derecho sobre la denominación, en la medida en que dicha legislación permitiría conceder una protección a la denominación «quattro» con arreglo al Derecho de marcas; en segundo lugar, desde el punto de vista del ejercicio del derecho, en la medida en que dicha legislación permita considerar que existe un riesgo de confusión entre las denominaciones «quattro» y «Quadra».

16 Estos dos puntos deben examinarse sucesivamente.

Sobre la creación del derecho a la denominación «quattro»

17 En primer lugar, procede recordar que, con arreglo a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, entre ellas el artículo 30, se prohíben entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente. No obstante, la primera frase del artículo 36 precisa que dichas disposiciones no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial.

18 A tenor de la segunda frase del artículo 36, las prohibiciones y restricciones a las que se refiere la primera frase no deberán «constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

19 Tal y como se declaró en la sentencia de 14 de diciembre de 1979, Henn y Darby (34/79, Rec. p. 3795), apartado 21, la función de la segunda frase del artículo 36 consiste en impedir que las restricciones a los intercambios basadas en los motivos indicados en la primera frase se desvíen de su finalidad y se utilicen de tal manera que se creen discriminaciones respecto a mercancías originarias de otros Estados miembros o se protejan indirectamente determinadas producciones nacionales.

20 A continuación, procede subrayar que, a falta de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de las legislaciones, corresponde a la norma nacional fijar los requisitos y modalidades de protección de un derecho de propiedad intelectual, como indicó el Tribunal de Justicia, en especial, en las sentencias de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop (144/81, Rec. p. 2853), y la de 5 de octubre de 1988, Volvo (238/87, Rec. p. 6211), en relación con diseños y modelos, y en la sentencia de 30 de junio de 1988, Thetford (35/87, Rec. p. 3585), en relación con patentes.

21 De lo que antecede se desprende que corresponde al Derecho nacional determinar los requisitos de protección de la denominación «quattro», sin perjuicio de los límites establecidos en la segunda frase del artículo 36.

22 A este respecto, procede destacar, en primer lugar, que la legislación nacional controvertida, conforme a la interpretación del órgano jurisdiccional de remisión, supedita la protección con arreglo al Derecho de marcas de una denominación como «quattro» a requisitos muy estrictos.

23 Además de las limitaciones legales para el registro de un signo numérico como marca (véase el apartado 4 *supra),* procede destacar que, con carácter general, un signo no registrado sólo se encuentra protegido si se ha implantado en los medios interesados, lo que significa que el público alemán debe percibir el signo como indicativo de que el producto designado con el mismo procede de una empresa determinada. Ello sólo sucede cuando la gran mayoría de los usuarios perciben de ese modo el signo.

24 Dicho grado de notoriedad del signo, exigido por el BGH, debe ser aún mayor cuando se trata de un signo respecto del cual existe un imperativo de disponibilidad, como sucede con la cifra «4» en el sector del automóvil. Debido a la importancia de dicho imperativo de disponibilidad, el BGH considera insuficiente el grado de notoriedad que hasta ahora se ha demostrado.

25 Por otra parte, dichas normas se aplican, asimismo, cuando la cifra se expresa en una lengua extranjera, siempre que dicha lengua sea suficientemente conocida en Alemania.

26 Por último, se desprende del artículo 16 de la Ley alemana —que también es aplicable, por analogía, al derecho de «presentación» *(Ausstattungsrecht)*— que la protección del signo no puede impedir a un competidor poner en sus productos menciones descriptivas de las características del producto de que se trata, siempre que dichas menciones no se empleen en concepto de marca. Las denominaciones descriptivas en lengua extranjera se encuentran sometidas a las mismas normas. No obstante, los órganos jurisdiccionales que conocieron del litigio principal declararon que la denominación Quadra no se utilizaba de forma descriptiva.

27 En segundo lugar, procede declarar que de los autos no se desprende que un productor de otro Estado miembro no pueda acogerse, conforme a los mismos requisitos, a la protección conferida por el Derecho alemán a una marca, registrada o no, ni que dicha protección varíe en función del origen nacional o extranjero de los productos designados con el mencionado signo.

28 En consecuencia, una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permita la creación de un derecho exclusivo a la utilización de una denominación como «quattro» con arreglo a los requisitos antes mencionados, no constituye una discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio intracomunitario.

Sobre el riesgo de confusión entre las denominaciones «quattro» y «Quadra»

29 En relación con el ejercicio del derecho, la Comisión alega que el concepto de riesgo real de confusión debe interpretarse estrictamente para no obstaculizar la libre circulación de mercancías más allá de lo necesario para proteger las marcas. La Comisión subraya que, al tratarse de una excepción a un principio fundamental del mercado común, el artículo 36 sólo admite restricciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que éstas estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial o comercial de que se trata.

30 Habida cuenta de dichos argumentos, procede destacar, en primer lugar, que el objeto específico del derecho de marca consiste en proteger al titular de la marca contra riesgos de confusión que puedan permitir a terceros aprovecharse indebidamente del renombre de los productos de dicho titular (véanse las sentencias de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183, apartado 8, y la de 17 de octubre de 1990, HAG GF, «HAG II», C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 14).

