SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 25 de enero de 2007 *

En el asunto C-48/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Landgericht Nürnberg-Fürth (Alemania), mediante resolución de 28 de enero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2005, en el procedimiento entre

Adam Opel AG

y

Autec AG,

en el que participa:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann y M. Ilešič (Ponente), Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
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 Adam Opel AG, por los Sres. S. Völker y A. Klett, Rechtsanwälte;

— en nombre de Autec AG, por los Sres. R. Prager y T. Nägele, Rechtsanwälte, y por el Sr. D. Tergau, Patentanwalt;

— en nombre de Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, por el Sr. T. Nägele, Rechtsanwalt;

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

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. M. Bethell, en calidad de agente, asistido por los Sres. M. Tappin, Barrister, y S. Malynicz, Barrister;

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

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de marzo de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra a), y 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

Marco jurídico

2 El artículo 5 de la Directiva, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», dispone:

«1. 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.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[...]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

3 El artículo 6 de la Directiva, que lleva por título «Limitación de los efectos de la marca», dispone en su apartado 1:

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

a) de su nombre y de su dirección;

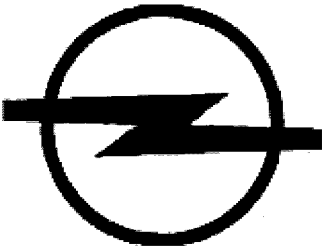
b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios,

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

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

4 Adam Opel AG (en lo sucesivo, «Adam Opel»), fabricante de automóviles, es titular de la marca nacional figurativa que se reproduce a continuación, registrada en Alemania el 10 de abril de 1990, concretamente, para vehículos automóviles y juguetes (en lo sucesivo, «logo Opel»):



5 Autec AG (en lo sucesivo, «Autec») fabrica, entre otros, modelos a escala reducida de automóviles guiados por control remoto que comercializa con la marca cartronic.

6 A principios del año 2004, Adam Opel constató que en Alemania se comercializaba un modelo reducido a escala 1:24 y teledirigido del Opel Astra V8 coupé que llevaba incorporado el logo Opel en la calandra, a imagen del vehículo original. Este juguete es fabricado por Autec.

7 La marca cartronic, acompañada del símbolo®, figura de forma claramente visible en la portada de las instrucciones de uso que acompañan a cada modelo reducido y en la parte delantera del mando a distancia. Además, las indicaciones «AUTEC® AG» y «AUTEC® AG D 90441 Nürnberg» aparecen en la contraportada de las instrucciones de uso y, la segunda, en un autoadhesivo pegado debajo del mando a distancia.

8 Mediante demanda presentada ante el Landgericht Nürnberg-Fürth, Adam Opel solicitó, en particular, que se condenase a Autec a abstenerse de utilizar, en el tráfico económico, el logo Opel en los modelos a escala reducida de vehículos y de poner en venta, comercializar o almacenar con dichos fines, importar o exportar modelos reducidos de vehículos con esta marca, bajo apercibimiento de una multa coercitiva de 250.000 euros por cualquier infracción o, subsidiariamente, de pena privativa de libertad de hasta un máximo de seis meses.

9 Adam Opel considera que el uso del logo Opel en juguetes que son copias a escala reducida de vehículos que ella fabrica y distribuye constituye una imitación fraudulenta de esta marca. Alega que dicha marca se utiliza para productos idénticos a aquellos para los que está registrada, a saber, juguetes. Se trata de un uso como marca en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ya que el público dará por hecho que el fabricante de modelos a escala reducida de vehículos de una determinada marca los fabrica y distribuye en virtud de una licencia concedida por el titular de la marca.

10 Basándose en las resoluciones de diversos órganos jurisdiccionales alemanes, Autec, apoyada por la Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Federación alemana de la industria del juguete), responde que la incorporación de una marca protegida a modelos a escala reducida que son una réplica fiel de vehículos de dicha marca no constituye un uso de la marca como tal. En el caso de autos, la función de origen del logo no se ve afectada, ya que, gracias a la utilización de las marcas cartronic y AUTEC, resulta claramente, a los ojos del público, que el modelo

reducido no procede del fabricante del vehículo del que es la réplica. Por lo demás, el público está acostumbrado a que, desde hace más de cien años, la industria del juguete imite fielmente, es decir, incluso incorporando la marca que figura en ellos, productos que existen en la realidad.

