CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F.G. JACOBS

presentadas el 10 de julio de 2003 [1]

1. En el presente asunto, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) ha planteado varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre marcas. [2]

2. Se trata, en particular, del artículo 5, apartado 2, según el cual los Estados miembros pueden conferir una protección al titular de una marca de renombre frente al uso por un tercero de un signo similar con el que «se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se pueda causar perjuicio a los mismos».

Directiva sobre marcas

3. El artículo 5 de la Directiva prevé, por cuanto aquí interesa:

«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 aquéllos 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 aquéllos para los que esté

1 — Lengua original: inglés.

2 — 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»).

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.

[...]

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.»

4. Procede señalar que en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva se establece que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad si, básicamente, cumple los mismos requisitos que los exigidos en el artículo 5, apartado 1, relativos a los signos, y que, con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a), los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad si, básicamente, cumple los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 2, relativos a los signos. Además, el artículo 9, apartado 1, letras a), b) y c) (que revisten todos ellos carácter obligatorio), del Reglamento nº 40/94 [3] confiere una protección equivalente a las marcas comunitarias.

5. Según las observaciones escritas de la Comisión, todos los Estados miembros han hecho uso de la facultad que les confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva. El artículo 13, parte A, apartado 1, letra c), de la Ley Uniforme del Benelux en materia de marcas [4] incorpora el artículo 5, apartado 2, en términos sustancialmente similares.

Hechos y cuestiones prejudiciales

6. En la resolución de remisión se describen los hechos y el litigio principal del siguiente modo.

7. Adidas-Salomon AG es titular de una marca figurativa constituida por un motivo que consiste en tres rayas, que está registrado como una marca del Benelux para

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

4 — Adjunta al Convenio de Marcas del Benelux de 19 de marzo de 1962, en su versión modificada por el protocolo de 2 de diciembre de 1991, que entró en vigor el 1 de enero de 1996.

diversos tipos de ropa. Adidas Benelux BV es licenciataria exclusiva de Adidas AG en los países del Benelux. En lo sucesivo, me referiré conjuntamente a estas sociedades como «Adidas».

8. La marca se caracteriza por el hecho de que en la parte lateral y a todo lo largo de la prenda de vestir figuran tres rayas verticales paralelas de la misma anchura muy llamativas, motivo que puede ser realizado en distintas combinaciones de colores y en distintos tamaños, entendiéndose que siempre contrasta con el color de fondo de la prenda.

9. El logotipo de tres rayas de Adidas es una marca fuerte y goza de renombre general.

10. Fitnessworld Trading Ltd (en lo sucesivo, «Fitnessworld») comercializa ropa de deporte bajo el nombre de Perfetto y actúa como importador de Perfetto Sportswear Inc. Algunas de las prendas de vestir que Fitnessworld ofrece llevan un motivo formado por dos rayas. Dichas rayas corren en paralelo, tienen la misma anchura, contrastan con el principal color de la prenda y van colocadas en las costuras laterales.

11. En septiembre de 1997, Adidas solicitó la adopción de medidas provisionales al Presidente del Rechtbank te Zwolle (Tribunal de Distrito, Zwolle) en las que se ordenara a Fitnessworld, entre otras cosas, i) cesar de utilizar en los países del Benelux cualquier signo similar al motivo de tres rayas de Adidas, como el motivo de dos rayas utilizado por Fitnessworld en artículos de vestir específicos, y ii) comunicar los beneficios obtenidos por la venta de los artículos supuestamente infractores.

12. Adidas basó sus pretensiones en el hecho de que, como consecuencia de que Fitnessworld ofrece ropa con un motivo de dos rayas, se crea un riesgo de confusión entre el sector del público pertinente que puede asociar dichas prendas de vestir con la ropa de deporte y de ocio de Adidas que lleva el logotipo de las tres rayas, así como en el hecho de que Fitnessworld se sirve del renombre y popularidad de que disfruta la marca de las tres rayas y podría resultar perjudicada la exclusividad de ese logotipo de Adidas.

13. En octubre de 1997, el Presidente del Rechtbank concedió las medidas solicitadas. Fitnessworld interpuso recurso de apelación ante el Gerechtshof te Arnhem (Tribunal Regional de Apelación, Arnhem).

14. En agosto de 1998, el Gerechtshof anuló la resolución del Rechtbank y, dictando una nueva resolución, desestimó las pretensiones de Adidas.

