# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 9 de marzo de 2006 *

En el asunto C-421/04,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante resolución de 28 de junio de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de octubre de 2004, en el procedimiento entre:

**Matratzen Concord AG**

y

**Hukla Germany SA,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (Ponente) y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. R. Grass;

* Lengua de procedimiento: español.

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Matratzen Concord AG, por el Sr. L. Gibert Vidaurre, abogado;

— en nombre de Hukla Germany SA, por el Sr. I. Davi Armengol, abogado;

— en nombre del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por la Sra. C. Jackson, en calidad de agente, asistida por la Sra. E. Himsworth, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. R. Vidal y N.B. Rasmussen, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de noviembre de 2005;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE.

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Matratzen Concord AG (en lo sucesivo, «Matratzen Concord») y Hukla Germany SA (en lo sucesivo, «Hukla»), en relación con la validez de una marca nacional.

## Marco jurídico

3 A tenor del artículo 28 CE, «quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente».

4 El artículo 30 CE establece:

«Las disposiciones de los artículos 28 y 29 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 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»), prevé, en su séptimo considerando, 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, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones» y que «las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca [...] deben ser enumeradas de manera taxativa».

6 El artículo 3 de la Directiva enuncia las causas de denegación del registro de una marca o de nulidad de una marca registrada. Su apartado 1, letras b) y c), dispone, en particular:

«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, 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 o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos».

**Litigio principal y cuestión prejudicial**

7 Hukla es titular de la marca denominativa nacional MATRATZEN, registrada en España el 1 de mayo de 1994 para designar, en particular, «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», comprendidos en la clase 20 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

8 El 10 de octubre de 1996, Matratzen Concord presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) una solicitud de registro como marca comunitaria de una marca mixta, denominativa y figurativa, que incluía, entre otros, el término «Matratzen», para diversos productos de las clases 10, 20 y 24 del Arreglo de Niza.

9 A raíz de la oposición presentada contra este registro por Hukla, que se basaba en su marca española anterior MATRATZEN, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI denegó dicha solicitud mediante resolución de 31 de octubre de 2000. El recurso interpuesto por Matratzen Concord contra esta resolución fue desestimado por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (Matratzen) (T-6/01, Rec. p. II-4335), confirmada en casación mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI (C-3/03 P, Rec. p. I-3657).

10 En paralelo al procedimiento de oposición sustanciado ante las instancias de la OAMI y, posteriormente, ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, Matratzen Concord interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona un recurso de anulación de la marca nacional MATRATZEN, fundamentado en el artículo 11, apartado 1, letras a), e) y f), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (BOE nº 272, de 12 de noviembre de 1988). Alegaba esencialmente que, habida cuenta de que la palabra «Matratzen» significa «colchones» en alemán, el denominativo que integra la marca controvertida es genérico y puede inducir a error a los consumidores acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos que trata de distinguir.

11 Desestimado el recurso mediante sentencia de 5 de febrero de 2002, Matratzen Concord recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Este último órgano jurisdiccional ha señalado que la función esencial de la marca es identificar el origen empresarial de los productos o servicios que distingue y que, en este sentido, la jurisprudencia española ha venido considerando que los denominativos extranjeros son denominaciones arbitrarias, caprichosas o de fantasía, a menos que su semejanza con un vocablo español haga suponer que el consumidor medio conoce su sentido o que las palabras extranjeras hayan adquirido un significado real en el mercado nacional.

13 No obstante, la Audiencia Provincial de Barcelona alberga dudas acerca de la conformidad de esta interpretación con el concepto de «mercado único». Considera que debe garantizarse la disponibilidad de las denominaciones genéricas expresadas en las lenguas de los Estados miembros para que cualquier empresa establecida en ellos pueda utilizarlas. Su registro como marca en un Estado miembro daría lugar a situaciones monopolísticas, que deberían ser rechazadas en aras del normal juego del mercado, y podría representar una quiebra del principio establecido en el artículo 28 CE, que prohíbe las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros.

14 El órgano jurisdiccional remitente considera que, en el asunto de que conoce, la marca española MATRATZEN confiere a su titular una posición que puede servirle para limitar o restringir la importación de colchones procedentes de Estados miembros de lengua alemana y, por tanto, para impedir la libre circulación de mercancías.

15 Sin embargo, el mencionado órgano jurisdiccional se pregunta si tales limitaciones o restricciones pueden quedar justificadas a la luz del artículo 30 CE. A este respecto, afirma que, en la sentencia de 3 de julio de 1974, Van Zuylen (192/73, Rec. p. 731), el Tribunal de Justicia se pronunció a favor de la prevalencia del principio de libre

circulación de mercancías sobre la protección nacional de los derechos de propiedad industrial y precisó que la solución inversa supondría una indeseada compartimentación de los mercados, contraria a la libre circulación de mercancías y determinante de restricciones encubiertas del comercio entre los Estados miembros.

16 Por considerar que la solución del litigio de que conoce requiere la interpretación del artículo 30 CE, la Audiencia Provincial de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿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, o su especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica u otras características del producto, 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?»

**Sobre la cuestión prejudicial**

17 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si los artículos 28 CE y 30 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

18 Con carácter preliminar, debe recordarse que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 234 CE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado. Desde este punto de vista, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho comunitario a las que el juez nacional no se haya referido en su cuestión (véanse, en particular, las sentencias de 18 de mayo de 2000, Schiavon, C-230/98, Rec. p. I-3547, apartado 37, y de 20 de mayo de 2003, Ravil, C-469/00, Rec. p. I-5053, apartado 27).

19 Como se desprende de su séptimo considerando, la Directiva regula de manera exhaustiva las causas de denegación o nulidad del registro relativas a la propia marca.

20 Según jurisprudencia reiterada, una medida nacional adoptada en un ámbito que ha sido objeto de una armonización exhaustiva a escala comunitaria debe apreciarse a la luz de las disposiciones de esta medida de armonización y no de las del Derecho primario (véanse, en particular, las sentencias de 20 de marzo de 1997, Phytheron International, C-352/95, Rec. p. I-1729, apartado 17; de 13 de diciembre de 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Rec. p. I-9897, apartado 32, y de 14 de diciembre de 2004, Swedish Match, C-210/03, Rec. p. I-11893, apartado 81).

21 Por consiguiente, para determinar si el Derecho comunitario se opone al registro de una marca nacional como la controvertida en el litigio principal, es necesario partir de las disposiciones de la Directiva –y, concretamente, de su artículo 3, en el que se recogen las causas absolutas de denegación o de nulidad del registro–, y no de los artículos 28 CE y 30 CE.

22 El artículo 3 de la Directiva no incluye ninguna causa de denegación que se refiera específicamente a las marcas constituidas por un vocablo tomado de la lengua de un Estado miembro que no sea el de registro, en la que carezca de carácter distintivo o sea descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

23 Además, una marca de este tipo no está necesariamente incluida en las causas de denegación del registro basadas en la falta de carácter distintivo o en el carácter descriptivo de la marca, a las que se refieren, respectivamente, las letras b) y c) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

24 Para apreciar si una marca nacional carece de carácter distintivo o es descriptiva de los productos o servicios para los que se solicita su registro, hay que tener en cuenta la percepción de los sectores interesados, es decir, la que impera en el comercio o la que tiene el consumidor medio de dichos productos o servicios, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en el territorio para el cual se solicita el registro (véanse las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 29, y de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 77, y Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, apartado 50).

25 Ahora bien, debido a las diferencias lingüísticas, culturales, sociales y económicas entre los Estados miembros, una marca que en un Estado miembro carezca de carácter distintivo o sea descriptiva de los productos o servicios que ampare puede tener las características contrarias en otro Estado miembro (véase por analogía, por lo que respecta al carácter engañoso de una marca, la sentencia de 26 de noviembre de 1996, Graffione, C-313/94, Rec. p. I-6039, apartado 22).

26 Por tal motivo, el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo.

27 Esta interpretación de la Directiva es conforme con las disposiciones del Tratado y, en particular, con los artículos 28 CE y 30 CE.

28 En efecto, es jurisprudencia reiterada que, en el marco de la aplicación del principio de libre circulación de mercancías, el Tratado no afecta a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad intelectual, 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, y auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 40).

29 En aplicación de esta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 42 del auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado –en el que se discutía ya sobre la marca española MATRATZEN, objeto del litigio principal–, 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.

30 Esta apreciación se impone también en el caso de que el signo en cuestión carezca, en la lengua de un Estado miembro que no sea el de registro, de carácter distintivo en relación con los productos o servicios comprendidos en la solicitud de registro.

31 Procede añadir que, tal como ha señalado el Abogado General en los puntos 59 a 64 de sus conclusiones, el registro en un Estado miembro de una marca como la controvertida en el asunto principal no excluye toda posibilidad de que otros operadores económicos utilicen el vocablo que integra la marca en el mismo Estado.

32 Por todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo.

## Costas

33 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:

**El artículo 3, apartado 1, letras b) y 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, no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo.**

Firmas