11 A la luz de la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905), el Landgericht Nürnberg-Fürth considera que sólo puede prohibirse a Autec utilizar el logo Opel, conforme al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si se trata de un uso como marca.

12 El Landgericht Nürnberg-Fürth se inclina a pensar que existe un uso de ese logo como marca por parte de Autec, ya que dicho logo remite al fabricante del modelo original. Además, se pregunta si tal uso, que le parece que constituye al mismo tiempo un uso descriptivo en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva, puede ser autorizado conforme a esta disposición a pesar de que dicha marca también haya sido registrada para juguetes.

13 Al considerar por tanto que la solución del litigio del que conoce requiere la interpretación de la Directiva, el Landgericht Nürnberg-Fürth decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Constituye el uso de una marca registrada, también en relación con "juguetes", un empleo como tal tipo de propiedad industrial en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva [...], cuando el fabricante de una maqueta de automóvil reproduce a escala reducida y comercializa una réplica de un modelo existente en la realidad, incorporando la marca correspondiente?

2) Si la respuesta es afirmativa:

¿Es la forma de uso de la marca descrita en la primera cuestión una indicación relativa a la especie o a la calidad de la maqueta de automóvil en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva [...]?

3) Si la respuesta es afirmativa:

¿Cuáles son los criterios relevantes, en casos de este tipo, para determinar si el uso de la marca se ajusta a las prácticas leales del comercio y la industria?

¿Se da este supuesto, en particular, cuando el fabricante de la maqueta de automóvil pone sobre el envase y sobre un accesorio necesario para el uso del juguete un signo reconocible en el comercio como marca propia y su denominación social, junto con su domicilio social?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión

Sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva

14 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, cuando una marca está registrada tanto para automóviles como para

juguetes, la incorporación por un tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, que el titular de la marca está facultado para prohibir.

15 El artículo 5 de la Directiva define los «derechos conferidos por la marca», mientras que el artículo 6 contiene reglas relativas a la «limitación de los efectos de la marca».

16 Según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. A tenor del mismo apartado, letra a), este derecho exclusivo faculta al titular para prohibir a cualquier tercero hacer uso en el tráfico económico, sin su consentimiento, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. El artículo 5, apartado 3, de la Directiva enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular puede prohibir en virtud del apartado 1 de este artículo. Otras disposiciones de la Directiva, como por ejemplo el artículo 6, definen ciertas limitaciones de los efectos de la marca (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 38).

17 Con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado a otro, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme del artículo 5, apartado 1, de la Directiva y en particular del concepto de «uso» que figura en él (sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartado 45).

18 Es cuestión pacífica en el asunto principal que el uso del signo idéntico a la marca de que se trata se ha producido efectivamente dentro del tráfico económico, ya que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartado 40).

19 También ha quedado acreditado que este uso se ha hecho sin el consentimiento del titular de la marca en cuestión.

20 Además, en la medida en que el logo Opel se ha registrado para juguetes, se trata del supuesto al que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, a saber, el de un signo idéntico a la marca en cuestión para productos –juguetes– idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. A este respecto, es necesario señalar, en particular, que el uso de que se trata en el procedimiento principal se realiza «para productos» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, ya que consiste en incorporar el signo idéntico a la marca a determinados productos y en ofrecer, comercializar o almacenar estos productos con dichos fines, en el sentido del artículo 5, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartados 40 y 41).

21 Sin embargo, es necesario recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que 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 (sentencias Arsenal Football Club, antes citada, apartado 51, y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 59).

22 Por consiguiente, conforme al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, sólo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca.

23 En el asunto principal, que se caracteriza por la circunstancia de que la marca en cuestión está registrada tanto para vehículos automóviles como para juguetes, el órgano jurisdiccional remitente ha explicado que, en Alemania, el consumidor medio de los productos de la industria del juguete, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, está acostumbrado a que los modelos a escala reducida se basen en ejemplos reales e incluso concede mucha importancia a la fidelidad absoluta al original, de forma que dicho consumidor entenderá que el logo Opel que figura en los productos de Autec indica que se trata de la reproducción a escala reducida de un vehículo de marca Opel.

24 Si, con estas explicaciones, el órgano jurisdiccional remitente pretendía subrayar que el público pertinente no percibe que el signo idéntico al logo Opel que figura sobre los modelos a escala reducida comercializados por Autec indique que estos productos proceden de Adam Opel o de una empresa relacionada económicamente con ésta, entonces deberá constatar que el uso controvertido en el asunto principal no vulnera la función esencial del logo Opel como marca registrada para juguetes.

