

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. GEORGES COSMAS

presentadas el 5 de mayo de 1998 *

I. Introducción

ductos, de la marca «Chiemsee», que había sido registrada por la primera.

1. Mediante las cuestiones prejudiciales que remite al Tribunal de Justicia, la Sala de lo Mercantil del Landgericht München I solicita la interpretación de la letra c) del apartado 1 y del párrafo primero del apartado 3 del artículo 3, así como de la letra b) del apartado 1 del artículo 6, 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 (en lo sucesivo, «Directiva»).¹

II. La Directiva 89/104

3. El artículo 2 de la Directiva dispone lo siguiente:

2. Las cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, por un lado, la sociedad Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH (WSC), demandante en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «demandante») y, por otro, a) en el asunto C-108/97, la empresa Boots-un Segelzubehör Walter Huber (en lo sucesivo, «primera demandada») y b), en el asunto C-109/97, la empresa Franz Attenberger (en lo sucesivo, «segunda demandada»), como consecuencia de la utilización por estas últimas, para distinguir sus pro-

«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.»

* Lengua original: griego.

¹ — DO 1989 L 40, p. 1.

4. El artículo 3 de la Directiva, en el que se establecen las causas de denegación o nulidad de la marca, tiene el siguiente tenor:

h) [...]

2. [...]

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

a) [...]

b) [...]

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

[...]»

d) [...]

5. El artículo 5, relativo a los derechos conferidos por la marca, dispone:

[...]

«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:

6. Por otro lado, el artículo 6 de la Directiva, referente a la limitación de los efectos de la marca, establece lo siguiente:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

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

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.

a) [...]

2. [...]

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) [...]

5. [...]

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

III. Marco jurídico nacional

7. Tal como se desprende de la resolución de remisión, en Alemania, antes de la adaptación del Derecho interno a la Directiva y hasta el 31 de diciembre de 1994, estaba vigente la Warenzeichengesetz (Ley de Marcas; en lo sucesivo, «WZG»), que en el número 1 del apartado 2 de su artículo 4 excluía el registro de aquellas marcas «que carezcan de carácter distintivo o que estén constituidas exclusivamente por [...] palabras que contengan indicaciones sobre la especie, época o lugar de fabricación, la calidad, el destino [...] de los productos».

8. No obstante, también las marcas carentes de carácter distintivo según dicha disposición gozaban de protección, de conformidad con el apartado 3 del artículo 4 de la WZG, siempre que estuvieran «implantadas» en el tráfico económico.

9. Asimismo, en su artículo 25 («Ausstattungsschutz»; «Protección de la presentación»), reconocía la posibilidad de adquirir un derecho de marca no mediante el registro sino mediante el uso en razón de los efectos de dicho uso en el tráfico económico. Según la resolución de remisión, dicha disposición denominaba este supuesto «notoriedad».

10. El Derecho alemán fue adaptado a la Directiva mediante la Markengesetz (Ley de Marcas; en lo sucesivo, «MarkenG»), que entró en vigor el 1 de enero de 1995.²

11. En el apartado 2 del artículo 8 de dicha Ley, que corresponde a la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, se establece que será denegado el registro de, entre otras, las marcas «que se compongan exclusivamente de [...] indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica [...] u otras características del producto».

12. Con arreglo al apartado 3 del mismo artículo 8, una marca que no pueda gozar de protección por estar incurso en causa de denegación a efectos del apartado 2 del artículo 8 de la MarkenG,³ puede, sin embargo, ser registrada «si, antes de la fecha de la decisión de registro, se encuentra *implantada* en los círculos comerciales interesados, como consecuencia de su uso para los productos [...] para los cuales se haya solicitado el registro».

2 — Con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros debían adaptar su Derecho interno a sus disposiciones, a más tardar, el 28 de diciembre de 1991. No obstante, mediante la Decisión 92/10/CEE (DO 1992, L 6, p. 35), el Consejo hizo uso de la facultad que le confería el apartado 2 del artículo 16 y aplazó la fecha de expiración del plazo de ejecución de la Directiva hasta el 31 de diciembre de 1992.

3 — Por ejemplo, según el órgano jurisdiccional remitente, una marca compuesta exclusivamente de una indicación que pueda servir para designar la procedencia geográfica de los productos.

13. Por otra parte, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 de la misma Ley (que sustituyó al artículo 25 de la Ley precedente), puede adquirirse un derecho sobre una marca en razón de su uso y de la *notoriedad* que haya adquirido en el tráfico económico.

polio por una empresa de indicaciones que también otras empresas están interesadas en utilizar.

