SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 12 de noviembre de 2002 *

En el asunto C-206/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Arsenal Football Club plc

y

Matthew Reed,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), 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),

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet y C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Jueces;

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

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Arsenal Football Club plc, por los Sres. S. Thorley, QC, y T. Mitcheson, Barrister, designados por Lawrence Jones, Solicitors;

— en nombre del Sr. Reed, por el Sr. A. Roughton, Barrister, designado por Stunt & Son, Solicitors;

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

— en nombre de la Autoridad de Vigilancia de la AELC, por el Sr. P. Dyrberg, en calidad de agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Arsenal Football Club plc, representado por los Sres. S. Thorley y T. Mitcheson; del Sr. Reed, representado por los Sres. A. Roughton y S. Malynicz, Barrister, y de la Comisión, representada por los Sres. N. B. Rasmussen y M. Shotter, en calidad de agente, expuestas en la vista de 14 de mayo de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de junio de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 4 de mayo de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de mayo siguiente, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), 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 Arsenal Football Club plc (en lo sucesivo, «Arsenal FC») y el Sr. Reed en relación con la venta y la oferta de venta por éste de bufandas en las que figuraba en letras grandes la palabra «Arsenal», signo registrado como marca por Arsenal FC para este tipo de productos, entre otros.

Marco jurídico

La normativa comunitaria

3 En su primer considerando, la Directiva señala que las legislaciones nacionales sobre marcas contienen disparidades que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Según este considerando, es necesario, por tanto, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros. El tercer considerando de la Directiva precisa que no es necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones nacionales en materia de marcas.

4 A tenor del décimo considerando de la Directiva:

«[...] la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios [...]».

5 El artículo 5, apartado 1, de la Directiva establece lo siguiente:

«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.»

6 El artículo 5, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva dispone lo siguiente:

«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 [...]»

7 En virtud del artículo 5, apartado 5, de la Directiva:

«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.»

8 El artículo 6, apartado 1, de la Directiva tiene el siguiente tenor:

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

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

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.»

La normativa nacional

9 En el Reino Unido, el Derecho de marcas está contenido en la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994), que sustituyó a la Trade Marks Act 1938 (Ley de marcas de 1938) con el fin de adaptar el Derecho interno a la Directiva.

10 El artículo 10, apartado 1, de la Trade Marks Act 1994 establece lo siguiente:

«Será responsable de usurpación de una marca quien, en el tráfico económico, haga uso de un signo idéntico para productos o para servicios iguales a aquellos para los que la marca ha sido registrada.»

11 A tenor del artículo 10, apartado 2, letra b), de la Trade Marks Act 1994:

«Será responsable de usurpación de una marca quien, en el tráfico económico, haga uso de un signo para el cual, en razón

[...]

b) de su similitud con la marca y de su uso para productos o para servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada,

exista, en el ánimo del público, un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

12 Arsenal FC es un famoso club de fútbol que juega en la primera división inglesa. También se le conoce por el sobrenombre «the Gunners» y durante mucho tiempo se le ha asociado a dos emblemas, a saber el del escudo («The Crest Device») y el del cañón («The Cannon Device»).

13 En 1989 Arsenal FC obtuvo el registro de diversas marcas, en particular las palabras «Arsenal» y «Arsenal Gunners» y los emblemas del cañón y del escudo, para una categoría de productos en el que se incluyen artículos de confección, ropa deportiva y calzado. Arsenal FC diseña y distribuye sus propios productos o manda fabricarlos y distribuirlos a través de su red de vendedores autorizados.

14 Como sus actividades comerciales y promocionales en el ámbito de la venta de recuerdos y de productos derivados con las citadas marcas han alcanzado gran éxito en los últimos años y le proporcionan sustanciosos beneficios, Arsenal FC pretende que los productos «oficiales» —es decir los productos fabricados para Arsenal FC o con su autorización— puedan identificarse claramente y ha intentado convencer a sus seguidores de que compren sólo dichos productos. Además, ha iniciado procedimientos judiciales, tanto por la vía civil como por la vía penal, contra los comerciantes que venden productos no oficiales.