15. La sentencia del Gerechtshof contenía las declaraciones siguientes:

«5.10 Partiendo del principio de que cuando una marca goza de gran renombre el uso de un signo similar a ésta entraña un mayor riesgo de confusión, este Gerechtshof estima, no obstante, que, en este momento, no existe riesgo de confusión en el presente asunto. El sector de público al que Adidas dirige sus productos son principalmente las personas que quieren ser vistas con ropa de marca exclusiva y cara. Este público sabe bien que Adidas se distingue por el motivo de tres rayas y, por tanto, no se confundirá cuando vea prendas de vestir con dos rayas, tal como la ropa de deporte y de ocio comercializada por Fitnessworld, aunque las dos rayas vayan colocadas de la misma forma que las tres rayas de Adidas. Sólo se relacionan con Adidas las tres rayas. Es fácil detectar la diferencia entre dos y tres rayas, y ciertamente al comprar ropa, ya que no suele hacerse con prisas o descuidadamente. Además, este Gerechtshof, haciendo una apreciación global de la impresión general, estima que la presencia de tres rayas constituye un elemento distintivo y dominante.

5.11 Además, este Gerechtshof considera que, tal como Fitnessworld ha demostrado suficientemente hasta el momento presentando [...] documentos, el motivo de dos rayas verticales paralelas colocadas en las costuras laterales y en contraste con el color de fondo, ha sido utilizado habitualmente durante años en los Países Bajos como adorno de ropa (deportiva). Por consiguiente, no es admisible que Adidas, que escogió para su marca un motivo con tres rayas, trate de monopolizar el motivo de rayas. Adidas, según resulta de los documentos que ha aportado, lo ha venido intentando activamente desde 1996 y, según afirma, incluso desde antes. El monopolio no cabe ciertamente en el presente caso, en el que el motivo de dos rayas sólo se utiliza como adorno y no como marca, pues la ropa de deporte comercializada por Fitnessworld (casi) siempre lleva la marca Perfetto. Este Gerechtshof rechaza la afirmación de Adidas de que este uso produce la dilución de su marca y que sufre daños como consecuencia de dicho uso sin justa causa por Fitnessworld. Habida cuenta de que el motivo de rayas es un motivo que se utiliza de modo habitual para adornar la ropa de deporte, Fitnessworld tiene una causa justa para utilizar dicho motivo, a menos que hubiera similitud con la marca de Adidas, similitud que, sin embargo, [...] este Gerechtshof, por el momento, no acepta.»

16. Por consiguiente, en sustancia, el Gerechtshof estimó que según los hechos no existe i) ningún riesgo de confusión dada la categoría de consumidores pertinente y la diferencia entre el signo y la marca, ni ii) dilución de la marca de Adidas, ya que la marca de dos rayas se utiliza como adorno o elemento decorativo.

17. Adidas interpuso recurso ante el Hoge Raad der Nederlanden, alegando, en particular, que la Directiva sobre marcas confiere una protección, al menos en lo que

respecta a las marcas de renombre o gran carácter distintivo, aunque no exista riesgo de confusión, en los supuestos en que se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se puede causar perjuicio a los mismos.

18. En este contexto, el Hoge Raad alberga las dudas siguientes acerca de la interpretación correcta de la Directiva.

19. En primer lugar, el Hoge Raad pregunta si el artículo 5, apartado 2, que, según se indica, se aplica únicamente cuando un signo se utiliza en relación con productos o servicios que no son similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, puede aplicarse también con respecto a productos o servicios similares. Si no cabe aplicar el artículo 5, apartado 2, con respecto a productos similares, el Hoge Raad se pregunta si, cuando un tercero utiliza un signo con las características y en las circunstancias descritas en dicha disposición en perjuicio de una marca de renombre, pero para productos similares, puede surgir un riesgo de confusión en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b).

20. En segundo lugar, plantea la cuestión de si el Gerechtshof aplicó un criterio correcto para determinar si los signos controvertidos son similares en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva.

21. Por último, el Hoge Raad hace referencia a las declaraciones del Gerechtshof sobre el uso que Fitnessworld hace del motivo de dos rayas sólo como adorno. Teniendo en cuenta la anterior observación del tribunal de que dicho motivo había sido utilizado habitualmente durante años en los Países Bajos como adorno de ropa deportiva, el Hoge Raad estima que el Gerechtshof evidentemente quería decir que el sector pertinente del público consideraría ese motivo simplemente como un adorno o elemento decorativo y, por tanto, no como una marca. Sin embargo, el Hoge Raad no está seguro de si la opinión del público afecta, y en qué medida, a la respuesta sobre si existe una vulneración de la marca en los casos en que la supuesta vulneración se basa en la dilución.

22. En consecuencia, el Hoge Raad suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que, en virtud de una ley nacional que desarrolla dicha disposición, el titular de una marca que goce de renombre en el Estado miembro de que se trata también puede oponerse al uso de la marca o de un signo similar a ella, de la forma y en las circunstancias pre-

vistas en dicho artículo, para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que está registrada la marca?

b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a), en el supuesto de que una ley nacional haya adaptado el Derecho interno a la disposición del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, ¿debe interpretarse el concepto de "riesgo de confusión", que figura en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, en el sentido de que éste existe cuando una persona distinta del titular de la marca utiliza una marca notoria o un signo similar a ella, de la forma y en las circunstancias previstas en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que está registrada la marca?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a):

a) ¿Debe apreciarse en tal caso la cuestión de la similitud entre la marca y el signo sobre la base de un criterio distinto del de confusión (directa o indirecta) sobre el origen? De ser así, ¿según qué criterio?

b) Si en tal caso el sector pertinente del público considera un mero adorno el signo que supuestamente infringe la normativa, ¿qué importancia procede atribuir a esta circunstancia para responder a la cuestión de la similitud entre la marca y el signo?»

