SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 25 de octubre de 2001 *

En el asunto C-112/99,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Landgericht Düsseldorf (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Toshiba Europe GmbH

y

Katun Germany GmbH,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2, punto 2 *bis*, y del artículo 3 *bis*, apartado 1, letras c) y g), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), en la versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290, p. 18),

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres. P. Jann, Presidente de Sala, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (Ponente) y M. Wathelet, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Toshiba Europe GmbH, por el Sr P.-M. Weisse, Rechtsanwalt;

— en nombre de Katun Germany GmbH, por el Sr W. Mielke, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger y R. Loosli-Surrans, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. F. Cede, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. U. Wölker, en calidad de agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Toshiba Europe GmbH, representada por el Sr. C. Osterrieth, Rechtsanwalt; de Katun Germany GmbH, representada por el Sr. M. Magotsch, Rechtsanwalt, y de la Comisión, representada por el Sr. U. Wölker, expuestas en la vista de 19 de octubre de 2000;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de febrero de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 19 de enero de 1999, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de abril siguiente, el Landgericht Düsseldorf planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2, punto 2 *bis,* y del artículo 3 *bis,* apartado 1, letras c) y g), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), en la versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290, p. 18; en lo sucesivo, «Directiva 84/450 modificada»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad alemana Toshiba Europe GmbH (en lo sucesivo, «Toshiba Europe») y la sociedad alemana Katun Germany GmbH (en lo sucesivo, «Katun»), en relación con la publicidad que ésta hace en el marco de la comercialización de piezas de repuesto

y materiales consumibles que pueden utilizarse en las fotocopiadoras que distribuye Toshiba Europe.

Marco jurídico

La Directiva 84/450 modificada

3 La Directiva 84/450, que versaba únicamente sobre la publicidad engañosa, fue modificada en 1997 por la Directiva 97/55 a fin de incluir en ella la publicidad comparativa. El título de la Directiva 84/450 fue adaptado en consecuencia por el artículo 1, punto 1, de la Directiva 97/55.

4 Con arreglo al artículo 2, punto 1, de la Directiva 84/450 modificada, se entenderá por publicidad, a efectos de dicha Directiva, «toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones».

5 Según el artículo 2, punto 2 *bis*, de la Directiva 84/450 modificada, se considerará publicidad comparativa, a efectos de dicha Directiva, «toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor».

6 El artículo 3 *bis*, apartado 1, de la Directiva 84/450 modificada dispone lo siguiente:

«La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) que no sea engañosa según la definición del apartado 2 del artículo 2 y lo dispuesto en el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 7;

b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;

c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio;

d) que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;

e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;

f) que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación;

g) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

h) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.»

7 El segundo considerando de la Directiva 97/55 está redactado de la siguiente manera:

«Considerando que, con la realización del mercado interior, la variedad de la oferta aumentará cada vez más; que, dada la posibilidad y la necesidad de que los consumidores obtengan el máximo beneficio del mercado interior, y que la publicidad es un medio muy importante para abrir, en toda la Comunidad, salidas reales a todos los bienes y servicios, las disposiciones esenciales que determinan la forma y el contenido de la publicidad comparativa deben ser las mismas y las condiciones de utilización de la publicidad comparativa en los Estados miembros deben armonizarse; que, si se cumplen estas condiciones, ello contribuirá a demostrar objetivamente las ventajas de los distintos productos comparables; que la publicidad comparativa también puede estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor.»

8 Según el sexto considerando de la Directiva 97/55, «es deseable establecer un concepto amplio de la publicidad comparativa a fin de abarcar todas las formas de este tipo de publicidad».

9 El séptimo considerando de la Directiva 97/55 enuncia lo siguiente:

«Considerando que deben establecerse condiciones en materia de publicidad comparativa permitida, por lo que se refiere a la comparación, a fin de determinar qué prácticas relacionadas con la publicidad comparativa pueden distorsionar la competencia, perjudicar a los competidores y ejercer un efecto negativo sobre la elección de los consumidores; que tales condiciones aplicables a la publicidad comparativa permitida deben incluir criterios de comparación objetiva de las características de los bienes y servicios».

El Derecho nacional

10 La Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley alemana contra la competencia desleal), de 7 de junio de 1909 (en lo sucesivo, «UWG»), prevé, en su artículo 1, lo siguiente:

«Se podrá exigir contra quien actúe contra las buenas costumbres en el tráfico mercantil, con fines de competencia, la cesación del comportamiento y la indemnización de los daños y perjuicios.»

11 De la resolución de remisión se desprende que, según jurisprudencia reiterada del Bundesgerichtshof (Alemania), la comparación, por una empresa, de sus propios productos con los de un competidor es, en principio, contraria a las buenas costumbres, en el sentido del artículo 1 de la UWG. Sin embargo, a raíz de la entrada en vigor de la Directiva 97/55, el Bundesgerichtshof estimó, en el marco de las sentencias de 5 de febrero de 1998 (GRUR 1998, 824 — Testpreis-Angebot) y de 23 de abril de 1998 (BB 1998, 2225 — Preisvergleichsliste II), que, a pesar de que el Derecho alemán no se había adaptado aún a la mencionada

Directiva y de que no había expirado el plazo para tal adaptación, debía considerarse como ya permitida la publicidad comparativa siempre que se cumplieran los requisitos contemplados en el artículo 3 *bis* de la Directiva 84/450 modificada.

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

12 Toshiba Europe es la filial alemana de la sociedad japonesa Toshiba Corporation. Distribuye en Europa fotocopiadoras, así como piezas de repuesto y materiales consumibles para dichas máquinas.

13 La sociedad Katun también comercializa piezas de repuesto y materiales consumibles que pueden utilizarse en las fotocopiadoras de Toshiba.

14 Para identificar los modelos de sus fotocopiadoras, Toshiba Europa utiliza designaciones específicas, por ejemplo, Toshiba 1340. Para identificar sus accesorios, también emplea signos específicos, denominados designaciones de artículos. Por otro lado, cada artículo lleva un número de pedido, denominado número de artículo.

15 En los catálogos de Katun, las piezas de repuesto y los materiales consumibles están clasificados en categorías que incluyen los productos específicos de un grupo de modelos determinados de fotocopiadoras Toshiba. Se hace mención, por ejemplo, de los «productos Katun para fotocopiadoras Toshiba 1340/1350». Cada lista de piezas de repuesto y de materiales consumibles se compone de cuatro columnas. En la primera columna, bajo el epígrafe «Número de artículo OEM», figura el número de pedido de Toshiba Europa para el correspondiente

producto comercializado por ésta. Según el órgano jurisdiccional remitente, la abreviatura «OEM» significa, sin que sea objeto de discusión, en el sector comercial de que se trata, «Original Equipment Manufacturer» (fabricante de equipo original). La segunda columna, bajo el epígrafe «Número de artículo Katun», contiene el número de pedido de Katun. La tercera columna contiene una descripción del producto. La cuarta columna menciona el número del modelo o modelos determinados para los que el producto resulta apropiado.

16 En cuanto a los precios, consta en autos que los catálogos se remiten a la hoja de pedido. Por otro lado, en relación con ciertos productos, entre las listas de los catálogos pueden leerse indicaciones tales como «usted podrá reducir sus costes sin merma de la calidad ni de las prestaciones», «debido a su coste y al escaso mantenimiento que requieren, estos productos de calidad constituyen en definitiva una alternativa más rentable para los comerciantes» o «una solución ideal para muchas de las fotocopiadoras Toshiba de elevadas prestaciones».

17 En el litigio principal, Toshiba Europe cuestiona únicamente el hecho de que su propio número de artículo figure así, en los catálogos de Katun, junto al número de artículo de ésta. Remitiéndose a una sentencia del Bundesgerichtshof de 28 de marzo de 1996 (AZ I ZR 39/94, GRUR 1996, 781 — Verbrauchsmaterialen), Toshiba Europe sostiene que la indicación de su propio número de artículo no es indispensable para indicar a los clientes el uso que puede hacerse de los productos ofrecidos por Katun y que bastaría con remitirse a los correspondientes modelos de fotocopiadoras Toshiba. Al utilizar el número de artículo de Toshiba Europe, Katun se vale de mercancías originales para valorizar las suyas propias. Induce a error al consumidor al afirmar una equivalencia de calidad entre los productos y explota de un modo ilícito la reputación de Toshiba. No es necesario utilizar los números de los artículos de Toshiba Europe, ya que, para identificar sus productos, Katun podría utilizar gráficos detallados. Por último, concluye la sociedad demandante en el litigio principal, para efectuar una comparación entre los precios de los productos no es necesario utilizar los números de los artículos de Toshiba Europe.

