SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 23 de febrero de 2006 *

En el asunto C-59/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolución de 2 de diciembre de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2005, en el procedimiento entre

Siemens AG

y

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

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

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. A. Tizzano;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Siemens AG, por el Sr. S. Jackermeier, Rechtsanwalt, y el Sr. D. Laufhütte, Patentanwalt;

— en nombre de VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, por los Sres. A. Osterloh y E. Osterloh, Rechtsanwälte;

— en nombre de la República de Polonia, por el Sr. T. Nowakowski, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. A. Aresu y F. Hoffmeister, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 84/450»).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Siemens AG (en lo sucesivo, «Siemens») y VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (en lo sucesivo, «VIPA») sobre la publicidad hecha por ésta para promocionar la venta de componentes compatibles con autómatas programables fabricados y comercializados por Siemens.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3 Según el artículo 2, punto 2 *bis*, de la Directiva 84/450, se entiende por «publicidad comparativa», a los efectos de dicha Directiva, «toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor».

4 El artículo 3 *bis*, apartado 1, de la Directiva 84/450 establece:

«La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

[...]

c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio;

[...]

g) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

[...]»

5 Los considerados segundo, decimocuarto y decimoquinto de la Directiva 97/55 están redactados en los siguientes términos:

«(2) Considerando que, con la realización del mercado interior, la variedad de la oferta aumentará cada vez más; que, dada la posibilidad y la necesidad de que

los consumidores obtengan el máximo beneficio del mercado interior, y que la publicidad es un medio muy importante para abrir, en toda la Comunidad, salidas reales a todos los bienes y servicios, las disposiciones esenciales que determinan la forma y el contenido de la publicidad comparativa deben ser las mismas y las condiciones de utilización de la publicidad comparativa en los Estados miembros deben armonizarse; que, si se cumplen estas condiciones, ello contribuirá a demostrar objetivamente las ventajas de los distintos productos comparables; que la publicidad comparativa también puede estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor;

[...]

(14) Considerando que, no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual este último es titular o a su nombre comercial;

(15) Considerando que una utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva».

Normativa nacional

6 El artículo 6 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, de 7 de junio de 1909 (Ley alemana contra la competencia desleal; en lo sucesivo, «UWG»), contiene, entre otras disposiciones, las siguientes:

«(1) Constituye publicidad comparativa toda publicidad que, de manera implícita o explícita, aluda a un competidor o a bienes o servicios ofrecidos por un competidor.

(2) Quien realice publicidad comparativa actúa de manera ilícita [...] cuando la comparación:

[...]

4. saque indebidamente provecho o perjudique la reputación de un signo utilizado por un competidor. [...]»

Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

7 Siemens fabrica y comercializa, entre otros productos, autómatas programables con la denominación «Simatic». En 1983, introdujo para estos autómatas y sus componentes adicionales un sistema de números de pedido consistentes en la combinación de varias letras mayúsculas y cifras.

8 VIPA también fabrica y vende componentes compatibles con los autómatas «Simatic», para los que utiliza desde 1988 un sistema de identificación casi idéntico al utilizado por Siemens. En efecto, la primera parte de la combinación de signos que componen los números de pedido de Siemens, por ejemplo «6ES5» o «6ES7», se sustituye por las siglas de «VIPA», seguidas del elemento central del número de

pedido del producto original de Siemens. Este elemento central del número de pedido se remite a las características del producto de que se trate y a su uso en la plataforma de automatización, puesto que debe ser introducido en ella para que el autómata se ponga en funcionamiento.

9 Así, VIPA comercializa el componente correspondiente al producto original de Siemens cuyo número de pedido es «6ES5 928-3UB21» con el número de pedido «VIPA 928-3UB21». Indica este número en sus productos y en su catálogo, aunque precisa lo siguiente: «Consulte el número de pedido del módulo de programación que usted necesite en el manual de uso de su módulo o bien llámenos por teléfono. Los números de pedido se corresponden con los del módulo de programación Siemens.»

10 Siemens demandó a VIPA reprochándole explotar ilícitamente la reputación de sus productos. El órgano jurisdiccional de primera instancia estimó las demandas de Siemens mediante una sentencia que fue anulada en apelación. A continuación, Siemens interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

11 Por considerar que necesitaba la interpretación de la Directiva 84/450 para resolver el litigio de que conoce, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se saca indebidamente ventaja de la reputación de "otro signo distintivo" de un competidor en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450/CEE cuando el anunciante adopta, de forma idéntica al competidor, el elemento básico del signo distintivo (en el presente asunto, el sistema de números de pedido) conocido entre el público especializado, e indica en su publicidad que ha adoptado el signo de modo idéntico?

2) En el examen del carácter indebido del aprovechamiento de la reputación en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, ¿constituye un factor esencial la ventaja que supone para el anunciante y para el consumidor el hecho de adoptar el signo de modo idéntico?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

12 Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea averiguar fundamentalmente si, al utilizar en sus catálogos el elemento central de un signo distintivo de un fabricante, en concreto, el sistema de números de pedido de sus productos conocido entre el público especializado, un proveedor competidor saca indebidamente ventaja de la reputación de un signo distintivo en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 y si, para valorar este extremo, debe tomarse en consideración la ventaja que tal uso representa para los consumidores y para el anunciante.