23. Adidas, Fitnessworld, los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido, y la Comisión han presentado observaciones escritas, y todos ellos, con excepción del Gobierno neerlandés, estuvieron también representados en la vista.

Primera cuestión prejudicial y sentencia Davidoff II

24. Mediante la primera cuestión prejudicial, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, básicamente, si el artículo 5, apartado 2, de la Directiva exige a los Estados miembros que opten por adaptar su Derecho interno a dicho artículo que faculten al titular de una marca de renombre en el Estado miembro de que se trate a que se oponga al uso de un signo idéntico o similar, del modo y en las circunstancias descritas en dicha disposición, con respecto a productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca está registrada.

25. Desde que se planteó la cuestión prejudicial y se presentaron las observaciones por escrito en el presente asunto, la cuestión, a mi juicio, ha sido respondida afirmativamente en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Davidoff II. [5]

26. En efecto, en dicho asunto, se preguntó al Tribunal de Justicia si el artículo 5, apartado 2, se aplica, como sugiere su formulación, únicamente a productos o servicios que *no* son similares. El Tribunal de Justicia declaró que el artículo 5, apartado 2, faculta a los Estados miembros para establecer una protección específica de marcas registradas que gozan de renombre en los supuestos en que una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca registrada, se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los cubiertos por la marca.

27. Sin embargo, el Reino Unido sostiene que la sentencia Davidoff II no responde a la primera cuestión prejudicial planteada en el presente asunto. Básicamente, el Reino Unido alega que dicha sentencia fue meramente permisiva: el Tribunal de Justicia declaró que los Estados miembros, al adaptar su Derecho interno al artículo 5, apartado 2, pueden ampliar legalmente la protección a los productos o servicios idénticos y similares. No obstante, la sentencia no implica que estén obligados a hacerlo y una adaptación del Derecho interno que (como la controvertida en el presente asunto), de conformidad con la formulación del artículo 5, apartado 2, limita expresamente la protección a productos o servicios no similares sigue siendo adecuada y legítima con arreglo a sus términos.

28. El Reino Unido alega que dicha interpretación se desprende del hecho de que el artículo 5, apartado 2, es facultativo. La Directiva no exige a los Estados miembros que establezcan una protección adicional para las marcas de renombre, sino que confiere expresamente una opción específica de establecer dicha protección cuando la marca y el signo se utilizan para productos o servicios no similares. Si un Estado miembro tiene derecho a excluir en su totalidad el artículo 5, apartado 2, debe considerarse lícito que decida adaptar su Derecho interno únicamente a una parte concreta del mismo.

29. Acepto, naturalmente, que la cuestión prejudicial y la sentencia dictada en el asunto Davidoff II se han formulado en términos de que la Directiva *faculta* a los Estados miembros para establecer una protección con respecto a productos idénticos y similares en lugar de *exigir* dicha protección. Sin embargo, esa terminología puede explicarse por el hecho de que el artículo 5, apartado 2, es una disposición facultativa, de modo que, en todo caso, los Estados miembros no están obligados a adaptar su Derecho interno a ella. Además, la alegación del Reino Unido no me convence por distintas razones.

5 — Sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff y Zino Davidoff, denominada «Davidoff II» (C-292/00, Rec. p. I-389). En dicho asunto, la cuestión prejudicial se planteó en octubre de 2001 y las observaciones se presentaron en febrero de 2002.

30. En primer lugar, el Tribunal de Justicia declaró expresamente en la sentencia Davidoff II que, en consideración del sistema global y de los objetivos de la legislación, «no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares». [6] De los apartados siguientes de la sentencia se desprende claramente que el Tribunal de Justicia estimó que una interpretación del artículo 5, apartado 2, que no protegiera frente al uso de un signo para productos o servicios similares tendría ese resultado. En consecuencia, de la sentencia resulta que el artículo 5, apartado 2, no puede interpretarse de ese modo. A mi juicio, ese factor por sí solo se opone al planteamiento propuesto por el Reino Unido.

31. Además, la interpretación del Reino Unido contraviene directamente la declaración de la exposición de motivos de la Directiva de que «las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca [...] o relativas a las relaciones entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros que podrán así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión». [7]

6 — Apartado 25.

7 — Considerando séptimo.

32. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado de forma reiterada que los artículos 5 a 7 de la Directiva contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por una marca y, en consecuencia, definen los derechos de los titulares de marcas en la Comunidad. [8]

33. Por último, parece poco probable que en el asunto Davidoff II el Tribunal de Justicia pretendiera permitir a los Estados miembros mantener una legislación nacional de adaptación que no se aplique a productos o servicios similares, dado que la normativa nacional controvertida (al igual que la controvertida en el presente asunto) se limitaba expresamente, de conformidad con el tenor del artículo 5, apartado 2, a productos o servicios no similares; [9] el órgano jurisdiccional remitente necesitaba saber si dicha normativa nacional confería, no obstante, una protección cuando el uso que supuestamente incurre en infracción se refiere a productos o servicios similares.

34. Por consiguiente, en mi opinión la cuestión primera, letra a), planteada por el Hoge Raad debe responderse afirmativamente, en el sentido de que el Derecho interno sólo ha sido adaptado correcta-

8 — Véanse, por ejemplo, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. 8691), apartado 39, y, en lo que respecta específicamente al artículo 5, apartado 2, la sentencia de 21 de noviembre de 2002, Robelco (C-23/01, Rec. p. 10913), apartados 27 a 30.

9 — Artículo 14, apartado 2, número 3, de la Markengesetz (Ley de marcas); véase el punto 10 de mis conclusiones presentadas en el asunto Davidoff II, antes citado.

mente al artículo 5, apartado 2, de la Directiva si el titular de una marca de renombre en el Estado miembro de que se trate está facultado para oponerse al uso de una marca o un signo similar, del modo y en las circunstancias descritas en dicha disposición, no sólo en lo que respecta a productos o servicios que no son similares, sino también en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca está registrada.

35. No procede responder a la primera cuestión, letra b), dado que se plantea únicamente si la respuesta a la primera cuestión, letra a), es negativa.

Alcance del artículo 5, apartado 2: dilución, degradación y beneficio indebido

36. El artículo 5, apartado 2, protege al titular de una marca de renombre frente al uso de un signo idéntico o similar cuando «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». En consecuencia, existen en principio cuatro tipos de uso comprendidos en dicha disposición: el uso con que se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca, el uso con que se pretenda obtener una ventaja desleal de su renombre, el uso con que se pueda causar perjuicio al carácter distintivo de la marca y el uso con que se pueda causar perjuicio a su renombre.

37. El concepto de perjuicio causado al carácter distintivo de una marca refleja lo que se conoce con carácter general como dilución. Dicho concepto fue formulado por primera vez por Schechter, [10] que propugnaba una protección contra los perjuicios causados al titular de una marca que van más allá de los perjuicios ocasionados por el uso de una marca idéntica o similar en relación con productos o servicios idénticos o similares que provocan confusión sobre el origen. Schechter describió ese tipo de perjuicio como el «menoscabo o dispersión gradual de la identidad y presencia en la conciencia del público» de determinadas marcas. [11] Los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos, donde los titulares de determinadas marcas han sido protegidos frente a la dilución durante algún tiempo, [12] han realizado abundantes aportaciones a la terminología de la dilución, que describen como la disminución, atenuación, debilitación, desgaste, menoscabo, difuminación, deterioro y merma insidiosa de una marca. [13] La esencia de la dilución en este sentido clásico

10 — Schechter F.I.: *The rational basis of trademark protection*, Harvard Law Review, 1927, p. 813.

11 — Sin embargo, Schechter estimó que únicamente «las marcas arbitrarias, inventadas o de fantasía» deben disfrutar de dicha protección.

12 — La primera legislación estatal se adoptó en Massachusetts en 1947, seguida de Illinois en 1953 y Nueva York en 1955. Posteriormente se adoptaron muchas otras. Sin embargo, en pocas leyes estatales se definió la dilución como tal, limitándose a proteger determinadas marcas frente a la «dilución de la capacidad distintiva» (o expresiones con efectos similares). En el ámbito federal, la Federal Trademark Dilution Act (Ley Federal de Dilución de Marcas) de 1995 estableció una acción federal relativa a la dilución de marcas notorias. En esa Ley se define la dilución como «la disminución de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir bienes o servicios».

13 — Véase, en relación con los asuntos de referencia, T. Martino, Trademark Dilution (1996), pp. 43 y 46.

es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada.[14] Así pues, citando de nuevo a Schechter,[15] «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».

38. En cambio, el concepto de perjuicio al renombre de una marca, al que se hace referencia a menudo como degradación o deterioro de la marca, describe la situación en que —según se expuso en la conocida decisión del Tribunal de Justicia de Benelux Claeryn/Klarein—[16] los productos respecto de los que se usa el signo que incurre en infracción producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca resulta afectado. Dicho asunto versaba sobre dos marcas fonéticamente idénticas: «Claeryn» relativa a una ginebra neerlandesa y «Klarein» relativa a un detergente líquido. Dado que se declaró que la similitud entre las dos marcas podía provocar que los consumidores pensaran en un producto de limpieza al beber la ginebra «Claeryn», se declaró que la marca «Klarein» infringía la marca «Claeryn».[17]

39. En cambio, debe entenderse que los conceptos de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comprenden «los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre, o un intento de comercialización sobre la base de su renombre».[18] Así, a modo de ejemplo, Rolls Royce tendría derecho a impedir a un productor de whisky que se aprovechara del renombre de la marca Rolls Royce para promocionar su marca.[19] No resulta evidente que exista una diferencia real entre obtener una ventaja del carácter distintivo de una marca y obtener una ventaja de su renombre; sin embargo, puesto que en el presente asunto no existe ningún motivo para establecer la diferencia, me referiré a ambas como beneficio indebido.