18 Katun responde que ella se dirige exclusivamente a comerciantes especializados, quienes saben que los productos que ofrece no son los de los fabricantes

originales. Por lo demás, mencionar el número de artículo de Toshiba Europe es objetivamente necesario para identificar los productos, habida cuenta del gran número de piezas de repuesto y de materiales consumibles relacionados con un modelo de fotocopiadora. Por otro lado, concluye Katun, la indicación a doble columna del número de artículo de Toshiba Europe y del número de artículo de Katun permite que el cliente compare los precios.

19 Katun hace observar asimismo que la sentencia del Bundesgerichtshof de 28 de marzo de 1996 resulta incompatible con el Derecho comunitario, habida cuenta de la Directiva 84/450 modificada, que autoriza la publicidad comparativa. Esta Directiva autoriza, en principio, la publicidad que permite comparar los precios de las piezas de repuesto y de los accesorios del fabricante original con los precios de un proveedor que compita con aquél. Katun afirma que no podría designar concretamente el producto comparado si no pudiera utilizar los números de los artículos de Toshiba Europe y si únicamente pudiera hacer referencia al correspondiente modelo de fotocopiadora, ya que existen numerosos accesorios y piezas de repuesto, imposibles de distinguir unos de otros, para diferentes modelos de fotocopiadoras.

20 Por considerar que la solución del litigio del que estaba conociendo dependía de la interpretación del artículo 2, punto 2 *bis,* y del artículo 3 *bis,* apartado 1, letras c) y g), de la Directiva 84/450 modificada, el Landgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe considerarse publicidad comparativa, en el sentido del artículo 2, punto 2 *bis,* de la Directiva, la publicidad de un proveedor de piezas de repuesto y materiales consumibles destinados a los productos de un fabricante de máquinas, cuando en la publicidad se indican los números de los artículos del fabricante de las máquinas (números OEM) atribuidos a las piezas de repuesto y materiales consumibles originales correspondientes, como referencia para identificar los productos del proveedor?

2) Si procede responder a la primera cuestión afirmativamente:

a) ¿Constituye una comparación permitida de los bienes, en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra c), de la Directiva, en especial, una comparación de los precios, la indicación a doble columna de los números de los artículos del fabricante de las máquinas (números OEM) y de los números de pedido del proveedor?

b) ¿Constituyen los números de los artículos (números OEM) un signo distintivo de un competidor, a efectos del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g)?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:

a) ¿Conforme a qué criterios debe apreciarse si una publicidad, en el sentido del artículo 2, punto 2 *bis*, saca ventaja indebidamente de la reputación de un signo distintivo de un competidor, en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g)?

b) El hecho de que un proveedor indique, al lado de los números de los artículos del fabricante de las máquinas (números OEM), sus propios números de pedido, ¿basta para justificar que se le reproche que saca ventaja de la reputación de un signo distintivo de un competidor, en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), cuando el proveedor tiene la posibilidad de sustituir la indicación del número OEM por una referencia al producto para el que son adecuados el material consumible o la pieza de repuesto?

c) Para apreciar si un competidor saca indebidamente ventaja de una reputación, en el marco de la publicidad comparativa, ¿es relevante que la (mera) referencia al producto para el que son adecuados el material consumible o la pieza de repuesto, en vez de la referencia a los números de los artículos (números OEM), dificulte la comercialización de los productos del proveedor, en especial, porque los compradores suelen orientarse por los números de los artículos del fabricante de las máquinas (números OEM)?»

Sobre la primera cuestión y la letra a) de la segunda cuestión

21 Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 2, punto 2 *bis,* de la Directiva 84/450 modificada ha de interpretarse en el sentido de que debe considerarse publicidad comparativa el hecho de que, en el catálogo de un proveedor de piezas de repuesto y materiales consumibles destinados a los productos de un fabricante de máquinas, se indiquen los números de los artículos (números OEM) que dicho fabricante atribuye a las piezas de repuesto y a los materiales consumibles que él mismo comercializa. Mediante la letra a) de la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si el artículo 3 *bis,* apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450 modificada debe interpretarse en el sentido de que tal indicación constituye una comparación lícita, en el sentido de dicha disposición, concretamente una comparación de precios.

Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

22 Toshiba Europe aduce que en el presente caso la Directiva 84/450 modificada no es aplicable al litigo principal, porque no se comparan de modo alguno las características de los productos. La indicación a doble columna de los números de los artículos constituye una afirmación global de la equivalencia de los productos, pero no una comparación objetiva de características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos productos, en el sentido del artículo 3 *bis,* apartado 1, letra c), de la mencionada Directiva. Por otra parte, concluye

Toshiba Europe, el hecho de que esa indicación permita comparar el precio de sus productos con el precio de los productos de Katun no la convierte en una publicidad comparativa en el sentido de la Directiva.

23 Katun y la Comisión consideran que los catálogos de Katun responden al concepto de «publicidad comparativa», en el sentido del artículo 2, punto 2 *bis*, de la Directiva 84/450 modificada. El Gobierno austriaco estima, con carácter general, que existe «publicidad comparativa» cuando el público interesado puede identificar al fabricante de los modelos originales gracias a los números de los artículos.

24 Según Katun y el Gobierno austriaco, comparar los números de los artículos constituye una forma sucinta de comparación de las características técnicas de un producto, indicando la aptitud del mismo para ser utilizado en las máquinas del fabricante original.

25 Katun precisa que, habida cuenta de que existe la referida comparación, es inútil determinar si también existe una comparación de los precios. El Gobierno austriaco sostiene, a este respecto, que no existe ninguna comparación de precios, puesto que la indicación a doble columna de los números de los artículos no refleja los precios de los productos. La Comisión, en cambio, tomando en consideración la hoja de pedido en la que figuran los precios y a la que remiten los catálogos de Katun, estima que en el caso del litigio principal existe únicamente una comparación de precios.

26 El Gobierno francés, por su parte, se pregunta sobre la falta de un requisito de comparación en la definición de publicidad comparativa que figura en el artículo 2, punto 2 *bis*, de la Directiva 84/450 modificada. Según dicho Gobierno, o bien el legislador comunitario quiso evitar una tautología, o bien la identificación del competidor basta para establecer la comparación, puesto que todo cliente potencial puede buscar por sí mismo información sobre las características de los productos, o bien el concepto de comparación no debe tenerse en cuenta sino en el momento de apreciar la licitud de la publicidad comparativa.

27 Después de haber optado por esta última interpretación, el Gobierno francés se pregunta sobre el alcance de los requisitos previstos en el artículo 3 *bis* de la Directiva 84/450 modificada. Como dicho artículo incluye en su comienzo las palabras «en lo que se refiere a la comparación», podría ocurrir que no fuera necesario reunir los requisitos que establece cuando no existiera comparación. En tal caso, podría ocurrir que la publicidad discutida en el litigio principal no fuera ilícita a efectos del artículo 3 *bis*, pero que, en cambio, fuera engañosa a efectos del artículo 3 de la misma Directiva. Sin embargo, el artículo 3 *bis* también podría querer decir que deben reunirse los requisitos que enumera cuando exista una publicidad comparativa en el sentido del artículo 2, punto 2 *bis*. Examinando la cuestión desde este punto de vista, el Gobierno francés llega a la conclusión de que cabe dudar de que tenga utilidad para los clientes disponer de listas que se limiten a establecer correspondencias entre referencias de productos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

28 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la definición de publicidad comparativa, es preciso recordar, con carácter liminar, que, a tenor del artículo 2, punto 1, de la Directiva 84/450 modificada, se entenderá por publicidad, a efectos de dicha Directiva, toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones. Habida cuenta de tan amplia definición, la publicidad, incluso la que es comparativa, puede presentarse bajo muy variadas formas.

29 En cuanto al carácter comparativo de la publicidad a efectos de la Directiva 84/450 modificada, de su artículo 2, punto 2 *bis*, se desprende que el requisito exigido es la alusión explícita o implícita a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor.

30 La definición dada por el legislador también es amplia en lo que atañe a dicho requisito. Esta conclusión viene corroborada por el sexto considerando de la Directiva 97/55, según el cual el legislador comunitario estimó deseable establecer un concepto amplio de la publicidad comparativa a fin de abarcar todas las formas de este tipo de publicidad.

