SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 29 de septiembre de 1998 *

En el asunto C-39/97,

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

Canon Kabushiki Kaisha

y

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 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),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann (Ponente), H. Ragnemalm, M. Wathelet y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces;

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

* Lengua de procedimiento: alemán.

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Canon Kabushiki Kaisha, por el Sr. Götz Jordan, Abogado de Karlsruhe;

— en nombre de Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation, por el Sr. Wolf-W. Wodrich, Abogado de Essen;

— en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor Umberto Leanza, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, y el Sr. Daniel Alexander, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Jürgen Grunwald, Consejero Jurídico, y Berend Jan Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Canon Kabushiki Kaisha, representada por el Sr. Axel Rinkler, Abogado de Karlsruhe; de Pathe Communications Corporation, actualmente Metro-Goldwyn-Mayer Inc., representada por el Sr. Wolf-W. Wodrich y por el Sr. Joachim K. Zenz, Patentanwalt de Essen; del Gobierno francés, representado por la Sra. Anne de Bourgoing, chargé de mission de la direction des

affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente; del Gobierno italiano, representado por el Sr. Oscar Fiumara; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. Daniel Alexander, y de la Comisión, representada por el Sr. Jürgen Grunwald, expuestas en la vista de 20 de enero de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 2 de abril de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 12 de diciembre de 1996, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero de 1997, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad japonesa Canon Kabushiki Kaisha (en lo sucesivo, «CKK») y la sociedad americana Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation, (en lo sucesivo, «MGM»), después de que esta sociedad presentara en Alemania, en 1986, una solicitud de registro de la marca denominativa «CANNON» para designar los productos y servicios siguientes: «películas grabadas en cintas de vídeo (películas de vídeo); producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión».

3 Invocando el número 1 del apartado 4 del artículo 5 de la Warenzeichengesetz (anterior Ley de Marcas; en lo sucesivo, «WZG»), CKK formuló oposición contra

dicha solicitud ante el Deutsches Patentamt (Oficina de Patentes y Marcas alemana) por considerar que entraba en conflicto con su marca denominativa anterior «Canon», registrada en Alemania, en particular, para los productos siguientes: «máquinas de fotografiar, cámaras y proyectores de fotografía y vídeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores de televisión, receptores y reproductores de televisión, incluidos los aparatos de grabación y lectura de cintas o discos».

4 El primer examinador del Deutsches Patentamt apreció la coincidencia entre ambas marcas y, por consiguiente, denegó el registro debido a que los productos y servicios respectivos eran similares en el sentido del número 1 del apartado 4 del artículo 5 de la WZG. El segundo examinador anuló esta resolución y desestimó la oposición por no existir similitud.

5 El Bundespatentgericht desestimó el recurso interpuesto por CKK contra esta última resolución, al descartar la existencia de similitud, en el sentido del número 1 del apartado 4 del artículo 5 de la WZG, entre los productos y servicios designados. Indicó que tal similitud sólo puede admitirse cuando, por su importancia económica y por el modo de utilizarse, los productos o servicios tienen una relación tan estrecha en unos puntos comunes, en particular por lo que se refiere a sus habituales lugares de fabricación y de venta, que el comprador medio podría concebir la idea de que proceden de la misma empresa, en caso de que se utilizasen signos distintivos coincidentes o que supuestamente lo fueran. Según dicho órgano jurisdiccional, tal requisito no concurría en el presente caso.

6 CKK interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof contra la resolución del Bundespatentgericht.

7 En su resolución de remisión, el Bundesgerichtshof señala, con carácter preliminar, que el asunto pendiente ante él debe juzgarse con arreglo a la Markengesetz (nueva Ley de Marcas alemana, que entró en vigor el 1 de enero de 1995), por la que se adaptó el Derecho alemán a la Directiva y cuyo artículo 9, apartado 1, número 2, se corresponde con el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva.

8 Esta última disposición prevé:

«1. 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, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior».

9 A continuación, para mostrar el contexto y la importancia de la cuestión planteada, el Bundesgerichtshof hace las aclaraciones siguientes:

— En el presente caso, los dos signos, «CANNON» y «Canon», se pronuncian de la misma manera, y la marca «Canon» goza de renombre; además, como observó el Bundespatentgericht, el público considera que «las películas de vídeo contenidas en cassettes (películas de vídeo)» y los «aparatos de grabación y lectura de cintas de vídeo (magnetoscopios)» no proceden del mismo fabricante.

— El Bundespatentgericht, ajustándose a los principios de la WZG, no concedió importancia, en su resolución, ni a la identidad de los signos ni al renombre de la marca de la sociedad oponente.

— Puesto que, en lo sucesivo, debe aplicarse la Markengesetz, es preciso determinar los criterios que deben aplicarse para interpretar el concepto de «similitud de los productos o servicios designados por ambas marcas», en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.

— Si en el presente caso no se tuviera en cuenta el renombre de la marca anterior para determinar el riesgo de confusión, a falta de similitud entre los productos o los servicios designados por ambas marcas, el recurso de casación interpuesto por la sociedad oponente no podría prosperar basándose en las apreciaciones hechas por el Bundespatentgericht.

— Es, sin embargo, posible interpretar la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva de forma que el renombre de la marca anterior no sólo permite reforzar el carácter distintivo inherente a la marca como tal, sino que asimismo puede implicar que, al apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, no sea tenida en cuenta la idea que el público puede hacerse de su procedencia («Herkunftsstätte»).

— Según la doctrina, al apreciar el riesgo de confusión en el sentido de la Markengesetz, puede ser necesario establecer una correlación entre, por una parte, la similitud entre los productos y, por otra, el grado de similitud entre los respectivos signos y el carácter distintivo de la marca que debe protegerse, de manera que la similitud entre los productos puede ser menor cuanto más próximos sean entre sí los signos y cuanto mayor resulte el carácter distintivo de la marca que reivindica la protección.

10 Por último, el Bundesgerichtshof señala que la importancia práctica que reviste la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva se ve reforzada por el hecho de que la causa relativa de denegación del registro establecida en el número 3 del apartado 1 del artículo 9 de la Markengesetz —que ejecuta la letra a) del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva en lo que se refiere a la posibilidad de los Estados miembros de prever una mayor protección en el caso de marcas que gozan de renombre, apartándose de la exigencia de similitud entre los productos o servicios— no puede ser invocada en el marco del procedimiento nacional de oposición, sino sólo ante los órganos jurisdiccionales ordinarios en el marco de una acción de cancelación del registro de la marca o de una acción por violación del derecho de marca.

11 En vista de estas consideraciones, el Bundesgerichtshof suspendió el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados por dos marcas, ¿debe tenerse en cuenta el carácter distintivo y, en particular, el renombre de la marca anterior (en la fecha determinante de la prioridad registral de la marca posterior), de tal manera que también debe afirmarse que existe un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE cuando el público atribuye a tales productos o servicios procedencias ("Herkunftsstätten") diferentes?»

12 Mediante la primera parte de su cuestión, el Bundesgerichtshof pregunta, esencialmente, si la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión.

13 CKK, los Gobiernos francés e italiano y la Comisión están de acuerdo, esencialmente, en responder de manera afirmativa a esta cuestión.

14 Por el contrario, MGM y el Gobierno del Reino Unido estiman que la similitud entre los productos o los servicios debe apreciarse de forma objetiva y autónoma y, por consiguiente, con independencia del carácter distintivo de la marca anterior, y en particular de su renombre.

15 A este respecto, procede, en primer lugar, recordar que el décimo considerando de la Directiva señala «que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el

mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección».

16 En segundo lugar, debe observarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22).

17 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

18 Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24). Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor.

19 Por consiguiente, a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte.

20 Contra esta interpretación, MGM y el Gobierno del Reino Unido han objetado que la consideración del carácter distintivo más o menos fuerte de la marca anterior al examinar la similitud entre los productos o los servicios designados entraña el peligro de que la duración del procedimiento de registro se prolongue. Por su parte, el Gobierno francés ha afirmado que, según su experiencia, el hecho de tener en cuenta dicho factor en el examen de la similitud entre los productos o los servicios designados no produce el efecto de prolongar indebidamente o de complicar el procedimiento de registro.

21 A este respecto, debe señalarse que, aun suponiendo que la interpretación preconizada tenga por efecto prolongar sensiblemente el procedimiento de registro, esta circunstancia no puede ser determinante para la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva. Sea como fuere, es preciso, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, asegurarse de que aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los Tribunales no sean registradas.

22 No obstante procede subrayar que, para la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4, es además necesario, incluso en el caso de que exista identidad con una marca cuyo carácter distintivo es particularmente fuerte, aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados. En efecto —y a diferencia de lo que prevé, por ejemplo, la letra a) del apartado 4 del artículo 4, que se refiere expresamente a los casos en que los productos o servicios no son similares—, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 prevé que el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares.

23 Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario.

24 En vista de todo lo anterior, procede responder a la primera parte de la cuestión prejudicial que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión.

25 Mediante la segunda parte de su cuestión, el Bundesgerichtshof pregunta, esencialmente, si puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva incluso cuando el público atribuye a los correspondientes productos o servicios procedencias («Herkunftsstätten») diferentes.

26 A este respecto, procede señalar que el riesgo de confusión existe en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva cuando el público puede ser inducido a error en cuanto a la procedencia de los correspondientes productos o servicios.

27 En efecto, por una parte, según el artículo 2 de la Directiva, una marca debe ser apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras; por otra parte, en el décimo considerando de la Directiva se precisa que el objetivo de la protección conferida por la marca es primordialmente garantizar su función de origen.

28 Procede, además, recordar que, según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del

sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en particular, la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartados 14 y 13).

29 En consecuencia, constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartados 16 a 18). Por consiguiente, como observó el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, para excluir la existencia de dicho riesgo de confusión, no basta con demostrar simplemente la ausencia de riesgo de confusión por parte del público en cuanto al lugar de producción de los productos o servicios considerados.

30 Procede, pues, responder a la segunda parte de la cuestión planteada que puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 12 de diciembre de 1996, declara:

La letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, puede tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión.

Puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104 incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de septiembre de 1998.

El Secretario El Presidente

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias