CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 30 de marzo de 2006 [1]

1. El presente asunto tiene su origen en una solicitud presentada por Bovemij Verzekeringen NV (en lo sucesivo, «Bovemij») ante el Benelux-Merkenbureau (Oficina de Marcas del Benelux) en relación con el registro del signo EUROPOLIS como marca denominativa para determinadas clases de servicios. Se refiere, en particular, a los requisitos necesarios para que una marca adquiera carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas. [2]

Derecho comunitario pertinente

2. El artículo 1 de la Directiva sobre marcas define el ámbito de aplicación de la misma, estableciendo que se aplica a todas las marcas de productos o de servicios que hayan sido a) objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro, o b) objeto de registro o de solicitud de registro en la Oficina de Marcas del Benelux, o c) objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

3. El artículo 3, apartado 1, dispone:

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

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

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 sobre marcas»).

geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]»

4. La primera frase del artículo 3, apartado 3, dispone:

«No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.»

5. Por razones de conveniencia, me referiré al requisito del artículo 3, apartado 3, como que la marca debe haber adquirido un «carácter distintivo por el uso».

6. El Reglamento (CE) nº 40/94 [3] regula la marca comunitaria.

7. El artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento sobre la marca comunitaria tiene idéntico tenor al del artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva sobre marcas.

8. El artículo 7, apartado 2, dispone que se aplicará el artículo 7, apartado 1, incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad. No existe una disposición equivalente a ésta en el artículo 3 de la Directiva sobre marcas.

9. A semejanza del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, el artículo 7, apartado 3, estipula que no se denegará el registro conforme al artículo 7, apartado 1, si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

3 — Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1; en lo sucesivo: «Reglamento sobre la marca comunitaria»).

Legislación del Benelux pertinente

10. Conforme a la Ley Uniforme de Marcas del Benelux (en lo sucesivo, «LUMB»), las solicitudes de marcas en el Benelux deben realizarse a la Oficina de Marcas del Benelux (en lo sucesivo, «OMB»). Si se concede el registro de una marca, su efecto se extiende a la totalidad del territorio del Benelux.

11. El artículo 6 *bis*, apartado 1, letra a), de la LUMB [4] dispone que se denegará el registro cuando el signo cuyo registro se solicita no constituya una marca en el sentido del artículo 1, «en particular por carecer totalmente de carácter distintivo, como prevé el artículo 6 *quinquies* B, punto 2, del Convenio de París».

12. Dicho artículo del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial establece, en lo que atañe al presente procedimiento:

«B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

[...]

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.»

13. En el momento en que sucedieron los hechos, la LUMB no había sido adaptada al artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, aunque parece ser que el concepto de adquisición de carácter distintivo por el uso se había aplicado en la apreciación de marcas del Benelux. [5]

4 — Según la resolución de remisión, el tenor del artículo 3, apartado 1, letras a) a d), de la Directiva sobre marcas se ha recogido en la versión del artículo 6 *bis*, apartado 1, de la LUMB, que entró en vigor en el año 2004, tras la modificación realizada por el Protocolo por el que se modifica la Ley Uniforme de Marcas, de 11 de diciembre de 2001 (en lo sucesivo, «Protocolo de 2001»). Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente entiende que no hay una diferencia material entre esta versión y la anterior.

5 — Posteriormente, el Protocolo de 2001 introdujo un nuevo artículo 14 *ter* en la LUMB que estipula: «El juez podrá declarar que una marca registrada ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma». El artículo 14 *ter* entró en vigor el 1 de enero de 2004.

14. Durante el procedimiento resultó evidente que el artículo 13 C, apartado 1, de la LUMB también era pertinente (aunque no se mencione en la resolución de remisión). Éste dispone:

«El derecho exclusivo a una marca expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux se extenderá de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las otras lenguas.» [6]

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

15. En mayo de 1997, Bovemij solicitó el registro del signo EUROPOLIS como marca para las siguientes clases de servicios: seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, y organización de viajes.

16. En octubre de 1997 la OMB informó a Bovemij de que denegaba provisionalmente el registro por el motivo de que el signo EUROPOLIS carecía de carácter distintivo como tal.

