CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. F.G. JACOBS
presentadas el 24 de noviembre de 2005 [1]

1. ¿En qué circunstancias puede registrarse una marca en un Estado miembro que, en la lengua de otro Estado miembro, carece de carácter distintivo, por ser meramente denotativa o descriptiva del producto de que se trate?

2. Ésta es, en esencia, la cuestión que ha planteado la Audiencia Provincial de Barcelona. Se hace necesario también determinar si el titular de la marca puede utilizarla, en el caso de que sea posible su registro, para impedir que se realicen importaciones del producto amparado por aquélla.

3. Estas cuestiones se suscitan en relación con el registro en España de la marca MATRATZEN, que en alemán significa «colchones», para designar colchones y productos relacionados. [2]

Normativa comunitaria pertinente

4. El artículo 28 CE establece que quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente. Por su parte, el artículo 30 CE prevé que las disposiciones del artículo 28 CE «no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

5. El séptimo considerando de la Directiva sobre marcas [3] enuncia que:

«la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas,

1 — Lengua original: inglés.

2 — Dado que el litigio principal se refiere a productos y no a servicios, la cuestión planteada se formula en términos consecuentemente limitados. No obstante, la normativa pertinente se aplica también a los servicios.

3 — 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 todos los Estados miembros, a las mismas condiciones; [...] las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca [...] deben ser enumeradas de manera taxativa [...]»

6. El artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva dispone:

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

[...]

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 [...] del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos [...]»

7. El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva prevé:

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

[...]

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 [...]»

8. El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas faculta a su titular para prohibir el uso a cualquier tercero, en el tráfico económico, «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».

9. El artículo 6, apartado 1, letra b), de la misma Directiva establece que el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico,

«de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico [...] del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos».

10. Asimismo, el Reglamento sobre la marca comunitaria [4] es relevante en otros procedimientos que versan sobre la misma cuestión y que se suscitaron a raíz de la presentación de dos solicitudes de registro de sendas marcas comunitarias en las que se incluía el término Matratzen. [5]

11. El texto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria es equivalente al del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas.

12. El artículo 7, apartado 2, del referido Reglamento prevé que el apartado 1 del mismo artículo ha de aplicarse incluso si los motivos de denegación sólo existen en una parte de la Comunidad.

13. El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria dispone que, mediando oposición del titular de una marca nacional anterior, se denegará el registro de la marca comunitaria «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

Litigio principal y cuestión prejudicial

14. La empresa alemana Matratzen Concord AG (en lo sucesivo, «Matratzen Concord») interesó la nulidad de la marca española MATRATZEN, que había sido concedida en 1994 a la sociedad española Hukla Germany, S.A. (en lo sucesivo, «Hukla»), para distinguir muebles de todo tipo y, especialmente, «muebles de descanso tales como camas, sofás-cama, catres, cunas, divanes, hamacas, literas y moisés, muebles transformables, ruedas para camas y muebles, mesillas, sillas, sillones y taburetes, somieres, jergones, colchones y almohadas», por entender que el denominativo de que se compone es genérico y puede inducir a error al consumidor acerca de la «naturaleza, calidad, las características o la procedencia geográfica de

4 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

5 — Véanse los puntos 18 a 32 de las presentes conclusiones.

los productos o servicios» que trata de distinguir. Matratzen interpuso recurso de apelación contra la sentencia que rechazó tal pretensión por estimar que el registro y el uso de dicho signo suponía una limitación ilegítima de la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea.

15. El Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona entendió que la palabra MATRATZEN no puede originar error alguno en el consumidor español acerca del producto que trata de distinguir, ni puede calificarse de genérica por más ciudadanos alemanes que residan en España. De la resolución de remisión se desprende que, conforme a la jurisprudencia española, los términos extranjeros, al ser, desde el punto de vista del idioma español, denominaciones arbitrarias, caprichosas o de fantasía, pueden considerarse distintivos y no descriptivos y, por tanto, registrarse como marcas, a menos que su semejanza con un vocablo español haga suponer que el consumidor medio conoce su sentido usual o que las palabras extranjeras hayan adquirido un significado real en el mercado nacional.

16. Matratzen Concord recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que considera que la marca registrada otorga a su titular una posición que le puede servir para limitar o restringir la importación de colchones de países de habla alemana y, por tanto, para impedir la libre circulación de mercancías por la que aboga el artículo 28 CE. En consecuencia, dicho órgano jurisdiccional ha planteado al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial para que se dilucide si procede anular el registro de una marca por tal motivo:

«¿Puede constituir una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros la validez del registro de una marca en un Estado miembro, cuando la misma carezca de carácter distintivo o sirva en el comercio para designar el producto que ampara [...] en la lengua de otro Estado miembro cuando la misma no sea la que se hable en aquel primero, como puede ser la marca española MATRATZEN para distinguir colchones y productos relacionados?»

17. Han presentado observaciones escritas Matratzen Concord, Hukla, el Reino Unido y la Comisión. No se ha solicitado ni se ha celebrado ninguna vista.

Marca comunitaria

18. Matratzen Concord ha entablado otros dos procedimientos contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,

dibujos y modelos) (OAMI) acerca de dos solicitudes de marca comunitaria presentadas por dicha empresa con arreglo al Reglamento sobre la marca comunitaria. Las marcas solicitadas consistían, respectivamente, en una marca figurativa formada por la combinación de los términos MATRATZEN MARKT CONCORD y el dibujo de un hombre llevando un colchón y en la marca figurativa MATRATZEN CONCORD. Paso a exponer los antecedentes de estos asuntos, ya concluidos, que resultan de relevancia para el litigio que nos ocupa.

19. Los productos para los que se solicitaba el registro de las marcas incluían «colchones, colchonetas, camas; enrejados no metálicos; mantas de funda; ropa de cama; [...] mantas de cama; fundas de almohadas; ropa de cama; edredones [cobertores llenos de plumas]; fundas para edredones; fundas para colchones; sacos de dormir». A raíz de la publicación de las solicitudes, Hukla instó dos procedimientos de oposición sobre la base de la marca anterior que había registrado en España. En apoyo de la oposición, Hukla alegó el motivo relativo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, es decir, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público entre la marca comunitaria cuyo registro se solicitaba y la marca nacional anterior.

20. La División de Oposición de la OAMI denegó las solicitudes en lo que atañe a los productos antes mencionados, por estimar que existía riesgo de confusión.

21. La Sala Segunda de Recurso desestimó los recursos interpuestos por Matratzen Concord. Esencialmente, se basó en el hecho de que, en España, se consideraría que las dos marcas controvertidas son similares y que determinados productos de entre los designados por estas dos marcas son idénticos y otros muy parecidos. Sobre la base de este análisis, la Sala de Recurso consideró que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por lo que respecta a todas las categorías de productos recogidas en la solicitud.

22. Matratzen Concord recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia. [6] Formuló básicamente dos motivos: la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mencionado Reglamento y la violación del principio de libre circulación de mercancías.

23. En primer lugar, alegaba que las dos marcas en conflicto no eran similares, sino muy diferentes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó dicha alegación.

24. En segundo lugar, Matratzen Concord expuso que el principio de libre circulación

6 — Asuntos T-6/01, en el que recayó la sentencia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (Matratzen) (Rec. p. II-4335), y T-105/02, sobre el que se dictó auto de archivo. En las presentes conclusiones, sólo se hace referencia al asunto T-6/01.

de mercancías, consagrado en el artículo 28 CE, impide que una marca nacional formada por un vocablo descriptivo en una lengua distinta de la del Estado miembro de registro pueda oponerse a una solicitud de marca comunitaria consistente en una combinación de vocablos descriptivos y un elemento distintivo como el vocablo «CONCORD». En este contexto, Matratzen Concord precisó que, en el estado actual del Derecho comunitario de marcas, la marca anterior no puede registrarse en España, por ser descriptiva de productos existentes en gran parte de la Comunidad.

25. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta alegación, basándose fundamentalmente en los dos motivos que se resumen a continuación.

26. Declaró, en primer lugar, que el principio de libre circulación de mercancías no prohíbe a un Estado miembro registrar como marca nacional un signo que, en la lengua de otro Estado miembro, es descriptivo de los productos o servicios de que se trate y que, por tanto, no puede registrarse como marca comunitaria, de modo que dicho registro no constituye por sí mismo un obstáculo a la libre circulación de mercancías. [7]

27. Asimismo, señaló que, al prever que el registro de una marca comunitaria se deniega cuando existe riesgo de confusión entre dicha marca y una marca anterior registrada en un Estado miembro, independientemente de que esta última marca tenga carácter descriptivo en una lengua que no sea la del Estado miembro de registro, el Reglamento sobre la marca comunitaria no supone un obstáculo a la libre circulación de mercancías. [8]

28. Matratzen Concord interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.

29. Mediante su primer motivo, Matratzen Concord alegaba que, al interpretar el concepto de similitud a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia no había apreciado globalmente, como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del litigio. El Tribunal de Justicia desestimó este motivo por considerarlo manifiestamente infundado.

30. Matratzen Concord alegó, en segundo lugar, que el Tribunal de Primera Instancia había cometido un error de Derecho al declarar que el principio de libre circulación

7 — Apartado 54 de la sentencia.

8 — Apartado 60 de la sentencia.

de mercancías no prohíbe a un Estado miembro registrar como marca nacional un signo que, en la lengua de otro Estado miembro, es descriptivo de los productos o servicios de que se trate. Afirmó que, en aquel caso, la oposición formulada contra la marca solicitada, por considerarse similar a la marca anterior registrada en España, que, en Alemania, era descriptiva de los productos pertinentes, constituía una restricción encubierta de la libre circulación entre Estados miembros en el sentido del artículo 30 CE.

31. El Tribunal de Justicia se pronunció del siguiente modo:

«Según reiterada jurisprudencia, en el marco de la aplicación del principio de libre circulación de mercancías, el Tratado CE no afecta a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial, sino que, según las circunstancias, sólo limita el ejercicio de estos derechos (sentencias de 22 de junio de 1976, Terrapin, 119/75, Rec. p. 1039, apartado 5, y de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Rec. p. 181, apartado 11).

El artículo 30 CE sólo permite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial de que se trate. A este respecto, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguirlo, sin confusión posible, de aquellos que tienen otra procedencia. Por lo tanto, el derecho que se reconoce al titular de la marca a oponerse a toda utilización de esa marca que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca, cuya protección puede justificar excepciones al principio de la libre circulación de mercancías (sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457, apartado 48, y de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros, C-143/00, Rec. p. I-3759, apartados 12 y 13).

Así, al considerar, en los apartados 54 y 56 de la sentencia recurrida, que el principio de libre circulación de mercancías no prohíbe a un Estado miembro registrar como marca nacional un signo que, en la lengua de otro Estado miembro, es descriptivo de los productos o servicios de que se trate ni prohíbe al titular de tal marca oponerse, cuando existe riesgo de confusión entre esa marca nacional y una marca comunitaria solicitada, al registro de esta última, el Tribunal de Primera Instancia no vulneró los objetivos de lo expuesto en los [dos apartados anteriores] del presente auto, sino que, por consiguiente, ha realizado una interpretación exacta de los mismos.

En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo por ser manifiestamente infundado.» [9]

32. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación por considerarlo manifiestamente infundado. [10]

35. Hukla alega que la marca española MATRATZEN fue válidamente concedida, de conformidad con la normativa nacional de adaptación a la Directiva sobre marcas, que exige un examen de cada solicitud. El término de que se trata no significa nada ni en español ni en ninguna otra de las lenguas oficiales de España y, en cualquier caso, se refiere tan sólo a uno de los diversos productos para los que se registró la marca.

Apreciación

33. El tema principal que se plantea en el presente caso, como ya he señalado, versa esencialmente sobre la posibilidad de que se registre en un Estado miembro una marca que denote o describa el producto de que se trate en la lengua de otro Estado miembro.

34. Matratzen Concord alega que el registro de la marca MATRATZEN como marca española permite a Hukla monopolizar de forma desleal en España una denominación alemana para un producto, con el fin y el efecto de suprimir la importación de todo tipo de colchones, a excepción de los suyos propios, de los países de habla alemana a España. Por tal motivo, Matratzen Concord propone que se dé a la cuestión prejudicial planteada una respuesta afirmativa.

36. El Reino Unido sostiene que, en principio, un signo que en la lengua de otro Estado miembro sea descriptivo de los productos de que se trate puede ser válidamente registrado en otro Estado miembro para esos productos. Sin embargo, al examinar si efectivamente así sucede en un caso concreto, es imprescindible asegurarse de que las empresas que realicen operaciones comerciales intracomunitarias no encontrarán obstáculos para utilizar términos de la lengua de otros Estados miembros. Al llevar a cabo el examen previsto por el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas, es suficiente con que el término *pueda* servir en el comercio como descripción de los productos o servicios para los que se solicita el registro. A los efectos que nos interesan, el comercio incluye la importación; asimismo, debe presumirse la existencia de un cierto nivel de comercio intracomunitario. Las autoridades nacionales en materia de marcas deben valorar la probabilidad de que dicha marca sea usada en el comercio en el Estado miembro en el que se solicita el registro para designar las características de dichos productos o servicios. A este respecto, deben tomarse en consideración el grado de carácter descriptivo de la marca, el volumen del comercio intracomunitario en lo que respecta a los productos o servicios afecta-

9 — Apartados 40 a 43.

10 — Auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI (C-3/03 P, p. I-3657).

dos, las características particulares del sector de que se trate y si la lengua en cuestión es hablada por una minoría o por la mayoría de los consumidores y comerciantes de referencia en el Estado miembro en el que se solicita el registro de la marca.

37. La Comisión distingue entre la validez del registro y el ejercicio subsiguiente de los derechos conferidos por la marca registrada. Añade que las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías no afectan a la *existencia* de los derechos de propiedad industrial, sino que únicamente limitan el *ejercicio* de esos derechos. [11] Así, el mero hecho de registrar una marca no puede considerarse, en sí mismo, como una restricción a la libre circulación de mercancías. La Comisión precisa que esta restricción únicamente puede resultar del ejercicio posterior de los derechos conferidos por el registro al titular de la marca. El hecho de que el término registrado como marca en un Estado miembro sea un término descriptivo en la lengua de otro Estado miembro no impide que se ejercite el derecho de marca para preservar su función esencial. En opinión de la Comisión, este enfoque se ajusta al auto dictado por el Tribunal de Justicia en el asunto Matratzen Concord/OAMI. La Comisión añade que, sin embargo, esta conclusión no significa que las empresas del segundo Estado no puedan utilizar el término en el primero. [12]

38. Las observaciones que acabo de resumir demuestran que, aunque la cuestión planteada sólo verse sobre la posibilidad de que una marca como la controvertida sea válidamente registrada, el asunto también requiere que se determine si, de admitirse la validez de tal registro, el titular de la marca puede utilizarla para impedir importaciones de los productos que ésta denota o describe. Por lo tanto, analizaré ambos aspectos.

Validez del registro

39. El órgano jurisdiccional nacional pregunta, en esencia, si puede registrarse válidamente en un Estado miembro una marca para un determinado producto cuando el término de que se compone denota o describe el producto en la lengua de otro Estado miembro o si, por el contrario, tal registro es ilícito por cuanto constituye una restricción encubierta de los intercambios entre Estados miembros prohibida por los artículos 28 CE y 30 CE.

40. La cuestión planteada debe examinarse en primer lugar a la luz de lo dispuesto en la Directiva sobre marcas, dado que es allí donde se regulan exhaustivamente los motivos de nulidad de la marca comunitaria. [13] Sin embargo, la Directiva no puede utilizarse

11 — Sentencias Terrapin y Dansk Supermarked, citadas en el punto 31.