14. De acuerdo con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales alemanes, la implantación es un concepto más amplio y fundamental que la notoriedad. Así, el hecho de que no se deniegue el registro de una marca por haberse implantado en el tráfico económico significa, necesariamente, que ha adquirido también notoriedad; no sucede, en cambio, a la inversa. Para apreciar cuándo concurre la notoriedad y cuándo la implantación, debe distinguirse entre los elementos verbales y morfológicos de una marca que tiene «por naturaleza» carácter distintivo de aquellos otros que no tienen tal carácter (como lo conceptos descriptivos, entre los cuales se cuentan los que designan la procedencia geográfica). Los primeros, en general, justifican el registro y la protección de la marca, mientras que los segundos deben haber sido aceptados, a través del uso, por los círculos comerciales interesados. El porcentaje de aceptación, en lo que respecta a la notoriedad/implantación, oscila aproximadamente entre el 16 % y el 70 %. Para efectuar esta comprobación, se utilizan principalmente encuestas. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina alemanas difícilmente aceptan el reconocimiento y la protección de las indicaciones que sea necesario mantener «disponibles», es decir, si lo he comprendido correctamente, el mono-

IV. Hechos

15. Con una extensión de 80 km², el Chiemsee es el mayor lago de Baviera. Constituye un polo de atracción del turismo. Entre otras actividades, en dicho lago se practica el *windsurfing*. En los alrededores del lago, denominados Chiemgau, se ejercen principalmente actividades agrícolas.

16. La demandante está domiciliada en Grabenstätt, cerca del Chiemsee. Comercializa ropa, calzado y otros artículos deportivos modernos («fashion sport»), que son diseñados por una sociedad filial de la demandante, también establecida en las proximidades del Chiemsee, y fabricados en otra región. Para distinguir sus productos, la demandante utiliza desde 1990 el nombre del lago. Por otra parte, entre 1992 y 1995, la demandante registró la misma denominación como marca de sus productos, con distintas representaciones gráficas, en ocasiones acompañadas de imágenes (en particular la representación de un deportista que, si bien lo interpreto, ejecuta un zambullido), así como de indicaciones verbales adicionales, tales como: «Chiemsee Jeans», «Windsurfing —

WINDSURFING CHIEMSEE

Chiemsee — Active Wear», «By Windsurfing Chiemsee», etc. Dichas marcas, tal como se representan en la resolución de remisión, son, por orden cronológico, las siguientes:

Número de registro/marca

Fecha de registro

A.

2009617

17.2.1992



B.

2009618

17.2.1992



C.

2014831

1.6.1992



D.

2043643

31.8.1993



E. 2043644

31.8.1993



F. 2086304

30.11.1994



G. 2901054

31.1.1995



17. Tal como observa el órgano jurisdiccional remitente, las autoridades alemanas competentes, tanto administrativas como judiciales, han considerado siempre que el término «Chiemsee» designa una procedencia geográfica y no puede por tanto, como tal, ser registrado como marca. No obstante, admiten su registro exclusivamente en razón de su

representación gráfica, distinta en cada ocasión, de la figura y de los caracteres que la acompañan.

18. La demandada en el asunto C-108/97 comercializa en una región próxima al Chiem-

WINDSURFING CHIEMSEE

see, sólo desde 1995, entre otras cosas, ropa deportiva (camisetas, sudaderas, etc.). Dichos productos se designan con la indicación dis-

tintiva «Chiemsee», que no ha sido registrada como marca, con la siguiente representación gráfica:

(a)

Chiemsee.

19. Por otro lado, la demandada en el asunto C-109/97 comercializa, en los alrededores del Chiemsee, productos similares a los de la empresa anterior, designados, además de con

la indicación distintiva que acabo de reproducir, con las siguientes indicaciones, que tampoco han sido registradas:

(b)



(c)

CHIEMSEE

NATURAL

20. En el procedimiento principal, la demandante se opuso al uso de la denominación «Chiemsee» por parte de las demandadas, sosteniendo que, pese a las diferencias en la representación gráfica, existe un riesgo de confusión con la denominación que ella misma utiliza desde 1990 y ha registrado como marca, conocida en el tráfico económico.

21. Por el contrario, las demandadas afirmaron que la palabra «Chiemsee» no puede gozar de protección, dado que se trata de una indicación de procedencia geográfica que debe mantenerse disponible y que, por tanto, su utilización, con otra representación gráfica, no puede originar un riesgo de confusión.