31 Por consiguiente, en lo que atañe a la publicidad comparativa en el sentido del artículo 2, punto 2 *bis,* de la Directiva 84/450 modificada, basta con que exista cualquier forma de comunicación que haga referencia, aunque sólo sea implícitamente, a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por éste. Tiene poca importancia, a este respecto, que exista una comparación entre los bienes y servicios ofrecidos por el anunciante y los bienes y servicios del competidor.

32 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a los requisitos para que se considere lícita una publicidad comparativa, es preciso recordar que tales requisitos se establecen en el artículo 3 *bis* de la Directiva 84/450 modificada. Así, el artículo 3 *bis,* apartado 1, letra c), exige que este tipo de publicidad compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio.

33 Del examen conjunto del artículo 2, punto 2 *bis,* de la Directiva 84/450 modificada, por un lado, y del artículo 3 *bis* de dicha Directiva, por otro, resulta que, interpretadas literalmente, ambas disposiciones tendrían como consecuencia la ilicitud de toda indicación que permita identificar a un competidor, o los bienes o servicios que ofrezca, en una comunicación que no contenga una comparación en el sentido del artículo 3 *bis*. Tal debería ser el caso de la mera indicación de la marca del fabricante de los modelos originales o de las referencias de los modelos para los que se fabrican las piezas de repuesto y los materiales consumibles, elementos cuya utilización por Katun no cuestiona Toshiba Europe en el litigio principal.

34 Ahora bien, tanto del artículo 6, 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 (DO 1989, L 40, p. 1), como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartados 58 a 60), se desprende que el uso de una marca de otro puede ser legítimo cuando resulta necesario para informar al público de la naturaleza de los productos o del destino de los servicios ofrecidos.

35 Es preciso declarar que una interpretación literal de la Directiva 84/450 modificada tiene como resultado una contradicción con la Directiva 89/104 y, por consiguiente, no puede ser admitida.

36 En tales circunstancias, deben tenerse en cuenta los objetivos de la Directiva 84/450 modificada. A este respecto, en el segundo considerando de la Directiva 97/55 se afirma que la publicidad comparativa contribuirá a demostrar objetivamente las ventajas de los distintos productos comparables y, de este modo, a estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor.

37 Por estas razones, los requisitos impuestos a la publicidad comparativa deben interpretarse en el sentido más favorable a este tipo de publicidad.

38 En una situación como la del litigio principal, la indicación de los números de los artículos del fabricante de máquinas junto a los números de los artículos de un proveedor que compite con aquél permite que el público identifique con precisión los productos del fabricante de máquinas a los que corresponden los productos de dicho competidor.

39 Es preciso considerar, no obstante, que tal indicación supone afirmar que existe una equivalencia en cuanto a las características técnicas de los dos productos, es decir, una comparación de las características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los productos, en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450 modificada.

40 Procede, pues, responder a la primera cuestión y a la letra a) de la segunda cuestión que el artículo 2, punto 2 *bis*, y el artículo 3 *bis*, apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450 modificada deben interpretarse en el sentido de que puede considerarse publicidad comparativa, que compara de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de bienes, el hecho de que, en el catálogo de un proveedor de piezas de repuesto y de materiales consumibles destinados a los productos de un fabricante de máquinas, se indiquen los números de los artículos (números OEM) que dicho fabricante atribuye a las piezas de repuesto y a los materiales consumibles que él mismo comercializa.

Sobre la letra b) de la segunda cuestión y sobre la tercera cuestión

41 Mediante la letra b) de su segunda cuestión y su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 modificada debe interpretarse en el sentido de que los números de los artículos de un fabricante de máquinas (números OEM) constituyen signos distintivos a efectos de dicha disposición y su utilización en los catálogos de un proveedor competidor permite a este último sacar indebidamente ventaja de la reputación de los mismos.

42 A tenor del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 modificada, la publicidad comparativa estará permitida cuando, entre otros requisitos, no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores.

43 Toshiba Europe, los Gobiernos francés y austriaco y la Comisión sostienen que los números de los artículos de un fabricante de máquinas pueden considerarse signos distintivos a efectos del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 modificada cuando el público interesado identifica los productos de dicho fabricante gracias a esos números. Katun sostiene, en cambio, que un fabricante utiliza tales números para diferenciar sus propios productos entre sí, y no para distinguirlos de los productos de otros fabricantes. Así pues, según Katun, no se trata de «signos distintivos» a efectos de dicha disposición.