12 — Véanse los puntos 60 y 61 de las presentes conclusiones, que reflejan las observaciones de la Comisión.

13 — Véase el séptimo considerando, reproducido en el punto 5 de las presentes conclusiones.

para justificar obstáculos al comercio intracomunitario no permitidos por las disposiciones del Tratado, puesto que es evidente que la prohibición de las restricciones cuantitativas y de las medidas de efecto equivalente se aplica no sólo a las medidas nacionales, sino también a las adoptadas por las instituciones comunitarias. [14]

41. Las letras b) y c) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre marcas prohíben el registro, respectivamente, de «las marcas que carezcan de carácter distintivo» y de «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 [...] del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos». A los efectos del presente asunto, puede simplificarse el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), refiriéndolo a las marcas que se componen de un término que denota o describe los productos en cuestión.

42. Puesto que es jurisprudencia reiterada que una marca denominativa que sea denotativa o descriptiva de las características de ciertos productos, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos en el sentido de la letra b) de dicha disposición, [15] no considero necesario examinar separadamente la situación a la luz del referido artículo 3, apartado 1, letra b). No obstante, debe señalarse que en ninguna de las observaciones presentadas se ha invocado esta última disposición.

43. Por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta disposición «persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos». [16]

44. Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha señalado que al evaluar un asunto a la luz de dicha disposición la autoridad competente debe «apreciar si una marca cuyo registro se solicita constituye actualmente, para los sectores interesados, una descripción de las características de los productos o servicios considerados, o si cabe razonablemente pensar que, en el futuro, pueda ser así». [17] Asimismo, ha precisado que el sintagma «para los sectores interesados», a efectos del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas, debe

14 — Véanse la sentencia de 20 de mayo de 2003, Ravil (C-469/00, Rec. p. I-5053), apartado 86, y la jurisprudencia allí citada, y, por lo que respecta concretamente a la Directiva sobre marcas, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, citada en el punto 31, apartado 36.

15 — Sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 86, y Campina Melkunie (C-265/00, Rec. p. I-1699), apartado 19.

16 — Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 25.

17 — Sentencia Koninklijke KPN Nederland, citada en la nota 15, apartado 56.

entenderse equivalente a la expresión «para el comercio y para el consumidor medio de esta categoría de productos en el territorio para el que se solicita el registro». [18] Se presupone que el «consumidor medio» es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento. [19]

45. De lo anterior se desprende que para llegar a la conclusión de que un signo está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas es necesario partir de la referencia al consumidor medio de los productos o servicios de que se trate en el territorio en el que se solicita el registro de la marca, así como, en su caso, a los intermediarios, como importadores y mayoristas. En el presente caso, ha de determinarse si, para dichos consumidores e intermediarios, la marca denominativa denota o describe los propios productos.

46. Por consiguiente, cuando la autoridad competente de un Estado miembro valora si puede registrase válidamente como marca en dicho Estado un término que denota o describe los productos en cuestión en la lengua de otro Estado miembro, debe tener en cuenta la percepción que tengan los consumidores medios ?y, en su caso, los intermediarios? de dichos productos en su propio Estado y no la que puedan tener los del otro.

47. No obstante, esto no significa necesariamente que una autoridad nacional en materia de marcas nunca deba tener en cuenta el significado que una marca denominativa que se pretenda registrar tenga en una lengua que no sea la del Estado miembro en el que se insta el registro. Puesto que esta autoridad esta obligada a partir para su apreciación de la percepción de los consumidores medios y comerciantes del producto de que se trate en dicho Estado miembro, debe tomar también en consideración si éstos entienden de hecho el término de que se trate. [20]

48. El Tribunal de Justicia ha declarado que «el examen efectuado en el momento de la solicitud de registro no debe ser mínimo [sino] estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida». [21] Más concretamente, la autoridad competente para aplicar el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas «debe determinar, en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, tras realizar un examen concreto de todos los elementos pertinentes que caracterizan esta solicitud y, en particular, a la luz del interés general [en que los signos contemplados por el artículo 3, apartado 1, letra c), de la

18 — Sentencia Windsurfing Chiemsee, citada en la nota 16, apartado 29.