22. Habida cuenta de lo que antecede, el órgano jurisdiccional nacional estimó necesario plantear al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las siguientes cuestiones:

«1) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 1, letra c):

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra c), en el sentido de que basta con que exista la *posibilidad* de utilizar la denominación para designar el origen geográfico, o bien tiene que concretarse tal posibilidad (en el sentido de que otras empresas similares utilicen ya dicho término para designar el origen geográfico de productos similares o, al menos, existan indicios de que es presumible que así sea en un futuro inmediato), o bien tiene que existir también la necesidad de utilizar dicha denominación para referirse al origen geográfico de los productos de que se trate, o bien tiene que existir, además, una especial necesidad de utilizar dicha indicación de procedencia porque, por ejemplo, en dicha región se fabrican productos de la misma especie que disfrutaban de cierta reputación?

Para interpretar en sentido amplio o restrictivo el artículo 3, apartado 1, letra c), en relación con indicaciones de procedencia geográfica, ¿tiene alguna incidencia la circunstancia de que los efectos de la marca estén limitados según el artículo 6, apartado 1, letra b)?

¿Sólo están incluidas entre las indicaciones de procedencia geográfica a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), aquellas indicaciones relativas a la *fabricación* del producto en dicho lugar, o bien basta con que dichos productos se comercialicen en ese lugar o desde él, o bien, en el caso de la fabricación de productos textiles, basta con que éstos sean diseñados en dicha región, aunque después sean confeccionados en otro lugar en virtud de una contrata?

2) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 3, primera frase:

¿Qué exigencias se derivan de ésta disposición para que una denominación de carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), pueda ser registrada?

En particular: ¿Son dichas exigencias las mismas en todos los casos, o bien difieren

según el grado del imperativo de disponibilidad ("Freihaltebedürfnis") existente?

¿Es compatible con dicha disposición el criterio actualmente aplicado, en particular, en la jurisprudencia alemana, según el cual, en caso de denominaciones descriptivas para las que exista un imperativo de disponibilidad ("Freihaltebedürfnis"), se exige y debe probarse una implantación en el mercado ("Verkehrsdurchsetzung") que se extienda a más del 50 % de los sectores interesados?

¿Resultan de dicha disposición exigencias relativas al modo en que debe comprobarse el carácter distintivo adquirido mediante el uso?»

V. Sobre el Fondo

A. Sobre la primera cuestión

23. Mediante las partes primera y tercera de la primera cuestión prejudicial, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, básicamente, si y en qué circunstancias un topónimo puede constituir una marca y, si la respuesta es afir-

mativa, qué alcance tiene la protección conferida a dicha marca frente a terceros.

24. Para responder a dicha cuestión, debe en primer lugar recordarse la finalidad de la Directiva, así como la razón que justifica la protección de la marca.

25. Tal como se desprende de sus considerados primero y tercero, la Directiva persigue una primera aproximación de las legislaciones divergentes de los Estados miembros en materia de marcas, debido a que las disparidades existentes pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

26. A tal fin, la Directiva establece, en particular, normas comunes relativas al registro y a la eventual declaración posterior de nulidad de la marca, y define el contenido y los límites de la protección del derecho de marca, dejando a los Estados miembros la regulación de los detalles, principalmente en materia de procedimiento.

27. El objetivo central del sistema establecido por el legislador comunitario lo constituye la salvaguardia y protección de la función esencial de la marca. Dicha función, tal como se desprende en particular del séptimo conside-

rando y del artículo 2, de la letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 3, del apartado 5 del artículo 5 y de la letra a) del apartado 2 del artículo 10 de la Directiva, consiste, por un lado, en la individualización de los productos de una empresa y su distinción de otros productos similares (función distintiva de la marca) y, por otro, en la vinculación de los mismos a una determinada empresa (garantía de procedencia).

En efecto, tal como lo ha subrayado de manera reiterada este Tribunal, «la función esencial de la marca [...] es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia». ⁴

28. Precisamente habida cuenta de esta función de la marca, según mi parecer, el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva atribuye a la falta de carácter distintivo la naturaleza tanto de causa autónoma de denegación o nulidad de la marca [letra b)] como también de causa más concreta de nulidad o denegación de las marcas que bien se compongan exclusivamente de indicaciones descriptivas [letra c)] o bien se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en el comercio [letra d)].

