SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 23 de febrero de 1999 *

En el asunto C-63/97,

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

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV

y

Ronald Karel Deenik,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

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

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV, por los Sres. G. van der Wal, Abogado de Bruselas, y H. Ferment, Abogado de La Haya;

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

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

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. B. J. Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV, representadas por el Sr. G. van der Wal; del Sr. Deenik, representado por el Sr. J. L. Hofdijk, Abogado de La Haya; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, en calidad

de Agente, asistida por el Sr. D. Alexander, y de la Comisión, representada por el Sr. B. J. Drijber, expuestas en la vista de 13 de enero de 1998;

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

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 7 de febrero de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de febrero siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, cinco cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1, en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, de un parte, la sociedad alemana Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y la sociedad neerlandesa BMW Nederland BV (en lo sucesivo, «BMW AG» y «BMW BV», respectivamente, y conjuntamente, «BMW») y, de otra parte, el Sr. Deenik, que posee una empresa de venta de automóviles, con domicilio en Almere (Países Bajos), respecto de la publicidad que éste hizo para la venta de vehículos de ocasión de la marca BMW y para la reparación y mantenimiento de automóviles de dicha marca.

3 El artículo 5 de la Directiva, relativo a los derechos conferidos por la marca, dispone:

«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 aquellos 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 aquellos para los que esté 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.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

4. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, la legislación de dicho Estado no permita prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 2, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

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 El artículo 6 de la Directiva, relativo a la limitación de los efectos de la marca, establece en particular:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[...]

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios,

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

5 El artículo 7 de la Directiva, relativo al agotamiento del derecho conferido por la marca, dice:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

6 BMW AG comercializa en numerosos países y, desde 1930 en los Estados del Benelux, automóviles que ella fabrica y para los cuales registró en la Oficina de Marcas del Benelux las siglas BMW y dos imágenes para designar, entre otras cosas, motores y automóviles, así como recambios y accesorios de motores y de automóviles (en lo sucesivo, «marca BMW»).

7 BMW AG comercializa sus automóviles a través de una red de distribuidores. En los Países Bajos, controla la red con la colaboración de BMW BV. Los distribuidores tienen derecho a usar la marca BMW con el fin de ejercer su actividad profesional, pero para la prestación de servicios y de garantía, así como para la promoción de ventas están obligados a cumplir las normas de alta calidad que BMW considera indispensables.

8 El Sr. Deenik explota un taller y se ha especializado en la venta de automóviles de ocasión de la marca BMW y en la reparación y mantenimiento de automóviles de dicha marca. No está afiliado a la red de distribuidores de BMW.

9 En el procedimiento principal BMW alegó que, en el ejercicio de su actividad profesional, el Sr. Deenik, mediante anuncios, hacía un uso ilícito de la marca BMW o, al menos, de signos similares. Por esta razón, en su demanda de 21 de febrero de 1994 BMW solicitó al Rechtbank te Zwolle, entre otras cosas, que se prohibiera al Sr. Deenik usar la marca BMW o cualesquiera signos similares en anuncios, mensajes publicitarios y demás propaganda o de cualquier otra forma que guarde relación con su empresa y que se le condenase al pago de daños y perjuicios. BMW invocó los derechos que en virtud del artículo 13 A le concedía la Ley Uniforme Benelux sobre Marcas en su versión vigente en esa época.

10 El Rechtbank declaró que una serie de afirmaciones efectuadas por el Sr. Deenik en su publicidad constituían un uso ilícito de la marca BMW, puesto que podrían dar la impresión de que procedían de una empresa autorizada a utilizar dicha marca, es decir, una empresa afiliada a la red de distribuidores de BMW. Por consiguiente, le prohibió hacer tal uso de la marca BMW. No obstante, el Rechtbank declaró que el Sr. Deenik podía utilizar en su publicidad expresiones como «reparaciones y mantenimiento de BMW», puesto que estaba suficientemente claro que esa expresión se refería sólo a productos de la marca BMW. Además, el Rechtbank consideró que eran lícitas expresiones como «especialista en BMW» o «especializado en BMW», puesto que BMW no había negado que el Sr. Deenik tuviera experiencia especializada en automóviles BMW y que no correspondía a BMW decidir quiénes tienen

derecho a presentarse como especialistas en automóviles BMW. El Rechtbank desestimó la pretensión de indemnización formulada por BMW.