25 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, respecto del consumidor medio de juguetes en Alemania, si el uso de que se trata en el asunto principal vulnera las funciones del logo Opel como marca registrada para juguetes. Por lo demás, no parece que Adam Opel haya alegado que este uso vulnere funciones de esta marca distintas de su función esencial.

26 Además, el órgano jurisdiccional remitente, basándose en la sentencia BMW, antes citada, se pregunta si hay un uso del logo Opel como marca registrada para vehículos automóviles por parte de Autec.

27 A este respecto, es cierto que el asunto BMW, antes citado, se refería al uso de un signo idéntico a la marca para servicios que noeran idénticos a aquellos para los que

esta marca estaba registrada, ya que la marca BMW, controvertida en el asunto principal, estaba registrada para vehículos pero no para servicios de reparación de vehículos. Sin embargo, los vehículos comercializados con la marca BMW por el titular de esta marca constituían el propio objeto de los servicios –la reparación de vehículos– suministrados por el tercero, de forma que era imprescindible identificar la procedencia de los vehículos de marca BMW, objeto de dichos servicios. Fue a la vista de esta relación específica e indisociable entre los productos portadores de la marca y los servicios proporcionados por el tercero por lo que el Tribunal de Justicia declaró que, en las circunstancias específicas del asunto BMW, antes citado, el uso por el tercero de un signo idéntico a la marca para productos comercializados no por el tercero, sino por el titular de la marca, entraba en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.

28 Excepción hecha de este supuesto específico de uso de una marca por un tercero proveedor de servicios cuyo objeto son los productos con tal marca, el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados por un tercero que son idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.

29 En efecto, por una parte, la interpretación según la cual los productos o servicios a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva son los comercializados o suministrados por un tercero se desprende del propio tenor literal de esta disposición, en particular de los términos «uso [...] para productos o servicios». Por otra parte, la interpretación contraria implicaría que los términos «productos» y «servicios» empleados en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva designarían, en su caso, los productos o los servicios del titular de la marca, cuando los términos «producto» y «servicio» que figuran en el artículo 6, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva se refieren necesariamente a los comercializados o suministrados por el tercero, lo que llevaría a interpretar los mismos términos de forma diferente según si figuran en el artículo 5 o en el artículo 6, vulnerando la sistemática de la Directiva.

30 En el asunto principal, dado que Autec no vende automóviles, no hay por su parte un uso del logo Opel como marca registrada para vehículos automóviles en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.

Sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva

31 Según una jurisprudencia reiterada, incumbe al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el asunto que le ha sido sometido, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones (véanse las sentencias de 7 de septiembre de 2004, Trojani, C-456/02, Rec. p. I-7573, apartado 38, y de 15 de septiembre de 2005, Ioannidis, C-258/04, Rec. p. I-8275, apartado 20).

32 A la vista de las circunstancias del asunto principal, procede también proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva.

33 Ciertamente, a diferencia del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el artículo 5, apartado 2, de ésta no obliga a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional la protección que concede, sino que se limita a facultarlos para establecer dicha protección (sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 18). Sin embargo, a reserva de comprobación por el órgano jurisdiccional remitente, parece desprenderse de las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof (Alemania) y examinadas por el Tribunal de Justicia en el asunto Davidoff, antes citado, que el legislador alemán ha aplicado las disposiciones del artículo 5, apartado 2, de la Directiva.

34 En el asunto principal, en primer lugar, el logo Opel también está registrado para vehículos automóviles, en segundo lugar, cuestión sujeta a comprobación por el órgano jurisdiccional remitente, se trata de una marca conocida en Alemania para este tipo de productos y, para terminar, un vehículo automóvil y un modelo a escala

reducida de este vehículo no son productos similares. En consecuencia, el uso controvertido en el asunto principal también puede ser prohibido, conforme al artículo 5, apartado 2, de la Directiva, si mediante este uso sin causa justa se obtiene indebidamente un beneficio del carácter distintivo o de la reputación de dicha marca, como marca registrada para vehículos automóviles, o se causa un perjuicio a los mismos.