29. En efecto, si bien los supuestos contemplados en las letras c) y d), desde el punto de vista formal, se diferencian en el texto de la Directiva del previsto en la letra b), funda-

⁴ — Véase, entre otras, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, *Loendersloot* (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartado 24.

mentalmente constituyen casos más particulares o específicos o, simplemente, más característicos de la falta de carácter distintivo de la marca, que explican e ilustran el concepto general de la falta de carácter distintivo, más que introducir conceptos genéricos o fundamentalmente distintos del mismo.⁵ Conduce también a esta conclusión la interpretación del citado apartado en relación con el apartado 3 del artículo 3, según el cual no se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, posteriormente, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un *carácter distintivo*. En otras palabras, en tales casos, regulados de forma unitaria en el apartado 3 del artículo 3, la marca adquiere posteriormente la cualidad de la que en principio carecía y cuya falta impedía su registro o permitía la cancelación de éste, a saber, el carácter distintivo. En consecuencia, debe conside-

rarse que en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 están comprendidos los supuestos que no se contemplan expresamente en las otras dos letras citadas del mismo artículo.⁶

30. Pasemos ya a la disposición controvertida de la letra c) del apartado 1 del artículo 3. Del propio tenor de la disposición se desprende que deben cumplirse tres requisitos para subsistir en ella una marca compuesta de una indicación geográfica, a saber: a) la marca debe componerse *exclusivamente* de la indicación geográfica; b) la indicación debe poder servir, en el comercio, para designar la *procedencia geográfica*, y c) la procedencia geográfica debe constituir una *característica* del producto. Más concretamente:

a) Exclusividad

5 — La circunstancia de que las indicaciones descriptivas y convertidas en habituales son subcategorías de las indicaciones carentes de carácter distintivo se desprende con claridad del tenor del apartado 1 del artículo 2 de la Propuesta de Directiva de la Comisión (DO 1980, C 351, p. 1, y DO 1985, C 351, p. 4). Según esta formulación inicial, podía denegarse el registro o declararse la nulidad, entre otras, de las marcas «que, a la fecha de la presentación de la solicitud [...] carezcan de *carácter distintivo* en dicho Estado miembro, en particular:

a) [...] [sigue el texto de la vigente letra c) del apartado 1 del artículo 3, con el siguiente añadido, que corresponde al actual tenor del apartado 3 del artículo 3:] *a menos que dichas marcas hayan adquirido carácter distintivo debido al uso hecho de ellas,*

b) [...] [texto equivalente, básicamente, a la letra d) del apartado 1 del artículo 3)]» (el subrayado es mío).

Los referidos supuestos se abordan también en el mismo pasaje en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, tomo 828, n.º 11851, p. 305), que establece, en el número 2 de la letra B de su artículo 6 *quinquies*, que las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que «2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, [...] el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama» [n.º 213/75, 1-258].

Por otra parte, debe señalarse que los apartados 1 y 3 del artículo 7 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) tienen un tenor análogo al de los apartados 1 y 3 del artículo 3 de la Directiva.

31. Procede observar, en primer lugar, que en el ámbito de dicha disposición sólo están comprendidas las marcas que se compongan *«exclusivamente»* de signos o indicaciones de contenido meramente descriptivo. En consecuencia, se exceptúan las marcas compuestas que, además de dichas indicaciones, contengan asimismo una o varias palabras, imágenes, representaciones, etc. que, de forma autónoma o en relación con la indicación descriptiva, confieran carácter distintivo a la marca. Desde esta perspectiva, soy del parecer de

6 — Véase Cornish, W. R.: *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, 3.ª ed., Londres, 1996, p. 588.

que no están comprendidas en el ámbito de la disposición controvertida marcas como las de la demandante en el procedimiento principal que se indican anteriormente con las letras A, B, C, D y E, como tampoco la de la segunda demandada designada con la letra c).⁷

cada ocasión. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente menciona las marcas de la demandante antes designadas con las letras F y G, que se diferencian sólo por la respectiva representación gráfica de la palabra «Chiemsee» en la composición de cada una de ellas.