11 Contra esta sentencia, BMW interpuso recurso de apelación ante el Gerechtshof te Arnhem y solicitó que se declarara, en particular, que el Sr. Deenik, al mencionar en su publicidad la expresión «reparaciones y mantenimiento de BMW» y presentarse como «especialista en BMW» o «especializado en BMW», violaba los derechos de marca de BMW. Tras haber confirmado el Gerechtshof la sentencia del Rechtbank, el 10 de noviembre de 1995 BMW interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante el Hoge Raad.

12 En esas circunstancias, el Hoge Raad decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

«1) Dado que la Directiva, respecto a los derechos conferidos por la marca, sólo contiene una disposición transitoria relativa al caso descrito en el apartado 4 del artículo 5, ¿son libres los Estados miembros para regular la materia en los demás casos o implican el Derecho comunitario, en general, y la finalidad y el alcance de la Directiva, en particular, que aquéllos no son plenamente libres al respecto, sino que deben respetar determinadas limitaciones y, en caso afirmativo, cuáles?

2) Si alguien, sin el consentimiento del titular de la marca, usa la marca, registrada exclusivamente para determinados productos, con la finalidad de anunciar al público

a) que ejerce actividades de reparación y mantenimiento de los productos comercializados con dicha marca por el titular de la misma o con su consentimiento, o

b) que es especialista o está especializado en dichos productos,

¿cabe hablar en el sistema del artículo 5 de la Directiva:

i) de uso de la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5;

ii) de uso de dicha marca para servicios, que debe calificarse de uso de la marca en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5, o de uso de la marca en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, suponiendo que pueda decirse que existe similitud entre dichos servicios y los productos para los que la marca esté registrada;

iii) de uso de la marca en el sentido del apartado 2 del artículo 5, o

iv) de uso de la marca en el sentido del apartado 5 del artículo 5?

3) ¿Será diferente la respuesta a la segunda cuestión según se trate del anuncio descrito en a) o en b)?

4) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva, para responder a la cuestión de si el titular de la marca puede oponerse al uso de su marca, registrada exclusivamente para determinados productos, ¿tiene importancia que se trate del uso al que se refieren los incisos i), ii), iii) o iv) de la segunda cuestión?

5) Suponiendo que, en ambos casos o en uno de los casos descritos en el inicio de la segunda cuestión, se trate de uso de la marca en el sentido bien de la letra a), bien de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, ¿puede oponerse el

titular de la marca únicamente a dicho uso cuando quien haga tal uso de la marca dé con ello la impresión de que su empresa pertenece a la red de distribución del titular de la marca o puede éste oponerse también a dicho uso si, por la forma en que se utiliza la marca en dichos anuncios existe realmente la posibilidad de que se dé al público la impresión de que la marca es utilizada en gran medida para hacer publicidad a favor de la propia empresa como tal, sugiriendo determinada calidad?»

Sobre la primera cuestión

13 Con carácter preliminar, hay que precisar el marco jurídico y fáctico en que se basa esta cuestión.

14 De la Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104 (DO 1992, L 6, p. 35), se desprende que los Estados miembros debían haber adaptado su Derecho interno a la Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1992. Sin embargo, las normas que adaptaban la Ley Uniforme Benelux de marcas a la Directiva sólo entraron en vigor el 1 de enero de 1996 en virtud del Protocolo Benelux de 2 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo, «Ley Benelux modificada» y, en cuanto a su versión anterior a la adaptación, «antigua Ley Benelux»).

15 El asunto principal, que versa sobre un litigio entre particulares, fue iniciado tras el vencimiento del plazo previsto en la Decisión 92/10 para la puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva, pero con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Benelux modificada. El recurso de casación ante el Hoge Raad también fue interpuesto antes de esta última fecha.

16 En consecuencia, el Advocaat Generaal del Hoge Raad examinó en sus conclusiones la cuestión de si el Hoge Raad, en el asunto del que estaba conociendo, debía aplicar las disposiciones de la antigua Ley Benelux, en vigor en la fecha del inicio del proceso ante el Rechtbank, así como en la fecha de interposición del recurso, o si, por el contrario, debía aplicar las de la Ley Benelux modificada, en vigor en la fecha en que debería dictar sentencia. Consideró que, sin perjuicio de la regla según la cual, una vez llegada la fecha prevista para la adaptación del Derecho interno a una Directiva, la Ley nacional debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con la Directiva, el Hoge Raad debía aplicar la antigua Ley Benelux por analogía con el apartado 4 del artículo 74 de la Ley por la que se establecen disposiciones transitorias relativas al nuevo Código Civil neerlandés.