13 En virtud del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, la publicidad comparativa estará permitida cuando, entre otras condiciones, no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores.

14 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar si se cumple el requisito previsto en el artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, es preciso tener en cuenta el decimoquinto considerando de la Directiva 97/55, según el cual la utilización de una marca u otro signo distintivo, cuando se haga respetando las condiciones impuestas por la Directiva 84/450, no atenta contra el derecho de marca, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir los productos y servicios del anunciante de los de su competidor y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva (véase la sentencia de 25 de octubre de 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Rec. p. I-7945, apartado 53).

15 A este respecto, no cabe considerar que un anunciante saque indebidamente ventaja de la reputación de los signos distintivos de un competidor suyo cuando la referencia a esos signos distintivos sea condición necesaria para que exista una competencia efectiva en el mercado de que se trate (véase la sentencia Toshiba Europa, antes citada, apartado 54).

16 Por otra parte, este Tribunal de Justicia ya ha declarado que el uso de una marca por un tercero puede suponer que se saque indebidamente ventaja del carácter distintivo o de la reputación de la marca o que se cause un perjuicio a éstos, por ejemplo, haciendo creer erróneamente al público que existe una relación entre el anunciante y el titular de la marca (véase la sentencia Toshiba Europa, antes citada, apartado 55).

17 Como se deduce de la resolución de remisión, la adopción del elemento central del sistema de números de pedido de Siemens por VIPA muestra al público la existencia de una equivalencia de las características técnicas de los dos productos en cuestión. Por consiguiente, se trata de una comparación de las características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los productos, en el sentido del artículo 3 *bis,* apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450 (véase la sentencia Toshiba Europe, antes citada, apartado 56).

18 No obstante, procede comprobar si esta adopción puede crear, en el espíritu del público destinatario de la publicidad de VIPA, una asociación entre el fabricante de los autómatas a los que se refiere el procedimiento principal y de sus componentes adicionales y el proveedor competidor, puesto que dicho público traslada la reputación de los productos de ese fabricante a los que comercializa dicho proveedor.

19 En primer lugar, procede señalar que los productos contemplados en el procedimiento principal están destinados a un público especializado. Por tanto,

una asociación entre la reputación de los productos de Siemens y de los de VIPA es mucho menos probable que si estos productos estuvieran destinados a consumidores finales (en este sentido, véase la sentencia Toshiba Europe, antes citada, apartado 52).

20 A continuación, el hecho de que VIPA utilice sus propias siglas en la primera parte de los números de pedido y que, en su catálogo, precise que estos números coinciden con los de los módulos de programación de Siemens, permite establecer una distinción entre la identidad de VIPA y la de Siemens y no permite crear falsas impresiones respecto al origen de los productos VIPA o a una asociación entre estas dos empresas (en este sentido, véase la sentencia Toshiba Europe, antes citada, apartado 59).

21 Por último, de los autos trasladados al Tribunal de Justicia cabe deducir que las cifras y las letras que constituyen el elemento central del número de pedido no sólo se remiten a las características del producto de que se trate, sino también a su utilización en la plataforma de automatización La puesta en funcionamiento del autómata depende de la introducción de estas cifras y letras en dicha plataforma.

22 Por lo que se refiere a la ventaja que presenta para el anunciante y el consumidor la adopción del mismo signo distintivo, por una parte el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el objetivo de la publicidad comparativa es dar a los consumidores la posibilidad de obtener el máximo beneficio del mercado interior, habida cuenta de que la publicidad es un medio muy importante para abrir, en toda la Comunidad, mercados reales para todos los bienes y servicios (véase la sentencia de 8 de abril de 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Rec. p. I-3095, apartado 64).

23 Por otra parte, del segundo considerando de la Directiva 97/55 se deduce que la publicidad comparativa también tiene por objetivo estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor.

24 De ello se desprende que, al apreciar el carácter indebido de la ventaja que el anunciante saca de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de un competidor, debe necesariamente tenerse en cuenta la ventaja que supone para los consumidores la publicidad comparativa.

25 Por el contrario, el beneficio que un anunciante saca de la publicidad comparativa, cuya existencia es, en cualquier caso, evidente debido a la propia naturaleza de este tipo de publicidad, no puede constituir por sí solo un elemento determinante para apreciar la legalidad del comportamiento de dicho anunciante.

26 En el presente asunto, la adopción de otro elemento central de los números de pedido de los productos comercializados por VIPA y destinados a ser usados, como componentes adicionales en los autómatas de Siemens, exigiría de los usuarios interesados que buscaran, con ayuda de una lista comparativa, los números de pedido correspondientes de los productos ofrecidos por Siemens. Como señala el órgano jurisdiccional remitente, esto ocasionaría inconvenientes a los consumidores y a VIPA. Por tanto, no cabría excluir efectos restrictivos de la competencia en el mercado de componentes adicionales de los autómatas fabricados por Siemens.

27 Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del procedimiento principal, al utilizar en sus catálogos el elemento central de un signo distintivo de un fabricante conocido entre el público especializado, un proveedor competidor no saca indebidamente ventaja de la reputación de dicho signo distintivo.

Costas

28 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del procedimiento principal, al utilizar en sus catálogos el elemento central de un signo distintivo de un fabricante conocido entre el público especializado, un proveedor competidor no saca indebidamente ventaja de la reputación de dicho signo distintivo.

Firmas