17. En abril de 1998 Bovemij presentó una reclamación contra la denegación provisional basada en que el signo había sido utilizado legalmente como marca por Europolis BV, una empresa filial de Bovemij, desde 1988.

18. En mayo de 1998 la OMB declaró que no veía ningún motivo para modificar su denegación provisional a la luz de la reclamación de Bovemij e informó a ésta de su decisión de «denegar de forma definitiva» el registro del signo.

19. Bovemij solicitó al Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunal Regional de Apelación de La Haya), Países Bajos, que ordenase a la OMB el registro del signo alegando, principalmente, que EUROPOLIS tenía un carácter distintivo intrínseco y, con carácter subsidiario, que había sido aceptado como marca antes de la fecha de solicitud de registro.

20. El Gerechtshof opina que el signo EUROPOLIS consiste exclusivamente en signos e indicaciones que pueden utilizarse en el comercio para designar características de los servicios y no tiene un carácter distintivo intrínseco.

6 — Véase la sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke PKN Nederland, «Postkantoor» (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 13, que contiene esta disposición completa.

21. En relación con la adquisición de carácter distintivo, el Gerechtshof observa que las partes no están de acuerdo respecto de las circunstancias en que el signo puede adquirir un carácter distintivo por el uso. La OMB estima que es necesario que el signo se considere como marca por el uso por el público pertinente en todo el territorio del Benelux y, por lo tanto, en cada uno de los tres países del Benelux. Bovemij alega que, siempre que se cumplan los demás requisitos, es suficiente con que el signo se considere una marca por el público pertinente en una parte importante del territorio del Benelux, en este caso, únicamente en los Países Bajos.

22. En consecuencia, el Gerechtshof planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: [7]

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas en el sentido de que la adquisición por el uso del carácter distintivo (en este caso, por una marca del Benelux), contemplada en esta disposición, requiere que el público pertinente perciba el signo como marca en todo el territorio del Benelux, esto es, en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, antes de la fecha de la solicitud del registro?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

2) ¿Se cumple el requisito para el registro establecido en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, a los efectos de esta disposición, si el público interesado percibe el signo debido al uso que se ha hecho del mismo como marca en una parte significativa del territorio del Benelux, y puede limitarse esta parte significativa, por ejemplo, a sólo los Países Bajos?

3) a) Para apreciar la adquisición del carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, de un signo –consistente de una o más palabras de una lengua oficial del territorio de un Estado miembro (o, como en el presente caso, del territorio del Benelux)–, ¿deben tomarse en consideración las zonas lingüísticas dentro de este territorio?

b) En caso de que se cumplan los demás requisitos para el registro, ¿es suficiente/se requiere para registrar

7 — En la resolución de remisión prejudicial, la cuestión numerada «cuestión 1» es una cuestión distinta planteada por el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia del Benelux. En consecuencia, he numerado las cuestiones 2 a 4 de la resolución de remisión como cuestiones 1 a 3, y me referiré a ellas de esta forma en el resto de estas conclusiones.

el signo como marca que éste se perciba como marca por el público pertinente en una parte significativa de la zona lingüística del Estado miembro (o, como en el presente caso, del territorio del Benelux) donde la lengua correspondiente es una lengua oficial?»

23. Bovemij, la OMB, la Comisión y los Países Bajos han presentado observaciones escritas. Las partes y la Comisión estuvieron representadas en la vista. El Reino Unido sólo realizó observaciones en la vista.

Evaluación

24. Las cuestiones planteadas forman dos grupos. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, para apreciar si un signo ha adquirido carácter distintivo por el uso en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, debe tenerse en cuenta la percepción del público pertinente en todo el territorio del Benelux (pregunta 1), o sólo en una parte importante del territorio del Benelux (pregunta 2). Estas preguntas se refieren a las marcas en general. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente ha planteado dos preguntas que se refieren de forma específica a las marcas denominativas. [8] Las cuestiones resultantes versan sobre la importancia de las comunidades lingüísticas en la apreciación de la adquisición del carácter distintivo por el uso conforme al artículo 3, apartado 3. Dado el objeto del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente, considero que es preferible contestar a las cuestiones planteadas desde el contexto de las marcas denominativas.