17 En la resolución de remisión el Hoge Raad señaló

— que el Protocolo Benelux de 2 de diciembre de 1992, que adapta la Ley uniforme Benelux sobre marcas, no contiene ninguna disposición transitoria en relación con el artículo 13 A de dicha Ley, cuyo apartado 1 ha adaptado el Derecho Benelux a los apartados 1, 2 y 5 del artículo 5 de la Directiva, y

— que había planteado al Tribunal de Justicia del Benelux la cuestión de si el Derecho Benelux sobre marcas debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en un proceso entablado por el titular de una marca en virtud de la antigua Ley Benelux, se interpone recurso de casación contra una resolución recaída antes del 1 de enero de 1996, sigue siendo aplicable el Derecho que estaba en vigor antes de esa fecha.

18 Por consiguiente, el Hoge Raad pide que se dilucide si debe tomarse en consideración el Derecho comunitario para resolver la cuestión planteada al Tribunal de Justicia del Benelux.

19 A este respecto, el Hoge Raad recuerda que, en lo que atañe a los artículos 5 a 7 de la Directiva, ésta no contiene más normas sobre cuestiones transitorias que la pre-

vista en el apartado 4 del artículo 5. Se pregunta, por tanto, si mediante disposiciones nacionales los Estados miembros pueden resolver cuestiones transitorias en casos distintos de los previstos en dicha disposición. El Hoge Raad solicita, en particular, que se le responda si el Derecho comunitario se opone a una disposición transitoria nacional según la cual un recurso de casación, interpuesto contra una resolución recaída antes de la fecha de puesta en vigor tardía de las normas de adaptación del Derecho nacional a la Directiva, debe resolverse conforme a las normas aplicables con anterioridad a dicha fecha, aunque la sentencia se dicte con posterioridad a la mencionada fecha.

20 En primer lugar, procede afirmar al respecto que el apartado 4 del artículo 5 de la Directiva trata de limitar los efectos en el tiempo de las nuevas disposiciones nacionales que hayan adaptado el Derecho interno a la Directiva. En efecto, dicho apartado establece que, cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, la legislación de dicho Estado no permita prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 2, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

21 También procede señalar que la cuestión transitoria concreta que se le plantea al Hoge Raad tiene una naturaleza distinta de la cuestión regulada por el apartado 4 del artículo 5 y que la determinación del Derecho nacional aplicable en tal situación no se rige por la Directiva. Puesto que, por otra parte, ninguna consideración basada en la eficacia del Derecho comunitario en general o de la Directiva en particular impone una solución determinada, a la vista de la legislación nacional aplicable corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si el recurso del que conoce debe resolverse con arreglo a las disposiciones de la antigua Ley Benelux o de la Ley Benelux modificada (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 18).

22 Debe recordarse que, sea cual fuere la Ley nacional aplicable, ésta debe interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE (véanse, en especial, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartado 8, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, apartado 26).

23 Pues bien, esta obligación también se aplica a las disposiciones transitorias del Derecho nacional. En consecuencia, el órgano jurisdiccional nacional debe interpretar, en la medida de lo posible, esas normas de forma que asegure la plena eficacia de los artículos 5 a 7 de la Directiva respecto del uso de una marca con posterioridad a la fecha en que debía haberse adaptado el Derecho interno a la Directiva.

24 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión que, sin perjuicio de la obligación del órgano jurisdiccional remitente de interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible, de conformidad con el Derecho comunitario, éste no se opone a una disposición transitoria nacional según la cual un recurso de casación, interpuesto contra una resolución recaída antes de la fecha de puesta en vigor tardía de las normas de adaptación del Derecho nacional a la Directiva, debe resolverse conforme a las normas aplicables con anterioridad a dicha fecha, aunque la sentencia se dicte con posterioridad a la mencionada fecha.

Comentarios preliminares sobre las cuestiones segunda a quinta

25 Mediante las cuestiones segunda a quinta, el Hoge Raad pide al Tribunal de Justicia que interprete los artículos 5 a 7 de la Directiva para permitirle resolver la duda de si el uso de la marca BMW en anuncios como «reparaciones y mantenimiento de BMW», «especialista en BMW» y «especializado en BMW» viola los derechos de dicha marca.

26 En primer lugar, el Hoge Raad plantea cuestiones con objeto de determinar la disposición del artículo 5 de la Directiva, en relación con la cual debe apreciarse el uso de la marca de que se trata. A continuación, plantea cuestiones con objeto de poder resolver la cuestión de si, en el sistema de la Directiva, el uso así calificado es lícito.