15 El Sr. Reed vende desde 1970 recuerdos y otros productos derivados del fútbol, casi todos cubiertos por signos que hacen referencia a Arsenal FC, en varios puestos situados en los alrededores del estadio de Arsenal FC. La sociedad KT

Sports, encargada por el club de vender sus productos a los vendedores situados alrededor de dicho estadio, le proporciona sólo cantidades muy pequeñas de estos productos oficiales. En 1991 y en 1995, Arsenal FC logró que fueran confiscados diversos artículos no oficiales en poder del Sr. Reed.

16 El órgano jurisdiccional remitente indica que en el procedimiento principal no se discute que, en uno de sus puestos, el Sr. Reed vendió y puso a la venta bufandas en las que figuraban signos que hacían referencia a Arsenal FC en letras grandes y que en este caso se trataba de productos no oficiales.

17 Indica asimismo que en el citado puesto hay un gran cartel con el siguiente texto:

«El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas que acreditan que se trata de artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal».

18 Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que, cuando excepcionalmente ha conseguido artículos oficiales, el Sr. Reed ha distinguido claramente, en sus contactos con sus clientes, los productos oficiales de los no oficiales, en particular poniéndoles una etiqueta con la mención «oficial». Por otra parte, los productos oficiales se vendían a precios superiores.

19 Como consideraba que, al vender las bufandas no oficiales de que se trata, el Sr. Reed, por una parte, había incurrido en responsabilidad extracontractual por usurpación («passing of») —a saber, según el órgano jurisdiccional remitente, el comportamiento de un tercero que induce a error de modo que un gran número de personas cree o puede creer que los objetos vendidos por el tercero son objetos del demandante o se venden con su autorización o presentan una relación de naturaleza comercial con él— y, por otra parte, había violado su derecho de marca, Arsenal FC presentó una demanda contra dicho comerciante ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

20 Habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente desestimó la acción de Arsenal FC por responsabilidad extracontractual (por usurpación) basándose fundamentalmente en que este club no había podido probar la existencia de una verdadera confusión en el público destinatario de los productos y, más concretamente, no había podido acreditar que el público considerase que todos los productos no oficiales vendidos por el Sr. Reed procedían de Arsenal FC o habían sido autorizados por él. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señalaba en particular que le parecía que los signos incorporados por el Sr. Reed a los objetos vendidos y que hacían referencia a Arsenal FC no contenían ninguna indicación relativa al origen de dichos objetos.

21 Por lo que respecta a la imputación realizada por Arsenal FC en relación con la violación de sus derechos de marca, basada en el artículo 10, apartados 1 y 2, letra b), de la Trade Marks Act 1994, el órgano jurisdiccional remitente desestimó la alegación de Arsenal FC según la cual el uso que hace el Sr. Reed de los signos registrados como marca es percibido por sus destinatarios como un uso que indica la procedencia de los productos («badge of origin») y por tanto constituye una utilización de dichos signos «en cuanto marcas» («trademark use»).

22 En efecto, a juicio de este órgano jurisdiccional, los signos incorporados a los productos del Sr. Reed eran percibidos por el público como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación («badge of support, loyalty or affiliation»).

23 A la luz de estos elementos, el órgano jurisdiccional remitente consideró que la acción de Arsenal FC por violación de su derecho de marca sólo podía prosperar si la protección que confieren al titular de la marca el artículo 10 de la Trade Marks Act 1994 y la Directiva a la que se adapta el Derecho interno mediante esta Ley prohibiera a un tercero un uso distinto del uso en cuanto marca, lo que supondría una interpretación amplia de dichas normas.

24 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que el análisis según el cual un tercero tiene prohibido un uso distinto del uso en cuanto marca presenta incoherencias. Sin embargo, el análisis contrario, según el cual sólo está regulado el uso en cuanto marca, se topa con una dificultad derivada del tenor de la Directiva y de la Trade Marks Act 1994, que definen la violación del derecho de marca como el uso de un «signo» y no de una «marca».

25 El órgano jurisdiccional remitente señala que, teniendo en cuenta en especial dicho tenor, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) declaró en la sentencia Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809) que el uso distinto del uso en cuanto marca de un signo registrado como marca podía constituir una violación del derecho de marca. Sin embargo, la High Court observa que el estado del Derecho respecto a esta cuestión sigue siendo incierto.

26 Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional desestimó la alegación del Sr. Reed sobre la supuesta invalidez de las marcas de Arsenal FC.

27 En tales circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) En el supuesto de que una marca se halle válidamente registrada y un tercero

a) utilice en el tráfico económico un signo idéntico a esa marca en relación con productos iguales a los de la persona a cuyo nombre está registrada la marca,

b) sin poder fundarse en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE [...] para oponerse a una acusación de violación del derecho de marca,

¿puede oponerse a la acusación de violación, basándose en que el uso denunciado no indica el origen de los productos (es decir, la relación en el tráfico económico entre los productos y el titular de la marca)?

2) En caso de respuesta afirmativa, ¿es suficiente para expresar esa relación el hecho de que el uso se perciba como señal de apoyo, lealtad o afiliación al titular de la marca?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

28 Procede examinar las dos cuestiones prejudiciales conjuntamente.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

29 Arsenal FC alega que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva permite al titular de la marca prohibir el uso de un signo idéntico a la marca y no supedita en modo alguno el ejercicio de este derecho de oposición a la condición de que el signo se utilice en cuanto marca. Por tanto, la protección que confiere esta disposición abarca el uso del signo por un tercero aunque dicho uso no indique la existencia de una relación entre el producto y el titular de la marca. Arsenal FC afirma que esta interpretación se ve corroborada por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, ya que las limitaciones particulares del ejercicio de los derechos derivados de la marca establecidas en este artículo prueban que el citado uso está en principio comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva y sólo está permitido en los supuestos previstos de manera exhaustiva en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva.

30 Arsenal FC manifiesta, con carácter subsidiario, que en el presente asunto el uso que hizo el Sr. Reed del signo idéntico a la marca Arsenal debe en cualquier caso calificarse de uso de la marca en cuanto marca, dado que este uso proporciona una indicación relativa a la procedencia de los productos y no es necesario que sea el titular de la marca quien quede designado de esta manera.

31 El Sr. Reed sostiene que las actividades comerciales de que se trata en el procedimiento principal no están cubiertas por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, ya que Arsenal FC no ha acreditado que el signo fuese utilizado en cuanto marca, es decir para indicar la procedencia de los productos, como exige la Directiva y más concretamente su artículo 5. Si el público no percibía el signo como una indicación de origen, su utilización no constituye un uso del signo en cuanto marca. Por lo que respecta al artículo 6 de la Directiva, el Sr. Reed sostiene que esta disposición no incluye ningún elemento que indique que contiene una lista exhaustiva de las actividades que no son constitutivas de violación del derecho de marca.

32 La Comisión alega que el derecho que obtiene del artículo 5, apartado 1, de la Directiva el titular de una marca es independiente de la circunstancia de que el tercero no utilice el signo en cuanto marca y, en particular, del hecho de que el tercero no lo utilice como indicación de origen e informe al público por otros medios de que los productos no proceden del titular de la marca o incluso de que el uso del signo no ha sido autorizado por éste. En efecto, el objeto específico de la marca es garantizar que el titular es el único que puede dar al producto su identidad de origen mediante la incorporación de la marca. La Comisión sostiene además que del décimo considerando de la Directiva resulta que la protección prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), de ésta es absoluta.

33 En la vista, la Comisión añadió que, si bien reconoce que el concepto de uso de la marca en cuanto marca es pertinente, dicho concepto se refiere a un uso que sirve para distinguir los productos más que para indicar su origen. Cubre asimismo los usos por terceros que afecten a los intereses del titular de la marca, como el de la reputación de los productos. La Comisión afirmaba que, en cualquier caso, la percepción por el público de la palabra «Arsenal», idéntica a una marca denominativa, como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca no impide que los productos de que se trata sean percibidos también, en consecuencia, como procedentes del titular de la marca. Por el contrario, tal percepción confirma el carácter distintivo de la marca y aumenta el riesgo de que los productos sean percibidos como procedentes del titular de la marca. Por consiguiente, la Comisión consideraba que, aunque el uso de la marca en cuanto marca fuese un criterio pertinente, dicho titular debería estar facultado para prohibir la actividad comercial de que se trata en el procedimiento principal.