31 A continuación, procede destacar que la determinación de los criterios que permitan concluir que existe un riesgo de confusión forma parte de las modalidades de protección del derecho de marca, que corresponden al Derecho nacional, como se ha mencionado anteriormente (apartado 20). En efecto, como subrayó correctamente el Abogado General en el punto 21 de sus conclusiones, el derecho de marca, como derecho exclusivo, y la protección contra los signos que presentan un riesgo de confusión constituyen fundamentalmente las dos caras de la misma moneda: reducir o extender el alcance de la protección contra al riesgo de confusión no significa nada más que reducir o extender el alcance del derecho de marca. Por tanto, ambos aspectos deben tener una regulación procedente de una fuente única y homogénea, que, en la situación actual, es el ordenamiento jurídico nacional.

32 De ello se desprende que el Derecho comunitario no impone un criterio de interpretación estricta del riesgo de confusión.

33 Es necesario recordar, no obstante, que el Derecho nacional está sometido a los límites establecidos en la segunda frase del artículo 36 del Tratado. Ahora bien, los autos no contienen ningún elemento que ponga de manifiesto que dichos límites hayan sido infringidos. En especial, nada indica que los órganos jurisdiccionales alemanes realicen una interpretación extensiva del concepto de confusión cuando se trata de la protección de la marca de un productor alemán, procediendo en cambio a una interpretación restrictiva del mismo concepto cuando se trata de la protección de la marca de un productor establecido en otro Estado miembro.

34 En estas circunstancias, una legislación nacional, como la controvertida, que permita el ejercicio de un derecho exclusivo al uso de una denominación como «quattro» para impedir el uso de una denominación como «Quadra», respecto de la cual

se considera que ocasiona un riesgo de confusión con la primera, no constituye ni una discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio intracomunitario.

35 La Comisión alega, asimismo, que las marcas compuestas deben considerarse globalmente para apreciar el riesgo de confusión y que, por consiguiente, en el presente asunto, procede tener en cuenta el hecho de que los vehículos referidos se comercializan bajo las denominaciones de Espace Quadra y de Audi quattro, respectivamente.

36 En primer lugar, procede destacar que, según el Derecho alemán, existe riesgo de confusión entre dos signos no sólo cuando los medios interesados pueden suponer, por error, que los productos de que se trata proceden de la misma empresa (riesgo de confusión en sentido estricto), sino también cuando la suposición errónea se refiere a la existencia, entre las empresas interesadas, de vínculos estructurales o económicos, como un acuerdo de licencia por el que se autoriza a una de ellas a fabricar un producto que presenta las mismas características que el producto de la otra (riesgo de confusión en sentido amplio).

37 La protección que un Derecho nacional confiera contra este último riesgo de confusión no puede censurarse con arreglo al Derecho comunitario, desde el momento en que corresponde al objeto específico del derecho de marca que, como se ha dicho anteriormente, consiste en proteger al titular contra el riesgo de confusión.

38 A continuación, procede observar que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar la cuestión de si la utilización de las palabras «quattro» y «Quadra» en denominaciones compuestas como «Audi quattro» y «Espace Quadra» basta para excluir el riesgo de confusión, a pesar del alto grado de notoriedad que pueda eventualmente comprobarse en relación con la denominación «quattro».

39 Habida cuenta del conjunto de las consideraciones que anteceden, procede responder a la cuestión planteada que no constituye un obstáculo ilícito a los intercambios intracomunitarios, a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, la prohibición impuesta en un Estado miembro A a una filial, establecida en dicho Estado miembro, de un fabricante de automóviles domiciliado en un Estado miembro B, de utilizar como marca la denominación «Quadra» que dicho fabricante ha utilizado hasta ahora libremente en su país de origen y en otros lugares, para designar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, debido a que otro fabricante de automóviles ha invocado en el Estado miembro A —de forma justificada, según el Derecho aplicable en dicho Estado miembro A— un derecho a la marca *(Warenzeichenrecht)* y/o un derecho de presentación *(Ausstattungsrecht)* sobre la palabra «quattro», a pesar de que dicha palabra sea una cifra en otro Estado miembro y que, también en otros Estados miembros, parece, en todo caso, tener, asimismo, claramente dicho significado, y a pesar de que la cifra «4» que designa dicha palabra desempeñe una función variada e importante en la fabricación y comercialización de automóviles.

Costas

40 Los gastos efectuados por el Gobierno alemán, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el 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 Bundesgerichtshof mediante resolución de 21 de noviembre de 1991, declara:

No constituye un obstáculo ilícito a los intercambios intracomunitarios, a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, la prohibición impuesta en un

Estado miembro A a una filial, establecida en dicho Estado miembro, de un fabricante de automóviles domiciliado en un Estado miembro B, de utilizar como marca la denominación «Quadra» que dicho fabricante ha utilizado hasta ahora libremente en su país de origen y en otros lugares, para designar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, debido a que otro fabricante de automóviles ha invocado en el Estado miembro A —de forma justificada, según el Derecho aplicable en dicho Estado miembro A— un derecho a la marca *(Warenzeichenrecht)* y/o un derecho de presentación *(Ausstattungsrecht)* sobre la palabra «quattro», a pesar de que dicha palabra sea una cifra en otro Estado miembro y que, también en otros Estados miembros, parece, en todo caso, tener, asimismo, claramente dicho significado, y a pesar de que la cifra «4» que designa dicha palabra desempeñe una función variada e importante en la fabricación y comercialización de automóviles.

Due Mancini Moitinho de Almeida Diez de Velasco

Edward Joliet Schockweiler

Rodríguez Iglesias Zuleeg Kapteyn Murray

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de noviembre de 1993.

El Secretario

J.-G. Giraud

El Presidente

O. Due