Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 12 de septiembre de 2019 *

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 3, apartado 1, letra b) — Carácter distintivo — Criterios de apreciación — Signo constituido por una almohadilla y varias palabras que forman una etiqueta (*hashtag*)»

En el asunto C-541/18,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 21 de junio de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de agosto de 2018, en el procedimiento entre

AS

y

Deutsches Patent- und Markenamt,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de AS, por el Sr. C. Rohnke, Rechtsanwalt;

– en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. Bulterman y M.L. Noort, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Scharf y É. Gippini Fournier y por la Sra. J. Samnadda, 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;

* Lengua de procedimiento: alemán.

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre AS y la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas; en lo sucesivo, «DPMA»), en relación con una solicitud de registro del signo constituido por la etiqueta (*hahstag*) #darferdas? como marca.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 La Directiva 2008/95, por la que se derogó y sustituyó 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), fue a su vez derogada y sustituida, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos que dieron origen al litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2008/95.

4 El artículo 2 de la Directiva 2008/95 disponía lo siguiente:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

5 El artículo 3 de esta Directiva establecía:

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

[…]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[…]

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), 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.
[…]

[…]»

Derecho nacional

6 El artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 fue transpuesto en Derecho alemán por el artículo 8, apartado 2, punto 1, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre la Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082). Esta disposición establece que «se denegará el registro de las marcas […] que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios de que se trate».

Litigio principal y cuestión prejudicial

7 AS solicitó a la DPMA el registro del signo constituido por la etiqueta (*hahstag*) #darferdas? como marca para productos comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

8 Los productos para los que se solicitó el registro corresponden a la descripción «prendas de vestir, en particular camisetas, calzado y artículos de sombrerería».

9 La DPMA denegó la solicitud, por considerar que el signo controvertido carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 8, apartado 2, punto 1, de la Ley sobre la Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos.

10 AS interpuso entonces recurso contra la referida resolución ante el Bundespatentsgericht (Tribunal de Propiedad Industrial, Alemania).

11 Mediante sentencia de 3 de mayo de 2017, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso. El citado signo constituye una sucesión de caracteres y de palabras esencialmente compuestos por términos usuales en alemán. A su juicio, no es más que la representación estilizada de un tema de debate. La etiqueta indica únicamente que se invita al público a discutir la cuestión «Darf er das?» («¿Tiene derecho a hacerlo?»). El público comprende esta pregunta, que normalmente se coloca en la parte delantera de las camisetas, ya que se trata de una mera formulación interrogativa.

12 AS interpuso entonces recurso de casación contra la referida sentencia ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania).

13 Según el órgano jurisdiccional remitente, no puede excluirse que la utilización del signo en cuestión en la parte delantera de las prendas de vestir constituya solo un modo de uso entre otros. Dicho signo puede colocarse también en la etiqueta cosida en el interior de las prendas de vestir. En tal caso, el público podría percibir el citado signo como una marca, es decir, como una indicación del origen comercial de los productos.

14 El órgano jurisdiccional remitente precisa que de su propia jurisprudencia se desprende que, para considerar que un signo tiene carácter distintivo y que, por consiguiente, puede ser registrado como marca, no es necesario que cualquier uso que pueda imaginarse de ese signo sea un uso como marca. Basta con que sea plausible y en la práctica existan elevadas posibilidades de usar el signo para los productos y servicios con respecto a los cuales se solicita la protección, de tal forma que sea fácilmente percibido por el público como marca.

15 El citado órgano jurisdiccional estima que este enfoque podría conciliarse con el apartado 55 del auto de 26 de abril de 2012, Deichmann/OAMI (C-307/11 P, no publicado, EU:C:2012:254), según el cual el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), no podía interpretarse en el sentido de que obligaba a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) a hacer que

el examen concreto del carácter distintivo que le correspondía efectuar recayera sobre los usos de la marca solicitada distintos del que dicho examen identifica, gracias a los conocimientos técnicos de la OAMI en este ámbito, como el más probable.

16 Sin embargo, al albergar dudas a este respecto, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial sobre el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95:

«¿Tiene un signo carácter distintivo cuando existen en la práctica posibilidades elevadas y plausibles de que sea utilizado como indicación del origen comercial de los productos o servicios, aun cuando no se trate del uso más probable del signo?»

Sobre la cuestión prejudicial

17 Procede recordar que, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2008/95, para poder ser registrado como tal, el signo que sea objeto de una solicitud de registro como marca individual debe cumplir varios requisitos, entre los que figura ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

18 No puede excluirse *a priori* que un signo constituido por una almohadilla y varias palabras que forman una etiqueta (*hashtag*), como el controvertido en el litigio principal, permita identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y cumpla de este modo el requisito antes mencionado. En efecto, es posible que dicho signo se presente al público en relación con productos o servicios y sea apropiado para cumplir la función esencial de una marca, que es indicar el origen comercial de los productos o servicios.

19 Para determinar si es así, las autoridades administrativas y judiciales competentes deben determinar si el signo de que se trata posee «carácter distintivo», en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2008/95. Ese carácter distintivo puede ser intrínseco, en el sentido del apartado 1, letra b), de dicho artículo, o haberse adquirido por el uso, en el sentido del apartado 3 de este (véanse, en particular, las sentencias de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartado 38, y de 16 de septiembre de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, apartados 60 y 62).

20 La cuestión de si el signo está dotado de carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios designados y, por otra, con la percepción de estos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 41; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 34, y de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, apartado 22).

21 La percepción del consumidor medio debe apreciarse *in concreto*, tomando en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes (véanse, en particular, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartados 33 y 35, y de 6 de julio de 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, apartado 24).

22 Por lo que respecta a los hechos y circunstancias relevantes para apreciar dicha percepción, es preciso señalar que el solicitante de una marca no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer con precisión, cuando presenta su solicitud de registro o cunado esta es examinada, el uso que hará de la marca solicitada en caso de que sea registrada. Incluso después del registro de la marca, dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca (sentencia de 15 de enero de 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, apartados 3 y 17 y jurisprudencia citada;

véase también, en relación con el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 26).

23 Además, puede haber casos en los que el signo cuyo registro como marca se solicita tampoco haya sido objeto de un uso significativo antes de la fecha de la solicitud de registro.

24 En estas circunstancias, al tener que determinar las autoridades competentes el carácter distintivo de un signo cuyo registro como marca se solicita pueden encontrarse en una situación en la que no dispongan de ningún elemento de apreciación distinto de los que se derivan de las prácticas del sector económico de que se trata por lo que respecta a la identificación del uso probable de la marca solicitada y, por lo tanto, de la manera en la que dicha marca, en caso de ser registrada sería probablemente percibida por el consumidor medio.

25 Cuando de esas prácticas se desprende que varios modos de uso son importantes en la práctica de dicho sector económico, las autoridades competentes deben tomar en consideración, conforme a su obligación de examinar el carácter distintivo del signo en cuestión teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, las distintas formas de uso para determinar si el consumidor medio de los productos o servicios designados podrá percibir dicho signo como una indicación del origen comercial de tales productos o servicios.

26 En cambio, dichas autoridades deben calificar de no pertinentes los modos de uso que, aunque puedan darse en ese sector económico, no son importantes en la práctica y parecen por tanto poco probables, salvo que el solicitante haya aportado indicios concretos que hagan probable, en su caso, un modo de uso poco habitual en dicho sector.

27 En efecto, debe evitarse que el registro de marcas, que debe ser adecuado y preciso (sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, apartado 50), incluya signos que permitan distinguir los productos o servicios del titular de los de otras empresas únicamente en el supuesto de un uso muy específico al que probablemente el titular no recurrirá.

28 A este respecto, procede recordar, que, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro no solo debe ser completo sino también estricto, para evitar que se registren marcas de manera indebida (véanse, en particular, las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 59, y de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 77).

29 En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que, en el sector de las prendas de vestir, es habitual colocar la marca tanto en el exterior del producto como en la etiqueta cosida en el interior de este.

30 Dicho órgano jurisdiccional ha identificado dos modos de colocar la marca que son importantes en la práctica de este sector. En tal situación, las autoridades competentes para examinar la percepción del consumidor medio deberán tener en cuenta esos modos de uso y apreciar si dicho consumidor, al ver esas dos formas de colocar la marca o, al menos, una de ellas en la prenda, percibirá el signo en cuestión como una marca.

31 Corresponderá, pues, al órgano jurisdiccional nacional competente determinar si el consumidor medio, cuando vea el signo #darferdas? en la parte delantera de una camiseta o en la etiqueta colocada en el interior de esta, percibirá dicho signo como una indicación del origen comercial de ese producto, y no como un mero elemento decorativo o un mensaje de comunicación social.

32 A la luz las precisiones aportadas por la presente sentencia, y teniendo en cuenta la jurisprudencia según la cual deben interpretarse de la misma manera las disposiciones cuyo contenido es idéntico, por un lado, en la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y, por otro, en el Reglamento sobre la marca de la Unión (véanse, en particular, las sentencias de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, apartado 29; de 6 de julio de 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, apartado 27, y de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, apartado 29), el enfoque adoptado en el apartado 55 del auto del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2012, Deichmann/OAMI (C-307/11 P, no publicado, EU:C:2012:254), citado por el órgano jurisdiccional remitente, que versa sobre el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y cuyo contenido corresponde al del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, únicamente es pertinente en los supuestos en que solo un modo de uso sea importante en la práctica del sector económico de que se trate.

33 Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la cuestión planteada que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de un signo cuyo registro como marca se solicita debe examinarse tomando en consideración todos los hechos y circunstancias pertinentes, incluidos todos los modos de uso probables de la marca solicitada. Estos corresponden, a falta de otros indicios, a los modos de uso que, a la vista de las prácticas del sector económico de que se trate, puedan ser importantes en la práctica.

Costas

34 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este 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 Quinta) declara:

El artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de un signo cuyo registro como marca se solicita debe examinarse tomando en consideración todos los hechos y circunstancias pertinentes, incluidos todos los modos de uso probables de la marca solicitada. Estos últimos corresponden, a falta de otros indicios, a los modos de uso que, a la vista de las prácticas del sector económico de que se trate, puedan ser importantes en la práctica.

Firmas