SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 30 de marzo de 2006 *

En el asunto C-259/04,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Reino Unido), mediante resolución de 26 de mayo de 2004, remitida por la High Court of Justice (England & Wales), recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de junio de 2004, en el procedimiento entre

Elizabeth Florence Emanuel

y

Continental Shelf 128 Ltd,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský, J.-P. Puissochet (Ponente), A. Borg Barthet y U. Lõhmus, Jueces;

* Lengua de procedimiento: inglés.

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de diciembre de 2005;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Elizabeth Florencia Emanuel, por el Sr. J. Hill, Barrister, y los Sres. H. Evans y C. Daniel, Solicitors;

— en nombre de Continental Shelf 128 Ltd, por el Sr. R. Hacon, Barrister;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. E. O'Neill, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. N.B. Rasmussen, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de enero de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial planteada por The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (persona designada por el Lord Chancellor en virtud del

artículo 76 de la Ley de 1994 sobre marcas para pronunciarse en sede de apelación sobre las resoluciones del Registro de Marcas; en lo sucesivo, «persona designada»), tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 1, letra g), y 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la costurera, Sra. Emanuel, y Continental Shelf 128 Ltd (en lo sucesivo, «CSL»). El litigio tiene por objeto dos acciones ejercitadas por la Sra. Emanuel contra dicha sociedad, a saber, por una parte, una oposición al registro de la marca «ELIZABETH EMANUEL», en letras mayúsculas (en lo sucesivo, «marca "ELIZABETH EMANUEL"»), para las prendas de vestir confeccionadas por CSL, y, por otra, una pretensión de caducidad de la marca «Elizabeth Emanuel», en letras minúsculas excepto las iniciales, registrada en 1997 por otra sociedad que posteriormente la cedió a CSL (en lo sucesivo, «marca "Elizabeth Emanuel"» o «marca registrada»).

Marco jurídico

3 A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

[...]»

4 A tenor del artículo 12, apartado 2, de la misma Directiva:

«[...] podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

[...]

b) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

5 La Sra. Emanuel, costurera de prestigio en el sector de los trajes de novia, creó en 1990 una empresa con la denominación de «Elizabeth Emanuel».

6 En 1996 la Sra. Emanuel constituyó con la sociedad Hamlet International Plc la sociedad Elizabeth Emanuel Plc (en lo sucesivo «EE Plc»). La Sra. Emanuel cedió a la sociedad mencionada en último lugar su actividad de creación y de comercialización de prendas de vestir, la totalidad de los activos de la empresa de los que formaba parte la clientela, así como la solicitud de registro de la marca «Elizabeth Emanuel», que se registró en 1997.

7 En septiembre de 1997 EE Plc cedió su fondo de comercio, la clientela y la marca registrada a la sociedad Frostprint Ltd, la cual inmediatamente cambió su denominación, pasando a ser la sociedad Elizabeth Emanuel International Ltd (en lo sucesivo, «EE International»). EE International contrató a la Sra. Emanuel, quien dejó su empleo un mes más tarde.

8 En noviembre de 1997, EE International cedió la marca registrada a otra sociedad, Oakridge Trading Ltd (en lo sucesivo, «Oakridge»). El 18 de marzo de 1998 Oakridge presentó una solicitud de registro de la marca «ELISABETH EMANUEL».

9 El 7 de enero de 1999 se presentó un escrito de oposición contra dicha solicitud. El 9 de septiembre siguiente se presentó una solicitud de caducidad contra la marca registrada «Elizabeth Emanuel».

10 El Hearing Officer, conociendo en primera instancia de las acciones de oposición y de caducidad, las desestimó mediante resolución de 17 de octubre de 2002, por considerar que, si efectivamente el público había sido víctima de un engaño y de una confusión, éstos eran lícitos por ser la consecuencia inevitable de la cesión de una empresa y de una clientela anteriormente explotadas con el nombre de su propietario inicial.