Observaciones preliminares

25. Resulta de ayuda empezar examinando tres cuestiones. En primer lugar, ¿cómo encajan las marcas denominativas en la sistemática de la Directiva, y cómo las ha considerado en Tribunal de Justicia? En segundo lugar, ¿sobre qué bases ha determinado el Tribunal de Justicia que una marca (y más concretamente, una marca denominativa) «carece de carácter distintivo» [artículo 3, apartado 1, letra b)] o es descriptiva [artículo 3, apartado 1, letra c)]? En tercer lugar, ¿cómo ha enfocado el Tribunal de Justicia la apreciación del «carácter distintivo por el uso» a efectos del artículo 3, apartado 3? En este contexto, las cuestiones prejudiciales concretas pueden analizarse de forma relativamente sucinta.

8 — En la tercera cuestión prejudicial.

Marcas denominativas

26. El artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas prohíbe el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

27. El artículo 3, apartado 1, letra c), prohíbe el registro de «las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica [...] del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos».

28. En el contexto de la Directiva sobre marcas, las palabras pueden utilizarse de dos formas. En primer lugar, una palabra o combinación de palabras puede servir para designar una o varias características de un producto. En virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), las palabras que se utilizan con este propósito no pueden registrarse. De modo similar, carecen necesariamente de carácter distintivo, con respecto a ese producto, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), como ya ha declarado el Tribunal de Justicia.[9] En segundo lugar, una palabra o una combinación de palabras puede *identificar* un producto (con independencia de que lo describa o no incidentalmente). Tal marca denominativa puede registrarse como marca porque no entra en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra b), ni del artículo 3, apartado 1, letra c).

29. Conforme a una jurisprudencia reiterada, el artículo 3, apartado 1, letra c), persigue un objetivo de interés general que exige que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos.[10] El interés público en no permitir que una combinación de palabras descriptiva se registre y proteja como marca está claro. Tal registro impide que otras empresas (y, por consiguiente, los competidores potenciales) utilicen términos obvios para describir sus productos a los consumidores,[11] lo que las coloca en una situación de desventaja competitiva. Esto sería frontalmente contrario al objetivo de

9 — Véanse, por ejemplo, las sentencias Postkantoor, citada en la nota 6 *supra*, apartado 86, y de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Rec. p. I-1699), apartado 19.

10 — Sentencia Campina Melkunie, citada en la nota 9 *supra*, apartado 35. Véanse también las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 25, y de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), apartado 52.

11 — Véanse las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartados 73 y 74, y Campina Melkunie, citada en la nota 9 *supra*, apartado 36.

la Directiva sobre marcas, que realiza una armonización parcial para eliminar las «disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común». [12]

Análisis conforme al artículo 3, apartado 1, letra b), o al artículo 3, apartado 1, letra c)

30. Al apreciar, conforme a los artículos 3, apartado 1, letra b), y 3, apartado 1, letra c), respectivamente, si una marca carece de carácter distintivo o es descriptiva de los bienes o servicios cuyo registro se solicita, [13] lo que importa es la percepción que de esta marca tienen «los sectores interesados». Estos sectores interesados han sido definidos como los comerciantes y los consumidores medios de los productos y servicios de que se trata, normalmente informados y razonablemente atentos. [14]

31. El Tribunal de Justicia ha reconocido que debido a las diferencias lingüísticas, culturales, sociales y económicas entre los Estados miembros, una marca que en un Estado miembro carece de carácter distintivo o es descriptiva de los productos o servicios que ampara puede tener las características contrarias en otro Estado miembro, [15] y puede, en consecuencia, ser registrada legítimamente en ese segundo Estado miembro. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que el artículo 3, apartado 1, letra b), y el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas no se oponen al registro en un Estado miembro de un signo consistente en un vocablo o vocablos tomados de la lengua de otro Estado miembro, en la que tal signo carece de carácter distintivo, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identi-

12 — Primer considerando.

13 — Dado el interés público de la prohibición del registro de las palabras descriptivas o las combinaciones de las mismas, quizá no resulta sorprendente que el Tribunal de Justicia no parece establecer, en general, una distinción particular entre el artículo 3, apartado 1, letra b), y el artículo 3, apartado 1, letra c). Así, en la sentencia Postkantoor, la evaluación del carácter distintivo se realizó a la luz del artículo 3, apartado 1, letra b) (véanse, por ejemplo, los apartados 29 a 35), mientras que la discusión en torno al interés público se realizó en el marco del artículo 3, apartado 1, letra c) (véanse los apartados 53 a 58). En el contexto de las disposiciones equivalentes del Reglamento sobre la marca comunitaria, la postura está menos definida. Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs, presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P, Rec. p. I-12447), apartados 51 a 53, y la jurisprudencia que allí se cita.