44 Toshiba Europe considera que, para que mediante el uso de un signo distintivo se saque indebidamente ventaja de la reputación del mismo, basta con que tal uso no sea «necesario», en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. En el caso del litigio principal, añade Toshiba Europe, la utilización de los números de los artículos del fabricante de máquinas no es necesaria, ya que el proveedor que compite con aquél puede describir el producto que comercializa e indicar el modelo de máquina para el que es adecuado dicho producto.

45 El Gobierno francés estima que la publicidad que menciona los números de los artículos de un fabricante de máquinas saca indebidamente ventaja de la reputación de los mismos cuando dicha publicidad no tiene una finalidad comparativa objetiva y, con mayor razón aún, cuando induce a confusión.

46 Katun y el Gobierno austriaco subrayan la necesidad de permitir una identificación fiable y rápida de las piezas de repuesto y de los materiales consumibles. A este respecto, según Katun, indicar los números de los artículos de varios fabricantes permite comparar rápidamente los precios de los productos y, por lo tanto, puede contribuir a estimular la competencia.

47 Según la Comisión, el hecho de que un proveedor utilice los números de los artículos de un fabricante de máquinas no es suficiente para afirmar que dicho proveedor saque indebidamente ventaja de la reputación de un signo distintivo.

48 A este respecto, debe recordarse que, habiendo de pronunciarse sobre el carácter distintivo de una marca, este Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de indicar que, para evaluar si una marca posee un elevado carácter distintivo, es preciso apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (véase la sentencia de 22 de junio de 1999, Loyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 22).

49 Del mismo modo, un signo utilizado por una empresa puede corresponder al concepto de «signo distintivo», a efectos del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 modificada, cuando dicho signo sea identificado por el público como procedente de una empresa determinada.

50 En lo que atañe a los números de los artículos que un fabricante de máquinas atribuye para identificar las piezas de repuesto y los materiales consumibles, no se ha demostrado que dichos números como tales, es decir, cuando se utilizan de modo aislado, sin indicar la marca del fabricante ni la máquina para la que son

adecuadas las piezas de repuesto y los materiales consumibles, sean identificados por el público como referidos a productos fabricados por una empresa determinada.

51 Se trata, en efecto, de series de cifras o de letras y cifras, en relación con las cuales cabe preguntarse si podrían ser identificadas como números de artículos de un fabricante de máquinas si no figuraran, como sucede en el litigio principal, en una columna situada bajo el epígrafe «Número de artículo OEM». Del mismo modo, cabe preguntarse si tales series permitirían identificar al fabricante si no se utilizaran en correlación con la marca de éste.

52 No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si los números de los artículos del fabricante de máquinas sobre los que se discute en el litigio principal son signos distintivos a efectos del artículo 3 *bis,* apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 modificada, en el sentido de que sean identificados como procedentes de una empresa determinada. Para dilucidar este extremo, el órgano jurisdiccional remitente ha de tomar en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Debe tenerse en cuenta la clase de público a la que va dirigida la publicidad. En el presente caso, dicho público parece estar compuesto por comerciantes especializados, de manera que la probabilidad de que asocien la reputación de los productos del fabricante de las máquinas con los productos de un proveedor que compita con aquél es mucho menor que si se tratara de los consumidores finales.

53 Aun suponiendo que los números de los artículos del fabricante de máquinas constituyan, como tales, signos distintivos a efectos del artículo 3 *bis,* apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 modificada, para apreciar si se cumple el requisito previsto en dicha disposición es preciso, en cualquier caso, tener en cuenta el decimoquinto considerando de la Directiva 97/55, según el cual la utilización de una marca u otro signo distintivo, cuando se haga respetando las condiciones de la Directiva 84/450 modificada, no atenta contra el derecho de

marca, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir los productos y servicios del anunciante de los de su competidor y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva.

54 A este respecto, no cabe considerar que un anunciante saque indebidamente ventaja de la reputación de los signos distintivos de un competidor suyo cuando la referencia a esos signos distintivos sea condición necesaria para que exista una competencia efectiva en el mercado de que se trate.