27 En primer lugar debe recordarse

— que la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva se refiere al uso de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

— que la letra b) del apartado 1 del artículo 5 se refiere al uso 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 el apartado 2 del artículo 5 se refiere al uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro, y

— que el apartado 5 del artículo 5 se refiere al uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios.

28 Procede recordar, a continuación, que los apartados 2 y 5 del artículo 5 de la Directiva establecen un requisito adicional para su aplicación, a saber, que 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.

29 Procede recordar, además, que los artículos 6 y 7 de la Directiva contienen disposiciones que limitan el derecho del titular de la marca a prohibir a un tercero el uso de la marca en virtud del artículo 5. A este respecto, el artículo 6 establece, en especial, que el titular no podrá prohibir a los terceros el uso de la marca cuando

sea necesaria para indicar el destino de un producto, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. En cuanto al artículo 7, éste dispone que el titular no podrá prohibir el uso de la marca para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que se oponga a la comercialización ulterior de los productos.

30 Finalmente, habida cuenta de los debates ante el Tribunal de Justicia, procede subrayar que la calificación, en su caso, del uso de la marca de que se trata conforme a una u otra disposición específica del artículo 5 no condiciona necesariamente la apreciación de la licitud del uso.

Sobre las cuestiones segunda a tercera

31 Mediante las cuestiones segunda y tercera, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional pide, en sustancia, que se dilucide si el uso de una marca sin autorización del titular, para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializada o es especialista en dichos productos, constituye un uso de la marca en el sentido de alguna de las disposiciones del artículo 5 de la Directiva.

32 A este respecto debe subrayarse, como lo ha hecho el Hoge Raad,

— que la marca objeto del proceso principal está registrada exclusivamente para productos determinados (concretamente automóviles);

— que las expresiones publicitarias de que se trata —«reparaciones y mantenimiento de BMW», «especialista en BMW» y «especializado en BMW»— se refieren a productos comercializados con dicha marca por el titular o con su consentimiento, y

— que las menciones «especialista en BMW» y «especializado en BMW» se refieren tanto a la venta de automóviles de ocasión de la marca BMW como a la reparación y mantenimiento de automóviles de dicha marca.

33 Por tanto, las cuestiones planteadas se refieren a la situación en la que el uso de la marca BMW se ha hecho para informar al público de que el anunciante efectúa reparaciones y mantenimiento de automóviles BMW o que está especializado o es especialista en la venta o la reparación y mantenimiento de dichos automóviles.

34 Tras esta precisión, se trata de una situación en la que, al menos a primera vista —y así lo ha señalado el Gobierno del Reino Unido— el uso de que se trata está comprendido en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, puesto que la marca BMW se utiliza para productos de BMW auténticos.

35 Si en determinadas observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se ha discutido esta calificación, lo ha sido, en particular, sobre la base de dos argumentos.

36 El primer argumento es que las expresiones de que se trata, y particularmente «especialista o especializado en BMW», utilizan la marca BMW con fines distintos de los de distinguir los productos o servicios, y están reguladas, en consecuencia, por el apartado 5 del artículo 5 de la Directiva.

37 El segundo argumento es que en el anuncio relativo a «reparaciones y mantenimiento de BMW» la marca BMW no se utiliza para productos, sino como designación de un servicio para el que la marca no ha sido registrada. Por este motivo no sería aplicable la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, de modo que procedería comprobar si podrían serlo la letra b) del apartado 1 o el apartado 2 del artículo 5.

38 A este respecto, es preciso declarar que es exacto que el ámbito de aplicación, por un lado, de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva y, por otro, del apartado 5 del artículo 5, depende de si el uso de la marca se hace con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca, o con fines distintos. Pues bien, en una situación como la del procedimiento principal se trata efectivamente del uso de la misma marca para distinguir los referidos productos como objeto de los servicios prestados por el anunciante.

39 En efecto, el anunciante usa la marca BMW para identificar el origen de los productos que son objeto del servicio prestado y, por consiguiente, para distinguir dichos productos de otros que podrían haber sido objeto de los mismos servicios. Si el uso de la marca en anuncios relativos al servicio que constituye la venta de automóviles de ocasión BMW está destinado indudablemente a distinguir el objeto de los servicios prestados, no procede tratar a este respecto de forma diferente los anuncios relativos al servicio que constituye la reparación y mantenimiento de automóviles BMW, en cuyo caso también se usa la marca para identificar el origen de los productos que son objeto del servicio.