19 — Sentencia Koninklijke KPN Nederland, citada en la nota 15, apartado 77.

20 — Véanse también los comentarios del Abogado General Ruiz-Jarabo en las conclusiones presentadas el 31 de enero de 2002 en el asunto Koninklijke KPN Nederland, citado en la nota 15, «ha de tenerse en cuenta, no tanto si dicho consumidor es hablante de la lengua en la que está redactado el signo, sino si, con independencia del régimen idiomático del territorio, se puede razonablemente esperar del consumidor de referencia que perciba en el signo un mensaje susceptible de ser calificado con arreglo a las letras b), c) o d) del artículo 3, apartado 1» (punto 41).

21 — Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), apartado 59.

referida Directiva estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse], si en el supuesto concreto se aplica la causa de denegación del registro prevista en dicha disposición». [22]

49. Por otro lado, como ha señalado el Gobierno del Reino Unido, para que el signo esté comprendido en el ámbito de aplicación del referido artículo 3, apartado 1, letra c), basta con que «*pueda* servir en el comercio» [23] para denotar o describir los productos en cuestión.

50. En mi opinión, si la marca denota o describe el producto de que se trate en una lengua que, aunque no sea la del Estado miembro en el que se solicita el registro, entiende un porcentaje significativo de los comerciantes y consumidores del producto, el interés público que subyace al objetivo perseguido por el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas exige que se deniegue el registro.

51. Estimo que, en el supuesto concreto de una marca que contenga términos que describan o denoten en otro idioma los productos de que se trate, este enfoque constituye un criterio más adecuado que el basado en el consumidor o el comerciante medio. Se ajusta también a la práctica de por lo menos algunas de las oficinas de marcas nacionales. [24]

52. En el Reino Unido, por ejemplo, las palabras de idiomas que «un número considerable ?y en aumento? de quienes residen en el Reino Unido conocerá probablemente» no pueden ser objeto de registro si tampoco puede serlo su traducción inglesa. Las palabras de idiomas menos conocidos pueden normalmente registrarse, salvo que el país de que se trate tenga una reputación por alguno de los productos designados. Las palabras de idiomas hablados por grupos minoritarios, pero cuantitativamente significativos, de residentes en el Reino Unido no pueden registrarse si cabe esperar que los productos se destinen al mercado étnico de que se trate. [25] También en Bélgica, Alemania y los Países Bajos se ha elaborado el criterio jurisprudencial de que el factor relevante es

22 — Sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartado 75. Véanse también la sentencia Koninklijke KPN Nederland, citada en la nota 15, apartados 29 a 37, y las conclusiones presentadas en aquel asunto, puntos 41 y 42.

23 — El subrayado es mío.

24 — Aunque no de todas ellas; en el asunto en que recayó la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (DOUBLEMINT) (C-191/01 P, Rec. p. I-12447), el agente de la OAMI señaló que «muchas oficinas nacionales de marcas no tienen en cuenta el significado de las palabras en una lengua extranjera al examinar una solicitud de marca nacional» (punto 89 de las conclusiones que presenté en dicho asunto).

25 — Datos extraídos del anexo IV (Marcas plurilingües: Prácticas y procedimientos de las oficinas de marcas) del Documento informativo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): «Los nombres de dominio plurilingües: Consideraciones en materia de propiedad intelectual», elaborado en el Simposio conjunto OMPI-UIT sobre nombres de dominio plurilingües (2001), que puede consultarse en la página http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

la comprensión por el consumidor pertinente del término extranjero. [26]

53. La situación es similar en otros sistemas de países terceros, como Australia, Canadá y Estados Unidos. [27] Sin embargo, cabe pensar que en la Unión Europea se requiere una mayor sensibilidad hacia los idiomas extranjeros, habida cuenta de la importancia que otorga, por un lado, a la libre circulación de personas y, por otro, al mercado único.

54. Las cuestiones que suscita el presente procedimiento ilustran cómo, en un mercado formado por 452 millones de consumidores que, presumiblemente, entienden más idiomas que los hablados principalmente en el Estado miembro en que residen, [28] una autoridad nacional en materia de marcas debe ser especialmente cuidadosa al valorar si puede registrarse un signo que consiste en una palabra extranjera que denota o describe los productos en cuestión. A mi juicio, la práctica de asumir automáticamente que los signos de este tipo son «caprichosos» y no descriptivos ya no refleja los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puesto que en algunos casos, en función de cuál sea el Estado miembro interesado y las lenguas que deban considerarse, puede presumirse razonablemente que un porcentaje significativo de comerciantes y consumidores no tendrá dificultades para entender el término. En estos supuestos, debe denegarse el registro conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas.

55. Como demuestra la práctica de algunas de las autoridades en materia de marcas, el que las personas de que se trate no conozcan de antemano el idioma en cuestión no supone la existencia de dificultades insuperables, máxime cuando el acceso a los diccionarios electrónicos que proporciona la tecnología actual facilita la consulta de traducciones. [29]

26 — Véanse, por ejemplo, la sentencia Lipton v Sara Lee (Pasicrisie belge 2002, 1073) de la cour de cassation (Bélgica); la resolución Matsushita Electric Works (2000, 962), de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, en la que se cita la práctica del Bundespatentgericht (Tribunal federal de patentes alemán), y la sentencia *BVBA Management Training en Consultancy*, dictada el 3 de junio de 2005 por el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas) acerca de un recurso interpuesto por la Oficina de marcas del Benelux en relación con una solicitud de registro presentada en los Países Bajos. Al parecer, la Oficina de marcas del Benelux considera, en el tema conexo de la adquisición de carácter distintivo mediante el uso conforme al artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, que ha de tenerse en cuenta la percepción del público pertinente en Bélgica, en Luxemburgo y en los Países Bajos; en el asunto Bovemij Verzekeringen (C-108/05), pendiente ante el Tribunal de Justicia, se ha planteado, con carácter prejudicial, la cuestión de si deben tomarse en consideración específicamente las zonas lingüísticas del Benelux. Véase también la postura adoptada por la Oficina polaca de patentes en el asunto Tong Yang Confectionary Corporation (2002, 219).

27 — Véase la fuente mencionada en la nota 25.

28 — En el reciente eurobarómetro *Los europeos y las lenguas* (publicado en septiembre de 2005) la mitad de los encuestados (mayores de catorce años nacionales de algún Estado miembro y residentes en la Unión Europea, aunque no necesariamente en el Estado miembro de su nacionalidad) afirmó que hablaba al menos otro idioma además del materno a nivel coloquial. El porcentaje de personas que entienden otros idiomas aparte del suyo propio será necesariamente mayor.

29 — Por ejemplo, en Estados Unidos se ha denegado el registro de marcas que incluían términos como «ha-lush-ka», la aproximación en inglés a la pronunciación del término húngaro para la pasta al huevo; «kaba», que significa «café» en serbio y en ucraniano, y «Otokoyama», una denominación genérica del sake japonés: véanse los asuntos citados en la nota 38 del Documento informativo de la OMPI, citado en la nota 25 de las presentes conclusiones.

56. En consecuencia, considero que para determinar si en un Estado miembro se ha registrado válidamente para un producto determinado una marca que consiste en una palabra que denota o describe el producto en la lengua de otro Estado miembro es imprescindible analizar si puede presumirse razonablemente que un porcentaje significativo de comerciantes y consumidores de dicho producto en el primer Estado entiende el significado de la palabra. Es ésta una cuestión de hecho que debe apreciar en cada caso la autoridad competente.

57. El registro de una marca de este tipo en el supuesto de que pueda presumirse razonablemente que un porcentaje significativo de comerciantes y consumidores del producto de que se trate entiende el significado del término utilizado infringiría, en mi opinión, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia.

58. No obstante, me gustaría añadir que en el presente asunto nada indica en la documentación con la que cuenta el Tribunal de Justicia que el registro de la marca MATRATZEN por las autoridades españolas fuera, a fin de cuentas, contrario al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas. Esta opinión coincide con la afirmación del Tribunal de Primera Instancia de que en el asunto de que conocía «los elementos que obran en autos no contienen indicio alguno que permita concluir que una parte significativa del público destinatario posee conocimientos suficientes de alemán para entender [el] significado [de Matratzen]», [30] aun cuando evidentemente ésta sea, en último término, una cuestión sobre la que debe pronunciarse el Tribunal nacional.

Restricción de las importaciones

59. Pese a que las consideraciones anteriormente efectuadas responden a la cuestión planteada por el Tribunal nacional en los términos en que se ha formulado, resulta obvio a la luz del contexto del presente asunto y de la petición de decisión prejudicial que el litigio principal plantea también la cuestión conexa de determinar si el titular de la marca que se ha descrito puede, de admitirse la validez de su registro, utilizarla para impedir importaciones de los productos que denota o describe. Matratzen Concord, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión han presentado también observaciones a este respecto, a las que me referiré.

60. En primer lugar, el derecho del titular de una marca a impedir que los terceros utilicen un signo similar o idéntico referido a productos similares o idénticos se deriva del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas. El Tribunal de Justicia ha declarado que el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que

30 — Apartado 38 de la sentencia.

el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. [31] Como señala la Comisión, dicha disposición no confiere al titular de la marca el derecho de impedir a terceros el uso de un signo idéntico o similar cuando dicho signo se use con fines que no sean el de distinguir la empresa de procedencia de los productos de que se trata, y no exista riesgo de que los consumidores lo interpreten como una marca. [32] Por tanto, el titular de una marca no puede invocar el derecho que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas para impedir que un tercero se refiera a la marca con fines meramente descriptivos, de modo que quede excluido que dicha referencia indique la procedencia del producto. [33]

61. En segundo lugar, aun cuando el titular de una marca pueda invocar eficazmente el derecho que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la misma Directiva, este derecho no le permite, en cualquier caso, prohibir que los terceros utilicen, en el tráfico económico, indicaciones relativas, entre otras, a «la especie», a «la calidad» o a «otras características» de los productos en cuestión, siempre y cuando dicho uso se realice conforme a «las prácticas leales en materia industrial o comercial».

62. El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6 de la Directiva sobre marcas «tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías [...] en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener». [34]

63. En mi opinión, es imperativo que los tribunales nacionales se aseguren de que los titulares de las marcas no realizan un uso abusivo del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas y de que los terceros pueden legítimamente invocar el artículo 6, apartado 1, letra b), de la misma Directiva.

64. Por consiguiente, aun cuando en el presente caso la marca MATRATZEN haya sido válidamente registrada en España, su titular no puede impedir que se utilice la palabra Matratzen en contextos que o bien quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, o bien se incluyen en el del artículo 6, apartado 1, letra b), de la misma Directiva, como, por ejemplo, en el supuesto de que dicha palabra se utilice en un catálogo de colchones escrito en alemán.

31 — Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 51.

32 — Sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 60.

33 — Sentencias de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187), apartado 16, y Arsenal Football Club, citada en la nota 31, apartado 54.

34 — Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 62.

Conclusión

65. Por todo lo anterior, propongo que se responda a la cuestión planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona del siguiente modo:

«El artículo 3, apartado 1, letra c), 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 un signo que consista únicamente en una o varias palabras que denoten el producto de que se trate o describan su especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica u otras características del producto en la lengua de un Estado miembro no puede registrarse como marca en otro Estado miembro si puede presumirse razonablemente que un porcentaje significativo de comerciantes y consumidores de dicho producto en este último Estado entienden el sentido de la palabra o palabras.»