40. En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que Adidas alega que el uso por Fitnessworld del motivo de dos rayas obtiene una ventaja desleal del renombre de la marca de Adidas (beneficio indebido) y perjudica el carácter distintivo de dicha marca (dilución).[20] En estas circunstancias, el Hoge Raad ha planteado dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 5, apartado 2.

14 — Véase el punto 39 de mis conclusiones en el asunto SABEL (sentencia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, Rec. p. I-6191), en el que se parafrasea la sentencia del Tribunal de Justicia de Benelux de 1 de marzo de 1975, Claeryn/Klarein, asunto A 74/1, jurisprudencia 1975, p. 472.

15 — Vistas ante el Comité del Congreso sobre Patentes, 72° Congreso, Primera Sesión 15 (1932).

16 — Véase la referencia en la nota 14.

17 — El perjuicio al renombre de una marca fue, además, uno de los motivos que Christian Dior alegó ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente al anuncio, supuestamente dirigido a un público más popular, de sus productos de lujo por Evora en el asunto Parfums Christian Dior, sentencia de 4 de noviembre de 1997, (C-337/95, Rec. p. I-6013), aunque ante el Tribunal de Justicia el asunto versó sobre la formulación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva (que establece una excepción al principio de agotamiento de los derechos de marca).

18 — Mostert F. W.: *Famous and Well-Known Marks* (1997), p. 62. Véase asimismo la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones en materia de Protección de Marcas Conocidas aprobada por la Junta del Sindicato de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Junta General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (1999); en la Nota sobre el artículo 4(iii), referente al uso de una marca que «obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo de una marca conocida», se observa que «el uso de que se trata equivaldría, por ejemplo, a aprovecharse indebidamente del fondo de comercio de una marca conocida».

19 — Véase la sentencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal alemán) de 9 de diciembre de 1982 (GRUR 1983, p. 247).

20 — Véase el punto 12 *supra*.

Cuestión segunda, letra a)

41. En la cuestión segunda, letra a), el Hoge Raad desea saber si el concepto de similitud entre una marca y un signo a efectos del artículo 5, apartado 2, debe apreciarse sobre la base de un criterio distinto del de confusión (directa o indirecta) sobre el origen y, de ser así, solicita al Tribunal de Justicia que indique el criterio correcto.

42. El artículo 5, apartado 2, al igual que el artículo 5, apartado 1, letra b), se aplica cuando la marca y el signo son idénticos o similares. Ambas disposiciones exigen otros requisitos para su aplicación: en particular, el artículo 5, apartado 2, se aplica cuando con el uso del signo sin justa causa se obtenga una ventaja desleal o se perjudique el carácter distintivo o el renombre de la marca, mientras que el artículo 5, apartado 1, letra b), se aplica cuando, debido a la identidad o a la similitud, existe un riesgo de confusión por parte del público.

43. De las sentencias del Tribunal de Justicia SABEL [21] y Lloyd [22] se desprende que a fin de apreciar el grado de similitud entre una marca y un signo a los efectos del artículo 5, apartado 1, letra b), y, en consecuencia, a fin de apreciar si son lo suficientemente similares como para dar lugar a un riesgo de confusión a los efectos de dicha disposición, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual. Después de esa decisión, el Tribunal de Justicia ha reconocido en la sentencia Sieckmann [23] que un olor o signo olfativo puede, en principio, constituir una marca (pese a que no se cumplió, a través de ninguno de los medios propuestos en dicho asunto, el requisito de que el signo pueda representarse gráficamente); por tanto, puede plantearse en el futuro al órgano jurisdiccional nacional que determine, además, el grado de similitud olfativa entre una marca y un signo. Estoy de acuerdo con Fitnessworld, Adidas y los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido en que el órgano jurisdiccional nacional debe proceder del mismo modo —es decir, determinar el grado de similitud sensorial o conceptual— con el fin de apreciar el grado de similitud a los efectos del artículo 5, apartado 2; efectivamente, resulta difícil comprender con qué otra base puede apreciarse la similitud.

44. Sin embargo, es evidente que no es necesario demostrar que dicha similitud da lugar a un riesgo de confusión en el sentido del artículo 5, apartado 2, como alega Fitnessworld.

45. En la sentencia SABEL, [24] el Tribunal de Justicia explicó los conceptos de confusión directa e indirecta con respecto al origen, señalando que hay confusión

21 — Citada en la nota 14 *supra*, apartado 23.

22 — Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 27.

23 — Sentencia de 12 de diciembre de 2002 (C-273/00, aún no publicada en la Recopilación).

24 — Citada en la nota 14, apartado 16.

directa cuando el público confunde el signo y determinada marca, y confusión indirecta cuando el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde. Tanto la confusión directa como la indirecta constituyen en ese sentido una confusión a efectos del artículo 5, apartado 1, letra b). En cambio, el riesgo de asociación surge cuando el público considera que el signo es similar a la marca y la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos. El Tribunal de Justicia declaró que dicho riesgo de asociación no constituye confusión en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b).

46. Ha de recordarse que dicha disposición faculta a los titulares de marcas para impedir que terceros usen «cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados [...], implique por parte del público un riesgo de confusión [...]». Así pues, exige una relación causal directa entre la similitud (o identidad) y el riesgo de confusión. La interdependencia de los dos conceptos se expresa también en la exposición de motivos de la Directiva, en la que se indica que «es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión». [25]

47. En cambio, en el artículo 5, apartado 2, no se hace referencia alguna al riesgo de confusión. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado expresamente que dicha disposición «instaura, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación *no requiere la existencia de un riesgo de confusión*». [26]

48. Aunque el artículo 5, apartado 2, se aplica únicamente cuando la marca y el signo son idénticos o similares, no exige expresamente que dicha similitud provoque un determinado estado mental en el público. La disposición se centra, en cambio, en el efecto del uso contra el que trata de proteger, haciendo referencia al supuesto en que con su uso «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».

49. Parece obvio que el uso de un signo no puede tener tal efecto a menos que haga pensar de algún modo en la marca al público correspondiente. Por tanto, considerando el requisito del renombre de la marca establecido en el artículo 5, apartado 2, a la luz del sistema general y de la finalidad de la Directiva, el Tribunal de Justicia ha declarado que sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca, podrá, en su caso, establecer

25 — Considerando décimo.

26 — Sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartado 36 (el subrayado es mío); véanse asimismo los puntos 33 y 34 de las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo presentadas el 13 de junio de 2002 en el asunto Arsenal Football Club (sentencia de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, Rec. p. 10273); y, en relación con el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuyos términos sustanciales son idénticos a los empleados en el artículo 5, apartado 2, el punto 48 de mis conclusiones presentadas en el asunto SABEL y el apartado 20 de la sentencia dictada en dicho asunto, citado en la nota 14 *supra*.

una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca. [27]

50. Sin embargo, no parece necesario ni útil pretender determinar con más detalle los criterios mediante los que debe apreciarse la cuestión de la similitud entre la marca y el signo. Los órganos jurisdiccionales nacionales podrán decidir, sin un nuevo análisis del concepto de similitud, si tal similitud hace posible el uso criticado, ya sea en forma de dilución, degradación o beneficio indebido. Por tanto, a mi juicio, basta señalar que en el artículo 5, apartado 2, se exige que i) la marca y el signo sean similares y ii) que con el uso reprochado se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se pueda causar perjuicio a los mismos.

51. En consecuencia, como respuesta a la cuestión segunda, letra a), concluyo que i) el concepto de similitud entre una marca y un signo a efectos del artículo 5, apartado 2, debe apreciarse en función del grado de similitud sensorial o conceptual entre ellos y que ii) la protección otorgada en el artículo 5, apartado 2, no exige la existencia de un riesgo de confusión entre la marca y el signo.

27 — Sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors (C-375/97, Rec. p. I-5421), apartado 23. Pese a que en la versión inglesa de la sentencia se emplea el término «association», en la francesa se hace referencia a «rapprochement». A mi juicio, es útil seguir la versión francesa y utilizar un término diferente al empleado en los artículos 4, apartado 1, letra b) y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva; en consecuencia, he utilizado la palabra «relación».

Segunda cuestión, letra b)

52. En la segunda cuestión, letra b), el Hoge Raad pregunta si es pertinente para la apreciación de la similitud entre la marca y el signo a efectos del artículo 5, apartado 2, que el signo se considere meramente como un adorno o elemento decorativo por el sector pertinente del público.

53. Con objeto de determinar si el artículo 5, apartado 2, es aplicable, debe valorarse, naturalmente, entre otras cuestiones, si la marca y el signo que supuestamente incurre en infracción son similares. Como he señalado ya en el marco de la cuestión segunda, letra a), estimo que la similitud entre una marca y un signo a efectos del artículo 5, apartado 2, debe apreciarse con arreglo al grado de similitud sensorial o conceptual entre ellos. Sin embargo, no me parece que el hecho de que el signo se considere meramente como un elemento decorativo contribuya a dicha apreciación. En consecuencia, abordaré la cuestión segunda, letra b), sobre la base de que lo que se cuestiona es más bien si al apreciar la aplicabilidad del artículo 5, apartado 2, en su conjunto resulta pertinente que el signo sea percibido como un mero elemento decorativo por el sector pertinente del público.