34 La Autoridad de Vigilancia de la AELC sostiene que, para que el titular de la marca pueda invocar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el tercero debe utilizar el signo para distinguir productos o servicios, que es la función primordial y tradicional de la marca, es decir utilizar la marca en cuanto marca. Si no se cumple este requisito, el titular podrá invocar únicamente las disposiciones del Derecho nacional a que se refiere el artículo 5, apartado 5, de la Directiva.

35 Sin embargo, dicha Autoridad afirma que el requisito de que la marca se use en cuanto marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, que debe entenderse como el requisito de que se use un signo idéntico a la marca para distinguir productos o servicios, es un concepto de Derecho comunitario que debe interpretarse en sentido amplio, que englobe en particular el uso como testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca.

36 Según la Autoridad de Vigilancia de la AELC, el hecho de que el tercero que pone la marca en determinados productos indique que éstos no proceden del titular de la marca no excluye un riesgo de confusión en un círculo más amplio de consumidores. Si el titular no tuviera derecho a oponerse a que los terceros actúen de este modo, ello podría tener como consecuencia un uso generalizado del signo que acabaría privando a la marca de su carácter distintivo, lo que pondría en peligro su función primordial y tradicional.

Respuesta del Tribunal de Justicia

37 Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 5 de la Directiva define los «derechos conferidos por la marca» y su artículo 6 contiene normas relativas a la «limitación de los efectos de la marca».

38 Según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. Con arreglo al mismo apartado, letra a), este derecho exclusivo faculta al titular para prohibir a cualquier tercero hacer uso en el tráfico económico, sin su consentimiento, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. El artículo 5, apartado 3, de la Directiva enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular puede prohibir en virtud del apartado 1 de este artículo. Otras disposiciones de la Directiva, como por ejemplo el artículo 6, definen ciertas limitaciones de los efectos de la marca.

39 Por lo que respecta a la situación del caso de autos, procede destacar que, como se desprende en particular del punto 19 y del anexo V de la resolución de remisión, la palabra «Arsenal» figura en letras grandes en las bufandas vendidas por el Sr. Reed y va acompañada de otras menciones significativamente menos visibles, en particular «the Gunners», que hacen referencia al titular de la marca, a saber Arsenal FC. Estas bufandas están destinadas a los seguidores de Arsenal FC, entre otros, que las llevan en especial en las competiciones en las cuales participa el club.

40 En tales circunstancias, como ha observado el órgano jurisdiccional remitente, el uso del signo idéntico a la marca se produce efectivamente dentro del tráfico económico, ya que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. Además, se trata del supuesto contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, a saber el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales fue registrada la marca.

41 A este respecto, es necesario señalar en particular que el uso de que se trata en el procedimiento principal se realiza «para productos» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, ya que dicho uso consiste en poner el signo idéntico a la marca en determinados productos y en ofrecer, comercializar o almacenar productos con dichos fines, en el sentido del artículo 5, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva.

42 Para responder a las cuestiones prejudiciales, es preciso determinar si el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva faculta al titular de la marca para prohibir cualquier uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca está registrada o si este derecho de oposición exige un interés específico del titular en su condición de titular de la marca, en el sentido de que el uso del signo de que se trata por un tercero debe afectar o poder afectar a alguna de las funciones de la marca.

43 A este respecto, ha de recordarse en primer lugar que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva efectúa una armonización completa y define el derecho exclusivo del que gozan los titulares de marcas en la Comunidad (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 39 y jurisprudencia citada).

44 El noveno considerando de la Directiva indica que ésta pretende garantizar al titular de la marca «la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros» y califica de «fundamental» este objetivo.

45 Por tanto, con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado a otro, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva y en particular al concepto de «uso» que figura en él y que constituye el objeto de las cuestiones prejudiciales del presente asunto (véase, en este sentido, la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartados 42 y 43).

46 En segundo lugar, procede señalar que la Directiva tiene por objeto, según se desprende de su primer considerando, suprimir las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

47 El derecho de marca constituye, en efecto, un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos (véanse, en particular, las sentencias de 17 de octubre de 1990, Hag GF, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 13, y de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 21).

48 En este marco, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475 apartado 30).

49 El legislador comunitario ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir una marca si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras (véase, en particular, la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 23).