35 En la vista ante el Tribunal de Justicia, Adam Opel alegó que tiene interés en que la calidad de los modelos a escala reducida de los vehículos de marca Opel sea buena y en que estos modelos sean completamente actuales ya que, en caso contrario, la reputación de esta marca, como marca registrada para vehículos automóviles, se vería perjudicada.

36 Se trata, en todo caso, de una apreciación de carácter fáctico. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, en su caso, determinar si el uso controvertido en el asunto principal constituye un uso sin causa justa mediante el que se obtiene indebidamente un beneficio del carácter distintivo o de la reputación de dicha marca, como marca registrada, o se causa un perjuicio a los mismos.

37 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que, cuando una marca está registrada tanto para automóviles –por los que es conocida– como para juguetes, la incorporación por un tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida:

— constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, que el titular de la marca está facultado para prohibir si este uso menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, como marca registrada para juguetes;

— constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, que el titular de la marca está facultado para prohibir –cuando la protección definida en esta disposición ha sido introducida en el Derecho nacional– si mediante este uso sin causa justa se obtiene indebidamente un beneficio del carácter distintivo o de la reputación de la marca, como marca registrada para vehículos automóviles, o se causa un perjuicio a los mismos.

Segunda cuestión

38 Aunque en su segunda cuestión el órgano jurisdiccional remitente pregunta formalmente sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, resulta claramente de la resolución de remisión que en realidad pretende obtener una interpretación de la letra b) del mismo apartado.

39 Con carácter preliminar, es necesario destacar que el uso del logo Opel controvertido en el asunto principal no puede autorizarse sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva. En efecto, la incorporación de esta marca a los modelos a escala reducida de Autec no tiene la finalidad de indicar el destino de estos juguetes.

40 A tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, 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, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos.

41 Adam Opel y el Gobierno francés alegan que la finalidad de esta disposición es, concretamente, impedir que el titular de una marca pueda oponerse al uso por un tercero de una indicación descriptiva de una característica de los productos o

servicios de éste. Sin embargo, el logo Opel no indica en absoluto la especie, la calidad u otras características de los modelos reducidos. La Comisión de las Comunidades Europeas comparte la misma opinión respecto del uso controvertido en el asunto principal, pero no excluye que, en otras circunstancias de hecho, en las que los modelos reducidos estén destinados a coleccionistas, la reproducción idéntica de cada detalle del vehículo original pueda eventualmente constituir una característica esencial de esta categoría de productos, de forma que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva también podría referirse a la copia fiel de la marca.

42 A este respecto, si bien esta disposición está esencialmente dirigida a impedir que el titular de una marca prohíba a sus competidores hacer uso de uno o varios términos descriptivos que forman parte de su marca para indicar determinadas características de sus productos (véase, en particular, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 28), su redacción no indica en absoluto que se aplique de forma específica a tal situación.

43 En consecuencia, no puede excluirse, *a priori,* que dicha disposición autorice a un tercero a usar una marca si este uso consiste en dar una indicación relativa a la especie, la calidad u otras características de los productos comercializados por este tercero, siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

44 Sin embargo, la incorporación de un signo idéntico a una marca registrada concretamente para vehículos automóviles a modelos a escala reducida de vehículos de esta marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, no pretende proporcionar una indicación relativa a una característica de dichos modelos a escala reducida, sino que no es más que un elemento de la reproducción fiel de los vehículos originales.

45 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión que, cuando una marca está registrada concretamente para vehículos automóviles, la incorporación por un

tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida no constituyen el uso de una indicación relativa a una característica de estos modelos reducidos, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva.

Tercera cuestión

46 Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión, no procede responder a la tercera cuestión prejudicial.

Sobre las costas

47 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) Cuando una marca está registrada tanto para automóviles –por los que es conocida– como para juguetes, la incorporación por un tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a

modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida:

— **constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que el titular de la marca está facultado para prohibir si este uso menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, como marca registrada para juguetes;**

— **constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la misma Directiva, que el titular de la marca está facultado para prohibir –cuando la protección definida en esta disposición ha sido introducida en el Derecho nacional– si mediante este uso sin causa justa se obtiene indebidamente un beneficio del carácter distintivo o de la reputación de la marca, como marca registrada para vehículos automóviles, o se causa un perjuicio a los mismos.**

2) **Cuando una marca está registrada concretamente para vehículos automóviles, la incorporación por un tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida no constituyen el uso de una indicación relativa a una característica de estos modelos reducidos, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104.**

Firmas