55 Por otra parte, este Tribunal de Justicia ya ha declarado que el uso de una marca por un tercero puede suponer que se saque indebidamente ventaja del carácter distintivo o de la reputación de la marca o que se cause un perjuicio a éstos, por ejemplo, haciendo creer erróneamente al público que existe una relación entre el anunciante y el titular de la marca (véase la sentencia BMW, antes citada, apartado 40).

56 Tal como se ha señalado en el apartado 39 de la presente sentencia, la indicación de los números de los artículos del fabricante de máquinas al lado de los números de los artículos de un proveedor que compita con aquél supone afirmar que existe una equivalencia en cuanto a las características técnicas de los dos productos, es decir, una comparación en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450 modificada.

57 Sin embargo, es preciso comprobar, además, si la referida indicación podría tener como efecto que el público al que la publicidad va dirigida asocie al fabricante de máquinas, cuyos productos se identifican, con el proveedor que compite con él, con el resultado de que el público transfiriera la reputación de los productos del referido fabricante a los productos del competidor.

58 Para ello, debe tomarse en consideración el modo en que se presenta globalmente la publicidad controvertida. En efecto, puede ocurrir que el número del artículo del fabricante de máquinas no sea sino una indicación entre otras relativas a dicho fabricante y a sus productos. Puede ocurrir también que la marca del proveedor que compite con el fabricante y la especificidad de sus productos resalten de tal manera que no quepa confusión ni asociación alguna entre el fabricante y el proveedor que compite con él, ni tampoco entre sus productos respectivos.

59 En el caso de autos, Katun difícilmente podía comparar sus productos con los de Toshiba Europe sin referirse a los números de los artículos de esta última empresa. Por otra parte, de los ejemplos de listas de piezas de repuesto y de materiales consumibles de Katun, reproducidas en la resolución de remisión, parece deducirse que tales listas distinguen con claridad entre la identidad de Katun y la de Toshiba Europe, de manera que no inducen a error en cuanto al origen de los productos de Katun.

60 Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la letra b) de la segunda cuestión y a la tercera cuestión que el artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 modificada debe interpretarse en el sentido de que, aunque los números de los artículos de un fabricante de máquinas (números OEM) constituyen, como tales, signos distintivos a efectos de dicha disposición, su utilización en los catálogos de un proveedor que compite con el fabricante únicamente permite que dicho proveedor saque indebidamente ventaja de la reputación de los referidos números cuando el hecho de mencionarlos tenga como efecto que el público al que la publicidad va dirigida asocie al fabricante cuyos productos se identifican con el proveedor que compite con él, con el resultado de que el público transfiera la reputación de los productos del fabricante a los productos del competidor. Para comprobar si se cumple este requisito, debe tomarse en consideración el modo en que se presenta globalmente la publicidad controvertida y la clase de público a la que dicha publicidad va dirigida.

Costas

61 Los gastos efectuados por los Gobiernos francés y austriaco, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Landgericht Düsseldorf mediante resolución de 19 de enero de 1999, declara:

1) **El artículo 2, punto 2 *bis*, y el artículo 3 *bis*, apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en la versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, deben interpretarse en el sentido de que puede considerarse publicidad comparativa, que compara de modo objetivo una o más**

características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de bienes, el hecho de que, en el catálogo de un proveedor de piezas de repuesto y de materiales consumibles destinados a los productos de un fabricante de máquinas, se indiquen los números de los artículos (números OEM) que dicho fabricante atribuye a las piezas de repuesto y a los materiales consumibles que él mismo comercializa.

2) El artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, en la versión modificada por la Directiva 97/55, debe interpretarse en el sentido de que, aunque los números de los artículos de un fabricante de máquinas (números OEM) constituyen como tales, signos distintivos a efectos de dicha disposición, su utilización en los catálogos de un proveedor que compite con el fabricante únicamente permite que dicho proveedor saque indebidamente ventaja de la reputación de los referidos números cuando el hecho de mencionarlos tenga como efecto que el público al que la publicidad va dirigida asocie al fabricante cuyos productos se identifican con el proveedor que compite con él, con el resultado de que el público transfiera la reputación de los productos del fabricante a los productos del competidor. Para comprobar si se cumple este requisito, debe tomarse en consideración el modo en que se presenta globalmente la publicidad controvertida y la clase de público a la que dicha publicidad va dirigida.

Jann Edward La Pergola

Sevón Wathelet

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de octubre de 2001.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Quinta

P. Jann