14 — Véanse los asuntos Windsurfing Chiemsee, citada en la nota 10 *supra*, apartado 29, y Postkantoor, citada en la nota 6 *supra*, apartado 75.

15 — Sentencia de 9 de marzo de 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Rec. p. I-6039), apartado 25, en la que el Tribunal de Justicia hizo referencia, por analogía, a la sentencia de 26 de noviembre de 1996, Graffione (C-313/94, Rec. p. I-6039), apartado 22. El asunto Graffione versaba sobre la apreciación del carácter engañoso de una marca a la luz del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva. En este contexto, el efecto de las diferencias lingüísticas, culturales y sociales entre Estados miembros es examinado en las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto Graffione, punto 10, y en las conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 2 de febrero de 2004, Verband Sozialer Wettbewerb, «Clinique» (C-315/92, Rec. p. I-317), punto 18.

ficar el significado de dicho vocablo o vocablos. [16]

32. Dicho de otra forma, los vocablos que transmiten un significado por su capacidad de describir bienes o servicios no pueden registrarse como marcas, pero si no transmiten un significado debido a diferencias lingüísticas, no pueden realizar una función descriptiva. En consecuencia, no se deriva del artículo 3, apartado 1, ningún impedimento para su registro.

33. En consecuencia, el conocimiento lingüístico del público pertinente para identificar el significado del signo consistente en un vocablo o vocablos debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una apreciación conforme al artículo 3, apartado 1, letra b), o al artículo 3, apartado 1, letra c).

Artículo 3, apartado 3

34. Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella a efectos del artículo 3, apartado 3, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los productos (o servicios) de otras empresas. [17]

35. En la sentencia Windsurfing Chiemsee, el Tribunal de Justicia sugirió que se tomasen en consideración los siguientes factores para apreciar el carácter distintivo de una marca conforme al artículo 3, apartado 3: la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifica el producto (o servicio) atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. [18] Estos factores se refieren al uso de la marca y a si dicho uso permite a los comerciantes y consumidores

16 — Sentencia Matratzen Concord, citada en la nota 15 *supra*, apartado 26. Véanse también las conclusiones del Abogado General Jacobs, presentadas en ese asunto, puntos 46, 47 y 50.

17 — Véanse las sentencias Windsurfing Chiemsee, apartado 49, y Libertel, ambas citadas en la nota 10 *supra*, apartado 67. Los apartados 62 a 67 de la sentencia Libertel contienen un atento y provechoso análisis de la función de la marca, la definición del público pertinente y su percepción de la marca, y de cómo la familiarización por el uso conduce a la adquisición del carácter distintivo.

18 — Sentencia Windsurfing Chiemsee, citada en la nota 10 *supra*, apartado 51.

pertinentes identificar la procedencia empresarial de los bienes o servicios.

36. Al realizar esa apreciación global de si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, debe tomarse en consideración si los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, los productos (o servicios) atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. [19] Deben tenerse en cuenta las expectativas que se presumen de un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento. [20]

37. Estos requisitos para la aplicación del artículo 3, apartado 3, reproducen lo que el Tribunal de Justicia ha declarado respecto de la apreciación a la luz del artículo 3, apartado 1, letra b), o del artículo 3, apartado 1, letra c). Es lógico. Si una marca no es registrable *prima facie* porque los sectores interesados que poseen un nivel de información y una capacidad de observación razonables podrían tender a percibir que carece de carácter distintivo intrínseco o que es descriptiva, se debería plantear la pregunta de si esa percepción, en los mismos sectores interesados, se ha modificado por haber adquirido la marca un carácter distintivo por el uso. [21]