11 Se presentó un recurso contra dicha resolución ante la persona designada, quien no remitió el asunto a la High Court of Justice, a pesar de que así lo había solicitado CSL, la cual durante el procedimiento se convirtió en cesionario de la marca registrada y de la solicitud de registro de la marca «ELIZABETH EMANUEL», en virtud del artículo 76 de la Ley de 1994 sobre las marcas (Trade Marks Act de 1994; en lo sucesivo, «Ley de marcas»), que establece la posibilidad de tal remisión si la persona designada considera que el asunto plantea una cuestión jurídica de importancia general.

12 Al igual que ante el Hearing Officer, la discusión se centró en si los artículos 3, apartado 1, letra g), y 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104 pueden servir de base a las acciones dirigidas contra CSL.

13 En estas circunstancias, la persona designada decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Es susceptible de inducir a error al público y ha de denegarse el registro a una marca, conforme al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 en las siguientes circunstancias:

— el fondo de comercio asociado a la marca ha sido transmitido junto con la empresa de fabricación de los productos a los que se refiere;

— antes de la transmisión, la marca indicaba, para una parte considerable del público pertinente, que una determinada persona participaba en el diseño o en la creación de los productos para los que se usaba;

— después de la transmisión, el cesionario interesó el registro del signo, y

— en el momento de la solicitud, una parte considerable del público creía erróneamente que el uso de la marca indicaba que esa persona determinada participaba todavía en el diseño y en la creación de los productos identificados con la marca, afectando tal creencia probablemente a la actitud en el mercado de esa parte del público?

2) Si la respuesta a la primera cuestión no fuera incondicionalmente afirmativa, ¿qué otros elementos deben tenerse en cuenta para valorar si una marca puede inducir a error y ha de denegarse su registro a tenor del referido artículo 3, apartado 1, letra g), [de la Directiva 89/104] al ser probable que el riesgo de engaño disminuya con el tiempo?

3) ¿Cabe que una marca registrada induzca a error a consecuencia del uso realizado por su titular o con su consentimiento y, por tanto, que se declare su caducidad, con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva en las siguientes circunstancias:

— la marca registrada y el fondo en el que se integra se han transmitido junto con la empresa de fabricación de los productos amparados por la marca;

— antes de la transmisión, el signo indicaba, para una parte considerable del público pertinente, que una determinada persona participaba en el diseño o en la creación de los productos a los que identificaba;

— después de la transmisión, se solicitó su caducidad, y

— en el momento de la solicitud, una parte considerable del público creía erróneamente que la utilización de la marca reflejaba que dicha persona cooperaba todavía en el diseño o en la creación de los productos, afectando posiblemente tal creencia al comportamiento comprador de esa parte del público?

4) Si la respuesta a la tercera cuestión no fuera incondicionalmente afirmativa, ¿qué otros elementos deben tenerse en cuenta para valorar si una marca registrada puede inducir a error al público a consecuencia del uso realizado por su titular o con su consentimiento y, por tanto, declararse su caducidad, con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra b), [de la Directiva 89/104], al ser probable que el riesgo de engaño disminuya con el tiempo?

Sobre las observaciones suscitadas por las conclusiones del Abogado General

14 Mediante escrito de 22 de febrero de 2006, la Sra. Emanuel presentó unas observaciones sobre las conclusiones del Abogado General. Se refirió a errores que, a su juicio, cometió el Abogado General en la interpretación, por una parte, de los artículos 3 y 12 de la Directiva 89/104 y, por otra, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en algunos asuntos anteriores.

15 Dado que el Estatuto del Tribunal de Justicia y su Reglamento de Procedimiento no prevén la posibilidad de que las partes presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (véase el auto de 4 de febrero de 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I-665, apartado 2), no pueden acogerse las observaciones de la Sra. Emanuel.

16 No obstante, el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, a propuesta del Abogado General o también a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véanse las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C-309/99, Rec. p. I-1577, apartado 42, así como de 14 de diciembre de 2004, Arnold André, C-434/02, Rec. p. I-11825, apartado 27, y Swedish Match, C-210/03, Rec. p. I-11893, apartado 25).

17 En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que ya dispone de todos los elementos necesarios para responder a las cuestiones planteadas. Por consiguiente, no procede acordar la reapertura de la fase oral.

Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales

18 Antes de responder a las cuestiones planteadas, procede examinar si debe considerarse que la persona designada es un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE.

19 Para apreciar si un organismo posee el carácter de órgano jurisdiccional en el sentido de dicha disposición, cuestión sujeta únicamente al Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como el origen legal

del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia (véanse, en particular, las sentencias de 30 de junio de 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Rec. p. 377 y ss., especialmente p. 380; de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, apartado 23, y de 2 de marzo de 1999, Nour Eddline El-Yassini, C-416/96, Rec. p. I-1209, apartado 17).

20 La persona designada fue creada por la Ley de marcas.

21 De conformidad con los artículos 76 y 77 de dicha Ley, la persona designada, nombrada por el Lord Cancellor tras el trámite de consultas con el Lord Advocate, puede conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Comptroller-General of Patents, Designs and Trader Marks (conocido asimismo como Registrar of Trade Marks). En Inglaterra y el País de Gales comparte su competencia con la High Court of Justice, y en Escocia con la Court of Session.

22 Corresponde a la parte demandante elegir ante qué órgano jurisdiccional interpone su recurso. No obstante, en determinados casos, la persona designada puede decidir la remisión del recurso ante la High Court of Justice, en particular, si considera que el asunto plantea una cuestión jurídica de importancia general.

23 La persona designada es un órgano permanente, que resuelve en Derecho, con arreglo a la Ley de marcas y según las normas de procedimiento contenidas en los artículos 63 a 65 del Reglamento de 2000 sobre las marcas (Trade Marks Rules 2000). El procedimiento es contradictorio. Las resoluciones de la persona designada tienen fuerza obligatoria y, en principio, son firmes, sin perjuicio de que, excepcionalmente, sean objeto de un recurso contencioso administrativo («judicial review»).

24 Durante el ejercicio de su mandato la persona designada goza de las mismas garantías de independencia que los jueces.

25 De todos los elementos que preceden se desprende que debe considerarse que la persona designada es un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE, por lo que procede admitir las cuestiones prejudiciales.

Sobre las dos primeras cuestiones

26 Mediante sus dos primeras cuestiones el órgano jurisdiccional remitente pretende, esencialmente, conocer las circunstancias en las que puede denegarse el registro de una marca por considerar que puede inducir al público a error, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104, cuando la clientela asociada a esa marca ha sido cedida junto con la empresa que fabrica los productos que llevan la marca y dicha marca, que corresponde al nombre del creador y primer fabricante de tales productos, ha sido anteriormente registrada con una forma gráfica distinta.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

27 El juez remitente no es insensible a las alegaciones correspondientes a las dos tesis defendidas. Considera, por una parte, que el interés general obliga a evitar que la marca pueda inducir a error a un consumidor medio, considerado razonablemente atento y perspicaz, y, por otra, que, no obstante, es acorde con el interés general permitir la venta y la cesión de empresas y de clientelas con las marcas a las que éstas se hallan asociadas.

28 La señora Emanuel, demandante en el procedimiento principal, invoca el interés general de protección del consumidor, garantizado por el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104. Señala que para que éste se aplique, basta que exista, al menos, un riesgo real de que la utilización de la marca controvertida induzca a error al consumidor medio de los productos o de los servicios para los que se haya solicitado el registro de la marca, en lo que atañe a su origen, e influya en las decisiones de compra de ese consumidor. A su juicio, la existencia de tal riesgo es una cuestión de hecho, por lo que deben tomarse en consideración todas las circunstancias que hacen que la equivocación sea probable.

29 La demandante en el procedimiento principal estima, además, que, en la medida en que se demuestre el riesgo de confusión, poco importa que la clientela y la marca se hayan cedido a la empresa que cree poder usar esa marca.

30 CSL, parte demandada en el procedimiento principal, sostiene que el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 no establece ninguna distinción según que las marcas correspondan al nombre de una persona o no. Afirma que el único criterio pertinente consiste en determinar, de manera objetiva, si las marcas pueden engañar al público o inducirle a error, en particular, creando una confusión con otros productos.

31 Según la demandada en el procedimiento principal, la tesis de la Sra. Emanuel sobre los riesgos de confusión para un consumidor medio se basa en una jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a reglamentos específicos, que no puede aplicarse de forma analógica para interpretar la Directiva 89/104.

32 En relación con la percepción por un consumidor medio de una marca correspondiente a un nombre, CSL considera que ese consumidor sabe que, en particular, en el sector de la moda, un nombre comercial se halla vinculado al producto fabricado por una empresa y que ésta puede ser cedida junto con ese

nombre. Según dicha sociedad, esta consideración es asimismo válida respecto a los panaderos, los viticultores o los fabricantes de productos de lujo. Precisa que, por lo tanto, la transmisión de un nombre comercial no puede, por sí sola, crear automáticamente una confusión, tanto si esa transmisión es objeto de publicidad como si no lo es.

33 CSL insiste especialmente en el hecho de que si se acogiera la tesis de la señora Emanuel, sería imposible proceder a la cesión de una empresa junto con la cesión de la clientela y de la marca de los productos que se fabrican en aquélla. Señala que, muy a menudo, el valor de cesión de una empresa se basa esencialmente en la marca transferida.

34 Según el Gobierno del Reino Unido, la finalidad del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 es impedir el registro de marcas que puedan inducir al público a error, no sobre el origen de los productos o servicios afectados por el registro ni sobre las características de este origen, sino sobre las características de los propios productos o servicios.

35 Afirma que dicha disposición no fue concebida con el fin de permitir la prohibición de una marca simplemente porque los productos afectados no alcanzan un grado de calidad acorde con las expectativas del comprador, ya sea porque una persona determinada ya no interviene en la creación y la fabricación de tales productos como por cualquier otra razón. Matiza que si bien una marca debe permitir garantizar que los productos proceden de una única empresa responsable de su calidad, generalmente no refleja esta calidad en sí misma.

36 El Gobierno del Reino Unido sostiene que el público sabe que la calidad de los productos que llevan una marca determinada puede variar, ya sea a causa de una decisión del titular de la marca, como de un cambio de propietario o de dirección, o incluso de alteraciones ocurridas en el seno del equipo de diseño o de la fábrica. Considera que, por lo tanto, el cambio de titular de una marca no puede inducir a error a un consumidor medio.

37 La Comisión de las Comunidades Europeas señala, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia aún no ha interpretado el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 para los casos en los que una marca puede inducir a error al público y, en consecuencia, aún no ha identificado el interés público que protege esta disposición, interés público que puede ser distinto del analizado respecto a otros motivos de denegación absolutos de registro, como los examinados en las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurgfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), o de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793).

38 La Comisión recuerda, no obstante, que el Tribunal de Justicia ha identificado la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en particular, la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 48).

39 De ello deduce la Comisión que esta función no significa que el consumidor deba poder identificar al fabricante en atención a la marca, sino que ésta ofrece la garantía de que los bienes han sido comercializados con el consentimiento de su titular.

40 Alega igualmente que el mero hecho de que una marca corresponda al nombre de una persona no significa que ésta se halle relacionada con el titular de la marca o que deba presumirse tal relación y, por consiguiente, no permite inferir que esa persona

interviene en la fabricación de los productos que llevan dicha marca. La Comisión considera que confirma esta tesis el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 16 de septiembre de 2004, Nichols (C-404/02, Rec. p. I-8499), según el cual ninguna norma específica del Derecho de marcas se aplica a un nombre de persona.

41 La Comisión considera además que una marca correspondiente a un nombre de persona sólo puede inducir a error a un consumidor medio, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104, si un argumento de venta consiste en hacer creer que esa persona participa en la fabricación del producto que lleva la marca de que se trate, aun cuando tal persona ya no tenga ninguna relación con el titular de la marca.

42 Por último, todos los interesados que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia consideran que el tiempo transcurrido desde que la persona que lleva el nombre correspondiente a la marca ya no es titular de ésta no influye en el hecho de que esa marca pueda o no inducir a error a un consumidor medio.

Apreciación del Tribunal de Justicia

43 El artículo 2 de la Directiva 89/104 contiene una lista, que el séptimo considerando de esta Directiva califica de enunciativa, de signos que pueden constituir marcas si son adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, es decir, para cumplir la función de origen de la marca. Esta lista se refiere expresamente a los nombres de personas (sentencia Nichols, antes citada, apartado 22).

44 Como ha recordado la Comisión, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en particular, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartado 48).

45 Una marca como «ELIZABETH EMANUEL» puede tener dicha función de distinguir los productos fabricados por una empresa, en particular cuando esa marca ha sido cedida a dicha empresa y ésta fabrica el mismo tipo de productos que los que inicialmente llevaban la marca de que se trate.

46 No obstante, en relación con una marca que corresponde al nombre de una persona, el motivo de orden público que justifica la prohibición establecida en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 de registrar una marca que puede inducir a error al público, a saber, la protección del consumidor, debe llevar a plantearse un interrogante sobre el riesgo de confusión que tal marca puede propiciar en el espíritu de un consumidor medio, en particular, cuando la persona a cuyo nombre corresponda la marca personificaba inicialmente los productos que llevaban dicha marca.

47 Con todo, los casos de denegación de registro previstos en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 suponen que pueda considerarse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor (sentencia de 4 de marzo de 1999, Consorcio per la tutela del fromaggio Gorgonzola, C-87/97, Rec. p. I-1301, apartado 41).

48 En el caso de autos, aun cuando quepa la posibilidad de que en la compra por un consumidor medio de una prenda de vestir que lleve la marca «ELIZABETH EMANUEL» influya su creencia de que la demandante en el procedimiento principal participó en la creación de esa prenda, la empresa titular de la marca garantiza las características y las cualidades de la prenda de que se trate.

49 Por consiguiente, no puede considerarse que, por sí sola, la denominación Elizabeth Emanuel pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de la mercancía que designa.

50 En cambio, corresponde, en principio, al juez nacional examinar si, en la presentación de la marca «ELIZABETH EMANUEL», existe una voluntad de la empresa que ha presentado la solicitud de registro de ésta de hacer creer al consumidor que la Sra. Emanuel sigue siendo la creadora de los productos que llevan dicha marca o que participa en su creación. Se trataría, en efecto, en este caso, de una maniobra que podría considerarse dolosa, pero que no podría analizarse como un engaño, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 89/104 y que, por ello, no afectaría a la propia marca ni, por consiguiente, a la posibilidad de registrarla.

51 En consecuencia, debe responderse a las dos primeras cuestiones que no puede denegarse el registro de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que induciría al público a error, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca, anteriormente registrada con otra grafía, ha sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca.

Sobre las dos últimas cuestiones

52 Mediante sus dos últimas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente desea, esencialmente, conocer las circunstancias en las que puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca por el hecho de que esa marca induzca al público a error, en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104, cuando la clientela asociada a dicha marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que la lleven y la marca corresponda al nombre del creador y primer fabricante de dichos productos.

53 Dado que los requisitos de la caducidad establecidos en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104 son idénticos a los de la denegación de registro basada en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la misma Directiva, cuyo examen ha sido objeto de la respuesta a las dos primeras cuestiones, procede responder a las dos últimas cuestiones que no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que dicha marca induciría al público a error, en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca.

Costas

54 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 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 Tercera) declara:

1) **No puede denegarse el registro de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que induciría al público a error, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), 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, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca, anteriormente registrada con otra grafía, ha sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca.**

2) **No puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que esa marca induciría al público a error, en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca.**

Firmas