50 Para que esta garantía de procedencia, que constituye la función esencial de la marca, sea efectiva, es necesario que el titular esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (véanse, en particular, las sentencias Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 7, y de

11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 22). A este respecto, el décimo considerando de la Directiva destaca el carácter absoluto de la protección conferida por la marca en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios ofrecidos y aquellos para los cuales se registró la marca. Indica que el fin de esta protección es primordialmente garantizar la función de origen de la marca.

51 Se desprende de estas consideraciones que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.

52 En efecto, el carácter exclusivo del derecho que confiere la marca registrada a su titular con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sólo puede justificarse dentro de los límites del ámbito de aplicación de esta disposición.

53 A este respecto, procede recordar que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva establece que el artículo 5, apartados 1 a 4, de ésta no afecta 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.

54 En efecto, el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de

la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición (véase, por lo que se refiere a un uso con fines meramente descriptivos respecto a las características del producto ofrecido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, apartado 16).

55 A este respecto, es necesario señalar desde un principio que la situación del asunto objeto del procedimiento principal es esencialmente diferente de la que dio lugar a la sentencia Hölterhoff, antes citada. En efecto, en este caso el uso del signo se enmarca en las ventas a consumidores y, manifiestamente, no está destinado a fines meramente descriptivos.

56 Teniendo en cuenta la presencia de la palabra «Arsenal» en los productos de que se trata en el procedimiento principal y las menciones secundarias que figuran en ellos (véase el apartado 39 de la presente sentencia), el uso de este signo puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos afectados y el titular de la marca.

57 Esta conclusión no queda desvirtuada por la advertencia que figura en el puesto del Sr. Reed, según la cual los productos de que se trata en el procedimiento principal no son productos oficiales de Arsenal FC (véase el apartado 17 de la presente sentencia). En efecto, aun suponiendo que un tercero pudiera invocar dicha advertencia para defenderse en un procedimiento por violación del derecho de marca, es necesario señalar que en el caso de autos no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa a Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les son presentados después de haber sido vendidos por el Sr. Reed, cuando ya no se encuentran en el puesto en el que figura la advertencia.

58 Por otro lado, procede observar que, en el caso de autos, tampoco se garantiza que todos los productos designados con la marca han sido fabricados o

suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad, como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha sido recordada en el apartado 48 de la presente sentencia.

59 En efecto, los productos de que se trata en el procedimiento principal son suministrados sin control de Arsenal FC en su condición de titular de la marca, ya que ha quedado acreditado que dichos productos no proceden de Arsenal FC ni de sus vendedores autorizados.

60 En tales circunstancias, el uso de un signo idéntico a la marca de que se trata en el procedimiento principal puede poner en peligro la garantía de procedencia que constituye la función esencial de la marca, según resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha sido recordada en el apartado 48 de la presente sentencia. Por tanto, se trata de un uso al que puede oponerse el titular de la marca con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

61 Una vez se ha comprobado que en el asunto objeto del procedimiento principal el uso del signo de que se trata por el tercero puede afectar a la garantía de procedencia del producto y que el titular de la marca debe poder oponerse a dicho uso, esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en el marco de dicho uso, la marca se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca.

62 Teniendo en cuenta lo anterior, procede responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente que, en una situación en la que no es aplicable el artículo 6, apartado 1, de la Directiva y en la que un tercero utiliza en el tráfico económico un signo idéntico a una marca válidamente registrada en productos idénticos a aquellos para los que está registrada, el titular de la marca puede, en

un caso como el que es objeto del procedimiento principal, oponerse a este uso con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva. Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en el marco de dicho uso, el citado signo se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca.

Costas

63 Los gastos efectuados por la Comisión y por la Autoridad de Vigilancia de la AELC, que han presentado observaciones ante el 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 la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, mediante resolución de 4 de mayo de 2001, declara:

En una situación en la que no es aplicable el artículo 6, apartado 1, 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, y en la que un tercero utiliza en el tráfico económico un signo idéntico a una marca válidamente registrada en productos idénticos a aquellos para los que está registrada, el titular de la marca puede, en un caso como el que es objeto del procedimiento principal, oponerse a este uso con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva. Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en el marco de dicho uso, el citado signo se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca.

Rodríguez Iglesias Puissochet

Wathelet Timmermans Gulmann Edward

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de noviembre de 2002.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias