

## CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 18 de enero de 2007<sup>1</sup>

1. Con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas,<sup>2</sup> el titular de una marca registrada estará facultado para prohibir cualquier uso en el tráfico económico, sin su consentimiento, de cualquier signo idéntico a su marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

2. La Cour d'appel de Nancy, Francia, desea saber si ese derecho puede ser ejercitado por un comerciante, que ha registrado un nombre como marca denominativa para determinados bienes, frente a otro comerciante que, sin el consentimiento del titular, ha adoptado el mismo nombre como denominación social y rótulo para un establecimiento que comercializa bienes de la misma naturaleza.

3. Dependiendo de la respuesta que se dé a esta cuestión, pueden surgir una o ambas de las cuestiones que siguen, aunque el órgano jurisdiccional remitente no las haya planteado de forma expresa.

4. La primera consiste en determinar si, en el caso de que la situación no esté comprendida en el artículo 5, apartado 1, una norma nacional que faculta al titular de la marca para prohibir este uso, puede estar comprendida en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva, que autoriza a los Estados miembros a otorgar 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. En caso de respuesta negativa, ¿puede una disposición nacional de estas características basarse en alguna otra disposición de la Directiva?

5. La segunda es si la situación está afectada por el hecho de que, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, el titular de una marca no puede prohibir a otra persona hacer uso de su nombre y de su dirección, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

<sup>1</sup> — Lengua original: inglés.

<sup>2</sup> — 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 L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

## Normativa comunitaria

6. El artículo 5 de la Directiva lleva el título «Derechos conferidos por la marca» y establece lo siguiente:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá así mismo 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.

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

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
- c) importar productos o exportarlos con el signo;
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

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

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

7. El artículo 6 lleva el título «Limitación de los efectos de la marca». Su apartado 1 establece:

«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.»

### **Normativa nacional**

8. El artículo L. 713-2(a) del Code de la Propriété Intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual francés) prohíbe «la reproducción, uso o colocación de una marca, aun cuando se añadan palabras como “fórmula, manera, sistema, imitación, género o método” o el uso de una marca reproducida para productos o servicios idénticos a los designados en el registro» sin el consentimiento del titular de la marca.

9. El artículo L. 713-3 del mismo Código establece:

«Quedan prohibidos, salvo autorización del titular, en el supuesto de riesgo de confusión por parte del público:

- a) la reproducción, el uso o la colocación de una marca o el uso de una marca reproducida para productos o servicios similares a los designados en el registro;
- b) la imitación de una marca y el uso de una marca imitada para productos o servicios idénticos o similares a los designados en el registro.»

10. Con arreglo al artículo L. 713-6(a) el registro de una marca no impide el uso del mismo signo o de uno similar como «denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento, cuando este uso es anterior al registro o se hace por una persona que usa su propio apellido de buena fe». Sin embargo, «cuando este uso viola los derechos del titular del registro, éste podrá exigir que se limite o se prohíba».

11. Con arreglo al artículo L. 716-1, una infracción de las prohibiciones contenidas, entre otros, en los artículos L. 713-2 y L. 713-3 constituye una violación de los derechos del titular de la marca de la que el infractor es responsable civil.

### **Hechos, procedimiento y cuestiones pre-judiciales**

12. El litigio principal enfrenta a dos sociedades francesas, Céline SA y Céline Sàrl. Como se desprende de la resolución de remisión, las circunstancias son las siguientes.

13. Céline SA fue fundada y registrada como sociedad en París en 1928<sup>3</sup> siendo su objeto principal la creación y comercialización de vestidos y accesorios. En 1948 registró la marca denominativa francesa «Céline», en particular, para vestidos y calzados. Desde entonces, esta marca ha sido renovada sin interrupción.

3 — La propia publicidad de la compañía declara que fue fundada (por la Sra. Céline Viapiana) en 1945. Sin embargo, la discrepancia, si es que existe, resulta irrelevante. En cualquiera de los casos, el registro de la marca denominativa «Céline» en 1948 es anterior al primer registro o uso de «Céline» como nombre comercial en Nancy en 1950.

14. En 1992 se fundó y registró en Nancy la sociedad Céline Sàrl con el nombre de «Céline» para la venta de vestidos y accesorios en unos locales de Nancy. El establecimiento se explota en los mismos locales con el mismo nombre desde 1950, cuando fue inscrito por primera vez en el Registro Mercantil local.<sup>4</sup>

15. En 2003, Céline SA tuvo conocimiento de la existencia de Céline Sàrl y de la similitud de sus tipos de negocios.<sup>5</sup> Presentó una demanda contra Céline Sàrl por violación del derecho de marca y competencia desleal debido al uso sin autorización de su denominación social y nombre comercial. Céline SA fundamenta su demanda únicamente en el uso del nombre «Céline» para designar la entidad Céline Sàrl y el establecimiento mercantil que explota. No se alega que el nombre haya sido colocado en ningún producto.

16. Esta demanda prosperó en primera instancia. Se condenó a Céline Sàrl a cambiar su denominación social y rótulo de establecimiento y a pagar a Céline SA una indemnización tanto por la violación de un derecho de marca como por competencia desleal.

4 — Consta que el establecimiento fue abierto en 1950 por el Sr. Grynógel, que le puso el nombre de su hija, Céline, y que sigue siendo un negocio familiar.

5 — La fecha se discute en el proceso nacional por Céline Sàrl, que alega que Céline SA conocía la existencia de su negocio desde 1974.

17. Céline Sàrl interpuso un recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente que declaró que el Tribunal de Justicia había especificado en el asunto Robelco<sup>6</sup> que cuando un signo no se use con el fin de distinguir productos o servicios, incumbe a los Estados miembros determinar el alcance y el contenido de la protección otorgada a los titulares de las marcas que consideran haber sufrido un perjuicio por la utilización de este signo como nombre comercial o denominación social. La cuestión en el referido asunto era si la protección que puede otorgar un Estado miembro con arreglo al artículo 5, apartado 5, de la Directiva se refiere únicamente al uso de un signo idéntico a la marca o también al uso de un signo parecido. Por lo tanto, queda alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 5, apartado 1, letra a), al presente asunto. Con arreglo al estado actual de la jurisprudencia francesa, existe violación del derecho de marca siempre que se reproduzcan los elementos distintivos de una marca, sea cual fuere el uso que de ellos se haga.

18. Por lo tanto, la Cour d'appel planteó la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la Directiva (CE) 89/104 en el sentido de que la adopción por un tercero, que no ha sido autorizado para ello, de una marca denominativa registrada como denominación social, nombre comercial o rótulo de

6 — Sentencia de 21 de noviembre de 2002, Robelco (C-23/01, Rec. p. I-10913), apartado 34.

establecimiento en el marco de un establecimiento que comercializa productos idénticos, constituye un acto de uso de dicha marca en el tráfico mercantil que el titular puede prohibir en virtud de su derecho exclusivo?»

19. Céline SA, los Gobiernos francés, italiano y del Reino Unido, así como la Comisión han presentado sus observaciones escritas y orales.

## Apreciación

### *Observaciones preliminares*

20. La cuestión planteada es esencialmente si la adopción de una denominación social o de un nombre comercial<sup>7</sup> constituye un acto de uso en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva. Así formulada, dicha cuestión da lugar a dos observaciones.

7 — En la vista, el agente del Gobierno francés afirmó que, a los efectos del presente asunto, no había diferencia jurídicamente pertinente entre un nombre comercial (*nom commercial*), que identifica a un comerciante, y un rótulo de establecimiento (*enseigne*), que identifica un establecimiento mercantil. Por lo que respecta a este asunto, me referiré a ambos conceptos con el término «nombre comercial».

21. En primer lugar, puede ser necesario distinguir a algunos efectos entre la adopción formal de tal nombre y la forma en que se usa después de la adopción.

22. En segundo lugar, el supuesto del procedimiento principal únicamente puede estar comprendido en el artículo 5, apartado 1, letra a) y no en el artículo 5, apartado 1, letra b), dado que en la resolución de remisión se dice expresamente que el signo y la marca, así como los productos de que se trata, son idénticos y no meramente similares. Por consiguiente la cuestión del riesgo de confusión entre el signo y la marca no se plantea en el presente asunto. En cualquier caso, se separa de la cuestión de si la relación entre el signo y los productos es de tal naturaleza que sea constitutiva de un acto de uso a los efectos de cualquiera de las dos letras.

### *Artículo 5, apartado 1, letra a)*

23. La redacción del artículo 5 de la Directiva contiene cierto grado de variación estilística —agravada por la diferencia entre las distintas versiones lingüísticas— que, sin embargo, no debe distraernos de la distinción bastante clara que hace entre dos tipos de uso de un signo.

24. Por una parte, en los apartados 1 y 2 (y en los apartados 3 y 4 que se refieren a los primeros) se habla del uso para productos o servicios. Por otra parte, el apartado 5 trata de un uso que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios.

25. Se desprende de esta comparación que el uso en el sentido de los apartados 1 a 4 es un uso para distinguir bienes o servicios, cosa que se ve confirmada por la jurisprudencia.<sup>8</sup>

26. El Tribunal de Justicia ha dado mayor claridad a este concepto en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra a), al declarar, esencialmente, que el objetivo del derecho exclusivo que confiere dicha disposición es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Por tanto, 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 estas funciones. Un titular no puede prohibir dicho uso si éste no puede menoscabar sus

intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta.<sup>9</sup>

27. Además, los intereses del titular de la marca se ven afectados de este modo, en particular, cuando el uso puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre el titular y los productos comercializados por un tercero. A este respecto, es preciso comprobar si el público destinatario puede interpretar que el signo, tal como se utiliza, designa o tiene por objeto designar la empresa de procedencia de los productos.<sup>10</sup>

28. Estos elementos contribuyen a responder a la cuestión que ha formulado el órgano jurisdiccional remitente —teniendo en cuenta que se trata, en definitiva, de una apreciación fáctica, que debe realizar el órgano jurisdiccional competente para comprobar los hechos en cada caso.

29. Para que, en circunstancias como las del asunto principal, haya de entenderse que el titular de una marca está facultado para impedir el uso controvertido en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, ha de probarse que el acto de uso del signo distingue los bienes de que se trata y que menoscaba los intereses del titular al cercenar la capacidad de su marca

8 — Véase la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 38.

9 — Véanse las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartados 51 a 54, y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 59.

10 — Véanse las sentencias Arsenal Football Club, apartados 56 y 57, y Anheuser-Busch, apartado 60.

para cumplir su función esencial, que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia de sus propios productos. Tal será especialmente el caso si el uso de que se trata induce a pensar que existe una relación material en el tráfico económico entre el titular de la marca y productos que tienen un origen distinto. A este respecto, procede determinar si el público destinatario puede interpretar que el signo designa o tiene por objeto designar la procedencia de los productos.

30. Es jurisprudencia constante que, en el marco del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.<sup>11</sup> Además, a tenor del décimo considerando, la apreciación de dicho riesgo depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

31. Aunque, como he dicho, la apreciación del riesgo de confusión con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b) es distinta de

la apreciación que he esbozado en el punto 29 en relación con el artículo 5, apartado 1, letra a), parece claro que este mismo enfoque global es necesario en ambos casos. De hecho, en sus conclusiones en el asunto Arsenal Football Club,<sup>12</sup> el Abogado General Ruiz-Jarabo indica los factores que deben tenerse en cuenta en el marco del artículo 5, apartado 1, letra a), que son semejantes a los contenidos en el décimo considerando: la naturaleza de los bienes y prestaciones, la condición de sus eventuales destinatarios, la estructura del mercado y la implantación del titular de la marca. El examen de todos estos factores queda extramuros de las competencias del Tribunal de Justicia, por ser una apreciación de hecho, que compete exclusivamente del órgano jurisdiccional nacional.

32. Yo añadiría, y en este punto coincido con las alegaciones del Gobierno italiano, que la apreciación tiene que ser objetiva e independiente de la intención de la persona que usa el signo.

33. Aunque es el órgano jurisdiccional nacional competente quien debe hacer la necesaria apreciación de los hechos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, algunas reflexiones más pueden proporcionar una orientación adicional al órgano jurisdiccional remitente.

11 — Véanse, por ejemplo, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SÁBEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 22; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Mayer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 18; de 22 de junio 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartado 40, y de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551), apartado 27.

12 — Citado en la nota 9; véase el punto 53 de las conclusiones.



34. En la vista pareció haber consenso en que el tipo de uso del que se trata en el procedimiento principal, es decir, la adopción y uso de una denominación social o de un nombre comercial, podía constituir un acto de «uso» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, pero que no lo constituye automáticamente en todos los casos. Estoy de acuerdo.

35. En particular, una denominación social no tiene que usarse necesariamente «para» productos o servicios que la sociedad entrega «en el tráfico económico». Su uso puede limitarse a circunstancias más formales, cuando la sociedad opera con uno o varios nombres distintos. Incluso cuando se usa la denominación social en alguna relación con bienes o servicios en el tráfico económico, dicho uso no necesariamente distingue bienes o servicios, designa su procedencia o denota la existencia de una relación material en el tráfico económico con el titular de una marca idéntica o similar. En la vista, el Reino Unido dio el ejemplo de una factura, a nombre de la sociedad, para la comercialización de bienes que se identifican por un sello o marca diferentes. *A fortiori*, la mera adopción (registro) de una denominación social antes de cualquier uso, que es el objeto central de la cuestión en los términos en que la plantea el órgano jurisdiccional nacional, normalmente tiene que quedar fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

36. Por otra parte parece poco probable que la adopción de un nombre comercial no esté seguida de un uso «en el tráfico económico». Sin embargo, es posible que, en función de todas las circunstancias que concurren, la manera en que se use no distinga bienes o servicios, no designe su procedencia o no denote la existencia de una relación material en el tráfico económico con el titular de una marca idéntica o similar.

37. Sobre este particular ha de observarse que la existencia de una enumeración no exhaustiva en el artículo 5, apartado 3, del tipo de conductas que *pueden* estar prohibidas en virtud del artículo 5, apartados 1 y 2, no implica que tales conductas estén siempre prohibidas. En todos los casos será necesario averiguar si la conducta específica cumple los requisitos de apreciación que he indicado antes en el punto 29.

38. Por lo tanto, debe responderse a la cuestión del órgano jurisdiccional nacional, en los términos en los que fue planteada, que la mera adopción de una denominación social o de un nombre comercial no constituye normalmente un acto de uso en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva. El uso posterior de tal nombre en el tráfico económico tiene que ser apreciado por el órgano jurisdiccional competente, con arreglo a los hechos de cada caso y a la luz de

los criterios expuestos en el punto 29 *supra* para determinar si constituye un acto de uso para bienes o servicios a los efectos de dicha disposición.

39. No obstante, aparte de esa respuesta, una serie de consideraciones adicionales pueden ayudar al órgano jurisdiccional nacional a resolver el asunto del que conoce. Ciertamente, el Reino Unido ha solicitado más orientación sobre determinados aspectos que se discutieron en la vista y es posible que el hecho de que el asunto haya sido remitido a la Gran Sala indique por sí mismo que un análisis adicional resulta adecuado.

#### *Otras bases jurídicas de la protección*

40. La normativa francesa, en la medida en que, según la interpretan los órganos jurisdiccionales, permite al titular de una marca que prohíba el uso de una denominación social o de un nombre comercial en circunstancias que no implican la función de distinguir bienes o servicios, designar su procedencia, denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico con el titular de una marca, o que le perjudique de otra forma, habida cuenta de las funciones de la marca, no puede basarse válidamente en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

41. Sin embargo, puede basarse válidamente en el artículo 5, apartado 5, que permite a los Estados miembros otorgar protección contra el uso de un signo que tenga lugar «con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios», como el Tribunal de Justicia afirmó en el asunto *Robelco* al que hace referencia la *Cour d'appel*.<sup>13</sup> Si éste es el caso, procede recordar que únicamente cabe invocar el artículo 5, apartado 5, cuando la utilización del signo se realice 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. Aquí, nuevamente, se trata de hacer una apreciación de los hechos, que debe realizar el órgano jurisdiccional nacional competente.

42. Además, el sexto considerando de la Directiva especifica que no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores. Manifiestamente, la normativa nacional sobre competencia desleal puede conferir a los titulares de marcas derechos como el que Céline SA pretende hacer valer en el procedimiento principal. La normativa sobre el registro de sociedades también puede restringir los tipos de denominaciones que pueden registrarse excluyendo, entre otros, aquellos que sean idénticos o similares a una marca existente.

<sup>13</sup> — Véase el punto 17 *supra*.

43. Sin embargo, ha de tenerse presente que entre las disposiciones que invoca Céline SA, la cuestión que plantea el órgano jurisdiccional nacional se limita a las relativas al derecho de marcas en un ámbito que ha sido armonizado en su totalidad por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.<sup>14</sup> Habida cuenta de esta armonización, estas disposiciones únicamente serán conformes a Derecho si son coherentes con el artículo 5, apartado 1.

*Artículo 6, apartado 1, letra a)*

44. En la medida en que el derecho que Céline SA pretende hacer valer se deriva de la normativa sobre marcas y de su condición de titular de una marca, no es posible ignorar la limitación del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, conforme a la cual el titular no puede impedir a otra persona el uso de su nombre o su dirección en el tráfico económico, siempre que el uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

45. Céline SA pretende prohibir que Céline Sàrl use su propia denominación social y nombre comercial. Estoy de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido en que no deben tomarse en consideración elementos como

«Sàrl», que meramente indican una determinada forma de personalidad jurídica. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 1, letra a), no está restringido a los nombres de las personas físicas.<sup>15</sup>

46. Sin embargo, discrepo de la alegación que hizo el Gobierno italiano en la vista, según la cual el artículo 6, apartado 1, letra a), no permite a otras personas usar sus nombres en el tráfico económico para distinguir bienes o servicios si existe identidad o similitud entre el nombre y la marca registrada o entre los respectivos bienes o servicios de que se trata, o, en otras palabras, en los supuestos definidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b).

47. Por el contrario, como el derecho del titular de la marca a prohibir una conducta está definido, esencialmente, en estas últimas disposiciones, la limitación del artículo 6, apartado 1, letra a) tiene que referirse al derecho así definido. De no ser así, la limitación se referiría a lo sumo a los derechos opcionales establecidos en el artículo 5, apartados 2 y 5. Sin embargo, el tenor literal y la estructura de las disposiciones evidencian que la limitación del artículo 6, apartado 1, letra a), es de aplicación a todo el artículo 5. Además, el

14 — Véase, por ejemplo, la sentencia Arsenal Football Club, citada en la nota 9, apartados 43 a 45.

15 — Véase la sentencia Anheuser-Busch, citada en la nota 9, apartados 77 a 80. Como la Directiva no contiene ninguna limitación relativa al nombre que puede usarse, la normativa nacional no debe interpretarse de forma que imponga ninguna restricción.

Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Anheuser-Busch<sup>16</sup> que, en principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir; si no, en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma.

48. La cuestión significativa en el marco del procedimiento principal es, sin embargo, si la adopción del nombre «Céline» para el establecimiento comercial de Nancy (como nombre comercial y, posteriormente, como denominación social), y su posterior uso para bienes (si se demuestra que existió este tipo de uso) *después* del registro de la marca «Céline» por Céline SA, se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. (Si se hubiese adoptado y usado el nombre *antes* del registro de la marca, está claro que el requisito de las «prácticas leales» únicamente podría ser de aplicación al uso realizado después del registro y su aplicación se habría visto afectada por el desplazamiento en el tiempo del período de referencia).

49. Una vez más, se trata de una apreciación de los hechos, que debe realizar el órgano jurisdiccional nacional competente. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha facilitado en el pasado ciertas orientaciones sobre lo que pueden ser prácticas leales a efectos del

artículo 6, apartado 1, de la Directiva, y el Reino Unido, en particular, ha solicitado que en el caso de autos se haga una aclaración más detallada. En el caso de que la Gran Sala acceda a esta solicitud, las siguientes observaciones pueden resultar relevantes.

50. En términos generales, el requisito de las prácticas leales expresa una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca.<sup>17</sup> Incumbe al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes con el fin de determinar, en particular, si puede considerarse que el usuario del nombre o de otra indicación practica una competencia desleal frente al titular de la marca.<sup>18</sup>

51. En el asunto Gillette,<sup>19</sup> el Tribunal de Justicia declaró en el marco del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva, que el uso de la marca no resulta conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial, entre otras cosas, cuando:

- se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el usuario y el titular de la marca, o

17 — Sentencias BMW, citada en la nota 8, apartado 61; de 7 de enero de 2005, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Rec. p. I-691), apartado 24, y Anheuser-Busch, citada en la nota 9, apartado 82.

18 — Sentencias Gerolsteiner Brunnen, citada en la nota 17, apartado 26, y Anheuser-Busch, citada en la nota 9, apartado 84.

19 — Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland (C-228/03, Rec. p. I-2337).

16 — Citada en la nota 9, apartado 81.

- afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación, o
- desacredita o denigra dicha marca.

52. Nuevamente, esa orientación constituye una valiosa ayuda para el órgano jurisdiccional nacional en su apreciación del asunto del que conoce. Sin embargo, el nombre usado por Céline Sàrl no se adoptó o usó como nombre comercial ni denominación social hasta después de que Céline SA hubiese registrado su marca «Céline».

53. Parece evidente que, en este contexto, la cuestión del conocimiento es crucial.

54. Normalmente, no puede entenderse que una persona actúa conforme a las prácticas leales en materia comercial si adopta un nombre para usarlo en el tráfico comercial con el fin de distinguir productos o servicios que sabe son idénticos o similares a aquellos protegidos por una marca existente que sea idéntica o similar.

55. La mera ignorancia de la existencia de la marca no será suficiente para incluir la adopción y el uso del nombre dentro del marco de las prácticas leales. Unas prácticas leales en la elección de un nombre para su uso en el tráfico económico tienen que comprender una diligencia razonable al determinar que el nombre elegido no entra en conflicto, entre otras cosas, con una marca existente y, por lo tanto, la comprobación de la existencia de tal marca. Además, una búsqueda en los registros de marcas nacional y comunitario no reviste normalmente ninguna especial dificultad ni representa ninguna carga.

56. Sin embargo, cuando se ha actuado con diligencia razonable y no se ha encontrado tal marca, no parece posible declarar que la persona que adopta el nombre ha actuado, a este respecto, de forma contraria a las prácticas leales en material industrial o comercial. En dichas circunstancias, será excepcional que de hecho exista una marca similar o idéntica al nombre, cuyo titular desee impedir el uso de éste. No obstante, si éste fuese el caso, considero que el derecho del titular de la marca se vería restringido por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, dado que la limitación únicamente está condicionada por la honestidad de la conducta del usuario.<sup>20</sup>

20 — Otro supuesto de estas características, en el marco del artículo 5, apartado 1, letra b), puede ser el de que se ha encontrado una marca similar o idéntica, pero la persona que ha adoptado el nombre comercial ha cometido, de buena fe, un error al apreciar el grado de similitud entre los respectivos bienes o servicios protegidos.

57. Por otra parte, si se encontrase una marca similar o idéntica, el alcance de la prohibición de usar el nombre que puede establecer el titular de la marca dependería de la conducta posterior del usuario. Las prácticas leales implicarían, presumiblemente, contactar al menos al titular de la marca para obtener una reacción. En el caso de que éste se opusiera al uso del nombre por motivos razonables (y cualquiera de las circunstancias comprendidas en el artículo 5, parecen, por definición, poder constituir motivos razonables de objeción), el uso posterior del nombre al que se opone el titular de la marca no sería conforme a las prácticas leales en materia mercantil.

58. El Gobierno del Reino Unido sugiere que una aquiescencia por parte del titular de la marca puede impedirle prohibir el uso del nombre. Sin embargo, aunque un impedimento personal para interponer una acción puede resultar lógico, no parece formar parte de la estructura del artículo 6, apartado 1, que, como ya he indicado, únicamente está condicionado por la honestidad de la conducta del usuario. Por lo tanto, una regla de estas características tendría que estar sujeta al requisito de que no pudiera subsanarse una conducta que inicialmente no era conforme con las prácticas leales en materia mercantil, con independencia de cualquier modificación posterior en la esencia de dicha conducta o la intención subyacente. Por otra parte, puede considerarse que una persona que ha contactado con el titular de la marca (asegurándose de que éste recibe su notificación) actúa conforme a las prácticas leales,

si, una vez transcurrido un período de tiempo razonable, no se ha hecho ninguna objeción al uso de un nombre similar o idéntico. En cualquier caso, la aquiescencia por parte del titular de una marca en el uso de un nombre similar o idéntico a su marca puede, según las circunstancias, ser suficiente para constituir un consentimiento en el sentido del artículo 5, apartado 1, y, en consecuencia, apartar el acto de uso del ámbito de la prohibición por otra vía.

59. Por último, trato un tema que no es relevante en el procedimiento principal, por estar éste limitado al Derecho y territorio franceses. El objetivo principal de la Directiva, expresado en el primer considerado, es aproximar las legislaciones de los Estados miembros para eliminar «disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común». ¿Cómo se vería afectada la obligación de observar prácticas leales si Céline Sàrl fuese una sociedad de otro Estado miembro que entra en el mercado francés?

60. En mi opinión, deberían aplicarse, en su mayoría, las mismas consideraciones. En principio, un operador económico tiene que poder usar el mismo nombre personal, denominación social o nombre comercial en toda la Comunidad y no verse afectado por una prohibición de hacerlo en un Estado miembro debido al registro *posterior* en dicho Estado miembro (o en el Registro de marcas comunitarias) de una marca idéntica

o similar al nombre de que se trata. Sin embargo, la *ampliación* del uso del nombre a otro Estado miembro debe estar sujeta al mismo requisito de las prácticas leales para averiguar si, *antes* de adoptar el nombre, *ya* se había registrado una marca idéntica o similar en dicho Estado miembro (o como marca comunitaria).

## Conclusión

61. En consecuencia, considero que el Tribunal de Justicia debe responder del siguiente modo a la cuestión planteada por la Cour d'appel de Nancy:

«La mera adopción de una denominación social o nombre comercial similar o idéntico a una marca existente no constituye un acto de uso en el sentido del artículo 5, 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.

El uso posterior de tal nombre en el tráfico económico tiene que ser apreciado por el órgano jurisdiccional competente para determinar si constituye un acto de uso para bienes o servicios a los efectos de dicha disposición, esto es, averiguar si distingue los bienes o servicios de que se trata y menoscaba los intereses del titular de la marca al cercenar la capacidad de su marca para cumplir su función esencial, que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia de sus propios productos o servicios. Tal será especialmente el caso si el uso de que se trata induce a pensar que existe una relación material en el tráfico económico entre el titular de la marca y los productos o servicios que tienen un origen distinto. A este respecto, procede determinar si el público destinatario puede interpretar que el signo designa o tiene por objeto designar la procedencia de los productos o servicios.

El derecho que tiene el titular de la marca de prohibir dicho uso está sujeto a la limitación prevista en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE, que, a su vez, está supeditada a que el usuario del nombre observe las prácticas leales en materia industrial y mercantil. En particular, el uso de la marca no resulta conforme con dichas prácticas leales cuando se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el usuario y el titular de la marca, o afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación, o desacredita o denigra dicha marca. Las prácticas leales en relación con la adopción de un nombre para su uso en el tráfico económico suponen una diligencia razonable al contactar al titular de cualquier marca similar o idéntica registrada para bienes o servicios similares o idénticos a aquellos para los cuales se pretende usar el nombre y el respeto de cualquier requisito razonable que el titular de tal marca exija dentro de un período de tiempo razonable.»