54. Algunos de los que han presentado observaciones han señalado [28] que el

28 — En particular, Fitnessworld; sin embargo, Adidas también hace esa observación, si bien con la salvedad de que si el público establece alguna conexión con la marca, no puede considerarse que el signo sea percibido meramente como un adorno. La Comisión sostiene asimismo que un simple adorno no puede considerarse similar en el sentido del artículo 5, apartado 2.

artículo 5, apartado 2, no puede aplicarse cuando un signo sea percibido como un mero elemento decorativo, sencillamente porque en tales circunstancias no se establecerá relación alguna con una marca similar. Sin embargo, no considero que tales afirmaciones sean necesariamente correctas, en particular cuando la marca supuestamente infringida se basa en una forma o diseño de uso generalizado. Por ejemplo, no es inconcebible que una persona que vea un diseño que contenga formas de diamantes piense en la marca de Renault, que consiste en un diamante estilizado, o que un diseño de triángulos rojos pueda evocar el triángulo rojo que ha sido el elemento esencial de la marca de Bass, la sociedad cervecera del Reino Unido, desde mediados del siglo XIX.[29] Además, el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que, en principio, un color por sí solo puede tener un carácter suficientemente distintivo para ser registrado como marca;[30] en la medida en que los colores se registran de ese modo, aumenta evidentemente la posibilidad de que el público evoque una marca determinada por el uso meramente decorativo del mismo color o de uno similar en otros contextos.

55. Por tanto, no estimo que la segunda cuestión, letra b), del órgano jurisdiccional remitente pueda responderse basándose únicamente en que el artículo 5, apartado 2, no puede aplicarse cuando un signo sea percibido como un mero elemento decorativo sencillamente porque en tales circunstancias no puede establecerse una relación con una marca similar. El punto de partida correcto deben ser los términos, el sistema y objetivo del artículo 5, apartado 2, en su conjunto.

56. Esta disposición no se refiere expresamente al modo en que se percibe el signo infractor. Se aplica cuando el signo se utiliza en el tráfico económico en relación con productos o servicios. La Comisión alega que dicha frase debe significar «con el fin de distinguir productos o servicios» o «como marca». En apoyo de dicha alegación, la Comisión invoca el artículo 5, apartado 5. En dicha disposición se prevé que el artículo 5, 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 una marca o se pueda causar perjuicio a los mismos». La Comisión alega que de ello se desprende que el artículo 5, apartado 2, no permite al titular de una marca impedir el uso de un signo, sino únicamente los usos cuya finalidad es distinguir los productos o servicios a los que se refiere de los de otras empresas.

29 — La marca denominativa y figurativa que contiene el triángulo fue registrada como marca en el Reino Unido el 1 de enero de 1876, y fue la primera marca registrada con arreglo a la Trade Marks Act (Ley de Marcas) de 1875 (y fue, por tanto, la primera marca registrada en el mundo, puesto que la Ley del Reino Unido fue la primera legislación que permitió el registro de marcas). Sin embargo, la marca se había utilizado durante algún tiempo antes de dicho registro. Puede verse en dos botellas de cerveza en la barra del bar en el Folies-Bergère pintado por Manet en 1882.

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

57. Es evidente que el artículo 5, apartado 5, se refiere a las disposiciones de Derecho nacional sobre materias distintas de la normativa sobre marcas, por ejemplo, competencia desleal y publicidad comparativa. [31] De dicha disposición resulta que el uso de un signo, no utilizado como marca, con el que 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 no está regulado por la Directiva. Por consiguiente, dicho uso no puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2.

58. Además, esa tesis es apoyada firmemente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En particular, en la sentencia Robelco, [32] el Tribunal de Justicia declaró que «la protección reforzada del carácter distintivo o del renombre de una marca contra determinados usos de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios no entra dentro del ámbito de aplicación de la armonización comunitaria» y que «cuando [...] el signo no se use con el fin de distinguir productos o servicios, cabe remitirse a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para determinar el alcance y, en su caso, el contenido de la protección otorgada a los titulares de las marcas que consideran haber sufrido un perjuicio por la utilización de este signo».

59. Por consiguiente, la cuestión consiste en si puede considerarse acertadamente que un signo «se us[a] con el fin de distinguir productos o servicios» cuando es percibido como un mero elemento decorativo por el sector pertinente del público.

60. En mi opinión, esta cuestión debe responderse negativamente. Si el sector pertinente del público percibe que un signo determinado simplemente adorna un producto y no identifica de ningún modo su origen, no puede considerarse que dicho signo se utiliza con el fin de distinguir tales productos.

61. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia confirma que la percepción del sector pertinente del público tiene importancia a la hora de apreciar si un signo se utiliza como marca. Desde los primeros asuntos en materia de marcas de los que conoció el Tribunal de Justicia (que, antes de la Directiva, se planteaban con arreglo a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías), éste ha declarado que la función esencial de la marca consiste en «garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen del producto que se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia». [33] Es evidente que esa función no puede cumplirse si el sector perti-

31 — Véase asimismo el considerando sexto de la Directiva, en el que se indica que la Directiva «no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

32 — Citada en la nota 8 *supra*, apartados 31 y 34. Véase asimismo la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW y BMW Nederland (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 38; el punto 37 de mis conclusiones en el asunto Hölterhoff (sentencia de 14 de mayo de 2002, C-2/00, Rec. p. I-4187), y el punto 38 de las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo en el asunto Arsenal Football Club, citado en la nota 26 *supra*.

33 — Sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7. La sentencia ha sido citada en la jurisprudencia hasta la fecha actual; véase, más recientemente, Libertel Groep, citada en la nota 30 *supra*, apartado 62, y las sentencias allí citadas.

nente del público percibe el signo como un mero adorno o elemento decorativo. Como el Tribunal de Justicia ha señalado en la sentencia Libertel Groep: [34]

«Una marca debe distinguir los productos o los servicios de que se trate atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. A este respecto, es preciso tener en cuenta a la vez la utilización habitual de las marcas como indicación de origen en los sectores afectados y la percepción del público pertinente.»

62. El efecto del modo en que se percibe el elemento decorativo en el presente asunto es muy diferente de la situación planteada en el asunto Arsenal, [35] en el que el Tribunal de Justicia declaró que no es pertinente que el signo supuestamente infractor se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca. El asunto versaba sobre una demanda de infracción con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), que prevé una protección absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo, y entre los productos o servicios ofrecidos y aquéllos para los que la marca esté registrada. [36] En tales circunstancias, pese a esa percepción, el uso no autorizado por un tercero de una marca idéntica en productos idénticos constituía claramente un uso de marca.

63. Por último, añadiría que, a mi juicio, sería poco conveniente, como cuestión de principio, ampliar la protección de marcas de modo que se impidiese el uso de elementos decorativos y motivos comunes como las rayas. El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 3, apartado 1, letras c) y e), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro, y una forma cuyas características esenciales respondan a una función técnica y hayan sido elegidas para cumplirla, puedan ser libremente utilizados por todos. [37] Asimismo, se ha reconocido que existe un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquéllos para los que se solicita el registro. [38] El Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo llamó a la cautela de modo similar en lo que puede describirse adecuadamente como el colofón a sus recientes conclusiones presentadas en el asunto Shield Mark, [39] un asunto que se refiere a la cuestión de si los sonidos o los ruidos [40] pueden considerarse marcas. Aun

34 — Citada en la nota 30 *supra*, apartado 62. Véase asimismo la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartados 49 a 52.

35 — Citado en la nota 32 *supra*, apartado 61.

36 — Véase el apartado 50 de la sentencia, en el que se cita el considerando décimo de la exposición de motivos de la Directiva.

37 — Sentencia Libertel Groep, citada en la nota 30 *supra*, apartados 52 y 53, y la jurisprudencia citada.

38 — Sentencia Libertel Groep, citada en la nota 30 *supra*, apartado 55.

39 — C-283/01, puntos 48 a 52 de las conclusiones presentadas el 3 de abril de 2003.

40 — El objeto del litigio principal eran las primeras nueve notas de *Para Elisa* de Beethoven (Bagatela en *la* menor, WoO 59) y el canto de un gallo.

cuando en el presente asunto se suscita una cuestión ligeramente diferente del alcance de la protección conferida en el artículo 5, apartado 2, estimo que consideraciones de interés general análogas se oponen a que dicha protección se amplíe de modo que se impida a los comerciantes usar elementos decorativos y motivos sencillos y aceptados desde hace tiempo.

64. En consecuencia, concluyo que constituye un requisito para la aplicación del artículo 5, apartado 2, que el signo que supuestamente incurre en infracción se use como marca, es decir, con la finalidad de distinguir productos o servicios. No sucederá así cuando tal signo sea percibido como un mero elemento decorativo por el sector pertinente del público.

Conclusión

65. En consecuencia, opino que las cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad deben responderse del modo siguiente:

«1) El Derecho interno sólo ha sido adaptado correctamente al artículo 5, apartado 2, 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, si el titular de una marca de renombre en el Estado miembro de que se trata está facultado para oponerse al uso de una marca o un signo similar, del modo y en las circunstancias descritas en dicha disposición, no sólo en lo que respecta a los productos o servicios que no son similares, sino también en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca está registrada.

2) El concepto de similitud entre una marca y un signo a efectos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe apreciarse en función del grado de similitud sensorial o conceptual entre ellos.

3) La protección otorgada en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no exige la existencia de un riesgo de confusión entre la marca y el signo.

4) Constituye un requisito para la aplicación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 que el signo que supuestamente incurre en infracción se use como marca, es decir, con la finalidad de distinguir productos o servicios. No sucederá así cuando tal signo sea percibido como un mero elemento decorativo por el sector pertinente del público.»