38. ¿Son los conocimientos lingüísticos del sector relevante (que, al contrario de los factores enunciados en la sentencia Windsurfing Chiemsee, citada en la nota 10 *supra*, no se refieren a la utilización concreta de la marca denominativa ni a su identificación con el producto) importantes en la apreciación de la adquisición de carácter distintivo por el uso? Esto depende de si los vocablos utilizados se consideraron o no descriptivos en un principio. Si los sectores interesados no entienden el significado de los vocablos, no se prohibirá el registro conforme al artículo 3, apartado 1. En consecuencia, no será necesario valorar si se ha producido una adquisición de carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 3, apartado 3. Si el hecho de que los vocablos en su sentido habitual transmitan un significado descriptivo a los sectores interesados es un obstáculo para su registro, entonces es importante examinar si, para dichos sectores, la

19 — Sentencia Windsurfing Chiemsee, citada en la nota 10 *supra*, apartado 52. Posteriormente se ha aplicado reiteradamente este requisito. Véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 61 y ss. Interpreto que «significativa» no significa necesariamente una mayoría de los sectores interesados, pero al menos una parte considerable de los mismos.

20 — Sentencia Philips, citada en la nota 19 *supra*, apartado 63.

21 — A este respecto, puede establecerse legítimamente un paralelo entre la estructura del artículo 3, apartado 1, y el artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, por una parte, y la estructura del artículo 7, apartado 1, y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, por otra. Debido a que la estructura lógica es la misma, sería razonable aplicar también en este asunto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, dictada en el asunto Ford Motor Company/OAMI (OPTIONS) (T-91/99, Rec.p. II-1925), apartado 27, (en lo sucesivo, «sentencia Ford»). Sin embargo, en mi opinión, esto no significa necesariamente que el argumento territorial del Reglamento sobre la marca comunitaria, tal como lo explica el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Ford, deba aplicarse también en el contexto de la Directiva sobre marcas (véase el punto 44 *infra*).

marca denominativa ha adquirido, sin embargo, carácter distintivo por el uso y, en consecuencia, es apta para ser registrada conforme al artículo 3, apartado 3.

39. Me parece que este enfoque sigue la estructura del artículo 3. El artículo 3, apartado 3, limita los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d). Sólo debe aplicarse en los casos en que se ha demostrado una falta de carácter distintivo conforme al artículo 3, apartado 1. En consecuencia, tiene sentido aplicarlo, cuando se aplica, dentro de los mismos parámetros utilizados para identificar la falta de carácter distintivo inicial.

40. En este contexto, regreso a las cuestiones concretas planteadas por el órgano jurisdiccional nacional.

Cuestiones 1 y 2: ámbito territorial de evaluación

41. Estas dos cuestiones versan sobre si es apropiado referirse a los sectores interesados en parte del territorio del Benelux, o en la totalidad del mismo.

42. En la sentencia General Motors [22] el Tribunal de Justicia ya declaró que, al aplicar el artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas, [23] el territorio del Benelux debe equipararse al territorio de un Estado miembro. Añadió que, a efectos del artículo 5, apartado 2, bastaba con que una marca del Benelux tuviera renombre en una parte sustancial del territorio del Benelux, que podía corresponder a una parte de uno de los países del Benelux. [24]

43. Lo que se ha dicho respecto del ámbito de aplicación de la Directiva en el contexto del artículo 5, apartado 2, es también válido para el artículo 3 de la misma. No tendría sentido decir que para que el propietario pueda invocar el artículo 5, apartado 2, basta

22 — Sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97, Rec. p. I-5421), apartado 29.

23 — El artículo 5, apartado 2, dispone: «Cualquier Estado miembro podrá [...] 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 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.»

24 — *Ibidem.*

con que una marca tenga renombre en una parte sustancial del territorio del Benelux, que puede consistir en una parte de uno de los países del Benelux, y sin embargo insistir en que la marca tiene que haber adquirido carácter distintivo en la totalidad del territorio del Benelux para poder ser registrada.

44. La postura de la OMB –a saber, que el signo debe ser considerado como marca en todo el territorio del Benelux para que pueda ser registrado– se basa en la sentencia Ford.[25] Este asunto versaba sobre si una marca había adquirido suficiente carácter distintivo por el uso para poder ser registrada como marca comunitaria conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Me parece que la base para la apreciación territorial realizada en el asunto Ford *no* es adecuada para determinar si una marca nacional ha adquirido carácter distintivo por el uso conforme a la Directiva sobre marcas.

45. La marca comunitaria y las marcas nacionales son conceptualmente diferentes. Si se va a conceder a una marca un reconocimiento en toda la Comunidad en los términos establecidos por el Reglamento sobre la marca comunitaria, es razonable exigir que el propietario de la marca demuestre el carácter distintivo adquirido por el uso en un área geográfica más amplia. La marca comunitaria tiene un carácter unitario en toda la Comunidad.[26] El registro nacional de una marca reconoce este carácter solamente en el Estado miembro en cuestión.[27] Es significativo que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria establezca que el artículo 7, apartado 1, debe aplicarse incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad. Sin embargo, no existe una disposición equivalente en el artículo 3 de la Directiva sobre marcas. Es correcto imponer el requisito del artículo 7, apartado 2, puesto que la marca comunitaria es una marca unitaria que, si se registra, será efectiva en todo el territorio de la Comunidad. Tal marca no debería registrarse si, en alguna parte de la Comunidad, existieran motivos para denegar dicho registro. No se aplican las mismas consideraciones al registro de las marcas nacionales, tal como lo ha armonizado la Directiva sobre marcas.

46. Además, las dos medidas se refieren a situaciones diferentes. Aunque las dos tengan por finalidad la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior,[28] la Directiva sobre marcas lo hace de

25 — Citada en la nota 21 *supra*.

26 — Véase el artículo 1, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

27 — O, en el caso de una marca del Benelux, en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

28 — Véase, respectivamente, el primer considerando de cada medida.

forma más limitada, estableciendo una armonización parcial de la legislación nacional sobre marcas. Por el contrario, el Reglamento sobre la marca comunitaria crea un nuevo tipo de derecho de propiedad intelectual, a saber, la marca comunitaria.

47. Para terminar, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas en la sentencia General Motors, citada en la nota 22 *supra,* sabiendo que en el sistema de registro de marcas del Benelux no es posible un registro a un nivel nacional (o sub-Benelux). [29] En consecuencia, ya ha realizado de forma implícita la distinción entre las dos medidas que he trazado aquí.

48. Por consiguiente, concluyo que, para apreciar la adquisición del carácter distintivo por el uso, conforme al artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, no es necesario tener en cuenta la totalidad del territorio del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) si, debido a razones lingüísticas, los sectores interesados, tal como han sido definidos previamente a efectos del artículo 3, apartado 1, sólo se encuentran en partes de ese territorio.

Cuestiones 3a) y 3b): comunidades lingüísticas y proporciones significativas

49. Estoy de acuerdo con la alegación de la OMB y de los Países Bajos de que las comunidades lingüísticas en un Estado miembro o en el territorio del Benelux deben tomarse en consideración a la hora de apreciar el carácter distintivo adquirido por el uso de un signo consistente en un vocablo o vocablos.

50. Por las razones que ya he dado, los sectores interesados a efectos del artículo 3, apartado 3, deben ser los que constituyen el fundamento para la denegación del registro, conforme al artículo 3, apartado 1. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente ha declarado que EUROPOLIS carecía de carácter distintivo para los sectores (neerlandófonos) interesados. La adquisición de carácter distintivo presupone una falta de carácter distintivo inicial. En un caso como el presente, la falta inicial de carácter distintivo se presume limitada a una comunidad lingüística en concreto. En consecuencia, a efectos del registro sólo es necesario

29 — Por tanto, el hecho de que, en cierto sentido, la marca Benelux sea también una marca «unitaria» respecto del territorio del Benelux no impidió al Tribunal de Justicia declarar que, a efectos del artículo 5, apartado 2, bastaba una reputación en una parte sub-unitaria del territorio del Benelux, incluso una parte de uno de los países del Benelux.

adquirir carácter distintivo en el seno de esa comunidad lingüística. [30]

51. La cuestión que resta por examinar es, ¿qué proporción de los sectores interesados debe ser capaz de identificar a través de la marca la procedencia empresarial de los bienes o servicios de que se trata (de forma que se pueda afirmar que ha adquirido carácter distintivo por el uso a efectos del artículo 3, apartado 3)?

52. Me parece inherente al análisis de si una marca denominativa propuesta carece de «carácter distintivo» [artículo 3, apartado 1, letra b)] o es descriptiva [artículo 3, apartado 1, letra c)] la idea de que una proporción significativa de los sectores interesados debe percibirla de esta forma. En un sector razonablemente amplio, es posible desde un punto de vista estadístico encontrar datos que constituyan desviaciones de la norma. [31] Para llegar a una conclusión de lo que es «típico» de ese sector, lo que importa es la historia que cuentan los datos tomados en conjunto. Dado que el efecto de permitir que se registre una marca denominativa es privar a otras empresas de la posibilidad de utilizar esos vocablos de forma descriptiva, lo cual puede tener un efecto negativo sobre la competencia en el mercado, es importante, por lo tanto, no permitir que una marca denominativa sea registrada conforme al artículo 3, apartado 3, a menos que una proporción significativa de los sectores interesados perciba que identifica, de forma distintiva, el origen de los bienes o servicios para los que se solicita.

53. En consecuencia, si puede esperarse razonablemente que una proporción significativa de los sectores interesados identifique un significado en la marca presentada para su registro [de forma que *prima facie* carezca de carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b) o sea descriptiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c)], la cuestión pertinente es si una proporción significativa de los mismos sectores que identifican un significado en la marca, perciben en todo caso que la marca identifica el origen empresarial de los bienes o servicios de que se trata (de forma que puede decirse que dicha marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso a efectos del artículo 3, apartado 3). Por el contrario, no

30 — En relación con esto, recuerdo que en el apartado 76 de la sentencia Libertel, citada en la nota 10 *supra*, el Tribunal de Justicia puso énfasis en que la autoridad competente «no puede realizar un examen *in abstracto*, sino que este examen debe necesariamente efectuarse *in concreto*. Dicho examen debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso [...]». Si, como aquí, el examen «*in concreto*» exige necesariamente una apreciación que tenga en cuenta las diferencias lingüísticas, el aspecto lingüístico debe ser coherente a lo largo de todo el análisis.

31 — Aquí, sólo hay dos valores de los datos posibles: distintivo o no distintivo.

debería concederse el registro, conforme al artículo 3, apartado 3, si un signo ha adquirido carácter distintivo para una proporción pequeña, en oposición a significativa, de los sectores interesados en el territorio del Benelux.

54. Hay desventajas obvias en el enfoque opuesto –a saber, en permitir el registro siempre que se pueda demostrar que una proporción incluso pequeña de los sectores interesados en todo el territorio considera que el signo ha adquirido carácter distintivo. En primer lugar, esto conduciría a una situación en que la marca seguiría siendo descriptiva de los bienes o servicios para el resto de los sectores interesados [32] y, a pesar de ello, no podría ser utilizada por otras empresas por haber sido registrada conforme al artículo 3, apartado 3. Ello minaría el interés público del artículo 3, apartado 1, letra c), consistente en que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los bienes o servicios para los que se solicita el registro puedan ser utilizados libremente por todo el mundo. [33]

55. En segundo lugar, implicaría que podría aplicarse el artículo 3, apartado 3, independientemente del artículo 3, apartado 1. Ello no sólo iría en contra del tenor del artículo 3, apartado 3, que indica que el artículo 3, apartado 3, limita el artículo 3, apartado 1, sino que también daría lugar a la paradoja de que ambas disposiciones –que tienen efectos opuestos– podrían cumplirse al mismo tiempo en el mismo territorio. Esta situación haría incoherente cualquier intento de apreciar el registro de una marca de la que pudiera demostrarse que es, a la vez, descriptiva y distintiva en el mismo territorio.

56. También recuerdo que, en virtud del artículo 13 C, apartado 1, de la LUMB, el derecho exclusivo a una marca expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las otras lenguas. Aunque ésta no es una cuestión que se haya planteado en la resolución de remisión, me parece que la existencia de esta disposición también se opone a que una marca denominativa sea registrada sobre la base de un carácter distintivo adquirido por el uso, cuando sólo se lo reconozca una pequeña proporción de los sectores interesados situados en parte del territorio. Tal disposición refuerza el efecto restrictivo del registro de la marca. En consecuencia, subraya la importancia de *no* dejar de lado los objetivos de interés público del artículo 3, apartado 1, letra b), y del artículo 3, apartado 1, letra c), excepto en los casos en que la adquisición del carácter

32 — *Ex hypothesi*, una proporción mayor.

33 — Véase el punto 29 anterior y la jurisprudencia que se cita.

distintivo por el uso ha quedado sólidamente demostrado. [34]

57. Por estas razones, rechazo la alegación presentada por Bovemij y los Países Bajos, que aplica por analogía los argumentos de la sentencia General Motors, citada en la nota 22 *supra,* de que es suficiente que el signo sea percibido como marca por el público pertinente en una parte importante de la comunidad lingüística pertinente en (un Estado miembro o en) el territorio del Benelux en el que la lengua de que se trata es una lengua oficial. No es difícil imaginar circunstancias en que un signo o una indicación sólo hayan adquirido carácter distintivo por el uso en una parte significativa de una subparte concreta de una comunidad lingüística en el Benelux. [35] En mi opinión, esta subparte podría comprender únicamente una pequeña proporción de los sectores interesados. [36] Por las razones que acabo de exponer, ésta es una base insuficiente para demostrar la adquisición de carácter distintivo por el uso. Más bien debe demostrarse que al menos una proporción significativa de los sectores interesados identifica el origen empresarial de los bienes o servicios de que se trata. Estos sectores interesados deben ser la comunidad lingüística de la totalidad del Estado miembro (o, en este caso, del territorio del Benelux).

58. En consecuencia, estoy de acuerdo con la Comisión en que, si se deniega el registro de una marca denominativa por carecer de carácter distintivo [artículo 3, apartado 1, letra b)] o porque es descriptiva [artículo 3, apartado 1, letra c)] en una lengua concreta, dicha marca sólo podrá registrarse conforme al artículo 3, apartado 3, cuando pueda demostrarse que ha adquirido carácter distintivo por el uso en toda la comunidad lingüística pertinente.

59. Al decir esto, debo aclarar que no acepto la sugerencia de la Comisión de que debería aplicarse al contexto de la Directiva sobre marcas el análisis del artículo 7, apartados 1 a 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria realizado por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Ford. [37] Como ya he señalado, considero que existen diferencias importantes entre las dos medidas que hacen que tal aplicación sea inadecuada.

34 — Esta cuestión no ha sido realmente desarrollada en este procedimiento. En mi opinión, si la traducción (de Europolis, por ejemplo, al francés como Europolice) no existía antes de realizarse la solicitud de registro, el término traducido no puede (por definición) haber adquirido carácter distintivo por el uso a efectos del artículo 3, apartado 3. En todo caso, como la traducción intentará reflejar el carácter distintivo adquirido por el original, probablemente tendrá, como consecuencia de ello, menos posibilidades de entrar en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra b), o del artículo 3, apartado 1, letra c).

35 — Por ejemplo, Flandes.

36 — Mientras que la comunidad lingüística pertinente serían todos los neerlandófonos en el territorio del Benelux, no sólo en Flandes, sino también (como mínimo) en los Países Bajos y la región bilingüe de Bruselas.

37 — Véanse los apartados 25 a 27 de la sentencia, citada en la nota 21 *supra.*

Conclusión

60. Por las razones anteriormente expresadas, opino que el Tribunal de Justicia debería responder a las cuestiones planteadas por el Gerechtshof como sigue:

Cuestiones 1 y 2

«Para apreciar la adquisición del carácter distintivo de una marca denominativa por el uso, conforme al artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, no es necesario tomar como referencia la totalidad del territorio del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) si, debido a razones lingüísticas, los sectores interesados, tal como han sido definidos previamente a efectos del artículo 3, apartado 1, sólo se encuentran en partes de ese territorio.»

Cuestión 3

«A la hora de apreciar el carácter distintivo adquirido por el uso de un signo consistente en uno o varios vocablos deben tomarse en consideración las comunidades lingüísticas en un Estado miembro o en el territorio del Benelux.

Cuando se deniegue el registro de una marca denominativa por carecer de carácter distintivo [artículo 3, apartado 1, letra b)] o porque es descriptiva en una lengua concreta [artículo 3, apartado 1, letra c)], dicha marca sólo podrá registrarse conforme al artículo 3, apartado 3, cuando pueda demostrarse que ha adquirido carácter distintivo por el uso en toda la comunidad lingüística pertinente (a saber, del Estado miembro o de todo el territorio del Benelux).»