40 En este contexto, procede destacar que la cuestión de si con el uso se pretende obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se puede causar perjuicio a los mismos, por ejemplo, haciendo creer erróneamente al público que existe una relación entre el anunciante y el titular de la marca, sólo surgiría en los supuestos mencionados en los apartados 2 o 5 del artículo 5. Por tanto, tales elementos deben tomarse en cuenta no en la fase de calificación del uso en el marco del artículo 5, sino al apreciar la legalidad del uso de que se trata en los casos previstos en los apartados 2 o 5 del artículo 5.

41 Finalmente, procede observar que el uso del que trata el proceso principal constituye, en efecto, un uso «en el tráfico económico» en el sentido de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva. Efectivamente, como ejemplos de usos de marcas que pueden ser prohibidos en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 5, el apartado 3 de dicha norma menciona expresamente la utilización de la marca en la publicidad.

42 En consecuencia, debe responderse a las cuestiones segunda y tercera que el uso de una marca sin autorización del titular, realizado para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializada o es especialista en dichos productos, constituye, en las circunstancias descritas en la resolución de remisión, un uso de la marca en el sentido de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva.

Sobre las cuestiones cuarta y quinta

43 Mediante las cuestiones cuarta y quinta, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional pide que se dilucide si los artículos 5 a 7 de la Directiva permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan la marca, comercializados por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos productos.

44 A este respecto, se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie, en particular, sobre la cuestión de si el titular sólo puede oponerse a dicho uso cuando el anunciante dé la impresión de que su empresa pertenece a la red de distribución del titular de la marca o si también puede oponerse cuando, por la forma en que se usa la marca en los anuncios, existe la posibilidad de dar al público la impresión de que el anunciante usa la marca en gran medida para hacer publicidad a favor de su empresa como tal, sugiriendo cierta calidad.

45 Para responder a esta cuestión, debe recordarse que, habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones segunda y tercera, según la cual el uso de la marca en la publicidad de que se trata en el procedimiento principal está comprendido en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, el titular de la marca puede prohibir

dicho uso, a menos que sea aplicable el artículo 6, relativo a la limitación de los efectos de la marca, o el artículo 7, relativo al agotamiento del derecho conferido por la marca.

46 Procede examinar esta cuestión, en primer lugar, con respecto a los anuncios relativos a la venta de automóviles de ocasión y, después, con respecto a los relativos a la reparación y mantenimiento de automóviles.

Sobre los anuncios relativos a la venta de automóviles de ocasión BMW

47 Dado que se trata de anuncios de venta de automóviles de ocasión BMW comercializados con dicha marca por el titular o con su consentimiento, debe recordarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el uso de una marca para anunciar al público la reventa de productos que llevan una marca.

48 En la sentencia de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013), el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 38 que los artículos 5 y 7 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos.

49 En la misma sentencia el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 43, que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. Por lo que respecta a productos de prestigio, el Tribunal declaró en el apartado 45 que el

comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca, sino que debe esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando la imagen de prestigio de los productos de que se trata. En el apartado 48 el Tribunal de Justicia concluyó que el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, al uso de su marca, conforme a los métodos usuales en el ramo de actividad del comerciante, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que el referido uso menoscaba gravemente la reputación de la marca.

50 En el marco del presente asunto, esta jurisprudencia implica que el artículo 7 de la Directiva se opone a que el titular de la marca BMW prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que está especializado o es especialista en la venta de automóviles de ocasión BMW, siempre que la publicidad se refiera a automóviles comercializados en el mercado comunitario con dicha marca por el titular o con su consentimiento y la manera en que se emplea la marca en dicha publicidad no constituya un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7, que justifique que el titular pueda oponerse a ello.

51 A este respecto, puede ser motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva el hecho de que se utilice la marca en la publicidad del comerciante de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.

52 En efecto, dicha publicidad no es necesaria para asegurar la comercialización ulterior de productos introducidos en el mercado comunitario con la marca por el titular o con su consentimiento y, por consiguiente, para cumplir el objetivo de la regla del agotamiento establecida en el artículo 7 de la Directiva. Además, infringe el deber de actuar con lealtad para con los intereses legítimos del titular de la marca y afecta al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. Por consiguiente, es contrario al objeto específico del derecho de marca que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,

consiste particularmente en proteger al titular contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca (véase, especialmente, la sentencia de 17 de octubre de 1990, Hag II, C-10/89, Rec. p. 3711, apartado 14).

53 En cambio, si no hay riesgo de que el público llegue a creer que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, el mero hecho de que el comerciante obtenga una ventaja del uso de la marca, porque la publicidad, correcta y leal, de venta de los productos amparados por la marca confiera a su propia actividad un aura de calidad, no es motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva.

54 A este respecto, baste con subrayar que un comerciante que vende automóviles de ocasión BMW, y que realmente está especializado o es especialista en la venta de dichos automóviles, en la práctica no puede comunicar esta información a sus clientes sin usar la marca BMW. Por consiguiente, tal uso informativo de la marca BMW es necesario para asegurar el derecho de reventa derivado del artículo 7 de la Directiva y con él no se obtiene un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dicha marca.

55 La cuestión de si una publicidad puede dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde al Juez nacional a la vista de las circunstancias propias de cada caso.

56 En primer lugar, procede hacer constar que la regla del agotamiento del derecho conferido por la marca, establecida en el artículo 7 de la Directiva, no puede aplicarse en lo que atañe a los anuncios relativos a la reparación y mantenimiento de automóviles BMW.

57 En efecto, el artículo 7 tiene por objeto conciliar los intereses de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en la Comunidad, haciendo posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un producto que lleva una marca sin que el titular de la misma pueda oponerse a ello (véase, en este sentido, la sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartados 37 y 38). Sin embargo, los anuncios relativos a la reparación y mantenimiento de automóviles no se refieren a la comercialización ulterior de los productos de que se trata.

58 Sin embargo, en cuanto a la publicidad, debe examinarse si el uso de la marca puede ser legítimo habida cuenta de la regla prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva, según la cual el titular no podrá prohibir a un tercero el uso de su marca para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios, siempre que este uso sea necesario y se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

59 A este respecto, y así lo ha destacado en especial el Gobierno del Reino Unido, debe hacerse constar que el uso de la marca para informar al público de que el anunciante repara y mantiene los productos que llevan dicha marca constituye un uso que indica el destino de un servicio en el sentido de la letra c) del apartado 1 del artículo 6. En efecto, a semejanza del uso de una marca destinado a identificar los vehículos para los que es apropiado un recambio no original, el uso de que se trata se hace para identificar los productos que son objeto del servicio prestado.

60 Debe señalarse, además, que el uso de que se trata es necesario para indicar el destino del servicio. A este respecto, baste con subrayar, como lo ha hecho el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, que, si un comerciante independiente efectúa el mantenimiento y la reparación de automóviles BMW o si está realmente especializado en ello, esta información, en la práctica, no puede comunicársela a sus clientes sin usar la marca BMW.

61 Por último, procede hacer constar que la condición de que el uso de la marca debe hacerse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca, análoga a aquella a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la marca de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha marca.

62 En efecto, el artículo 6 de la Directiva, al igual que el artículo 7, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véase, en especial, la sentencia Hag II, antes citada, apartado 13).

63 Por consiguiente, por los motivos indicados en los apartados 51 a 54 de esta sentencia, que se aplican *mutatis mutandis,* se autoriza el uso de la marca de otro para anunciar al público la reparación y mantenimiento de productos que llevan dicha marca, en las mismas condiciones que las aplicables al caso del uso de la marca para anunciar al público la reventa de productos que llevan dicha marca.

64 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones cuarta y quinta que los artículos 5 a 7 de la Directiva no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos pro-

ductos, a menos que se utilice la marca de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 7 de febrero de 1997, declara:

1) **Sin perjuicio de la obligación del órgano jurisdiccional remitente de interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible, de conformidad con el Derecho comunitario, éste no se opone a una disposición transitoria nacional según la cual un recurso de casación, interpuesto contra una resolución recaída con anterioridad a la fecha de puesta en vigor tardía de las normas de**

adaptación del Derecho interno a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe resolverse conforme a las normas aplicables con anterioridad a dicha fecha, aunque la sentencia se dicte con posterioridad a la mencionada fecha.

2) El uso de una marca sin autorización del titular, realizado para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializada o es especialista en dichos productos, constituye, en las circunstancias descritas en la resolución de remisión, un uso de la marca en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 89/104.

3) Los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104 no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos productos, a menos que se utilice la marca de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de febrero de 1999.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G. C. Rodríguez Iglesias