32. En consecuencia, en casos como el que es objeto del litigio principal, el problema se plantea en relación con las marcas compuestas exclusivamente de una indicación geográfica, como las de la demandante antes indicadas con las letras F y G, así como las marcas a) y b) de las demandadas.

b) Procedencia geográfica

33. Tal como señalé anteriormente, de la resolución de remisión se desprende que las autoridades alemanas consideran que una indicación geográfica como la indicación «Chiemsee» es descriptiva y, por consiguiente, no puede ser objeto de registro como tal. La admiten, sin embargo, exclusivamente debido a que su representación gráfica es distinta en

34. Estimo que este planteamiento es erróneo. Cuando el único o principal elemento de una marca es un término geográfico, la cuestión de si dicho término puede designar una procedencia geográfica a efectos de la disposición controvertida debe apreciarse con criterios objetivos, habida cuenta del significado que tiene el término en sí. En marcas como las que figuran anteriormente con las letras F, G, a) y b), el único o principal elemento es el verbal, es decir, la impresión acústica que se produce en el oído o en la imaginación del oyente al percibir la palabra «Chiemsee». La impresión óptica que producen todas esas marcas es escasa y desempeña un papel enteramente secundario en la percepción de la marca, debido a que se limita a la presentación gráfica de la misma palabra con diferentes elementos [en la marca b) simplemente mediante la inserción de la palabra «Chiemsee» en una elipse de color más oscuro], sin que resulte sostenida o reforzada por otras palabras o imágenes. El efecto de ello es que se provoca una confusión referente a la relación entre las marcas, ya que se crea la impresión de que se trata simplemente de variantes de la misma marca y, por extensión, de productos de la misma empresa comercial a la que pertenece la marca. En conclusión, la distinta representación gráfica en cada caso del mismo término no constituye un elemento distintivo o adicional añadido, por así decir, a la palabra,

⁷ — Dado que están comprendidas en el ámbito de la disposición controvertida las marcas que se compongan «exclusivamente» de un término geográfico, una marca no puede estar comprendida en dicha disposición de manera parcial, es decir, sólo en la medida en que contiene una indicación descriptiva. Y ello porque, como marca compuesta, por definición no está comprendida en el ámbito de dicha disposición. Además, con carácter más general, dado que el punto de vista que debe adoptarse es el de la impresión de conjunto producida por la marca (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23), los distintos elementos de la misma no deben examinarse de forma autónoma.

de tal modo que se cree en cada ocasión una nueva marca «compuesta», como erróneamente supone el órgano jurisdiccional remitente. Se trata de marcas simples que bien son idénticas o bien son similares entre sí [por ejemplo, las marcas F y a)], de tal modo que dan la impresión de constituir variantes de una misma marca.

Aceptar la tesis opuesta conduciría a la multiplicación *ad infinitum* de las marcas compuestas de la misma palabra, puesto que infinitos son los modos en que puede representarse de forma gráfica dicha palabra. Sin embargo, ello provocaría una confusión total en el mercado y multiplicaría los conflictos entre marcas, cosa que no pudo el legislador comunitario desear.⁸

35. Acto seguido, procede observar que la disposición controvertida no puede excluir en bloque todos y cada uno de los términos geográficos.

Así, es evidente que no están comprendidos en su ámbito de aplicación los topónimos imaginarios, míticos o inexistentes (tales como, por ejemplo, «Thule», «Utopía», «No Man's Land», «Atlántida», etc.), dado que es imposible que designen una procedencia geográfica.

De forma similar, no están comprendidos en el ámbito de la referida disposición los nombres de ciudades, lugares o regiones que han desaparecido o cambiado con el paso de los siglos (por ejemplo, «Bizancio», «Dacia», «Lutecia», «Babilonia», etc.).

Asimismo, no pueden considerarse comprendidos en la misma disposición los topónimos que no es lógico o no cabe esperar que signifiquen una procedencia geográfica de un producto concreto. Como tales se mencionan habitualmente las marcas «Mont Blanc» para plumas estilográficas (puesto que nadie puede, lógicamente, suponer que el producto de que se trata proceda de ese monte), «Polo Norte» para plátanos (dado que el clima en dicha latitud geográfica resulta prohibitivo para el cultivo de plátanos), etc.

Del mismo modo, no pueden tomarse en consideración términos geográficos enteramente desconocidos, es decir, términos que remiten a lugares desconocidos por el público en general, ya se encuentren dentro o fuera del Estado miembro en el que se plantea la cuestión de la protección de la marca, dado que, en todo caso, el público no puede relacionar el producto con los lugares designados por el topónimo de que se trata.

36. En todos los casos referidos, el término geográfico, bien por su naturaleza o bien de hecho, no designa la procedencia geográfica del producto y, por tanto, puede ser legítimamente utilizado como marca. Ello obedece a

⁸ — Véase el octavo considerando de la Directiva, en el que se subraya la necesidad de reducir el número total de marcas y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, mediante la supresión de la protección de las marcas no efectivamente utilizadas.

que la relación entre significante (la denominación que designa) y significado (lo designado por dicha denominación) presenta carácter *arbitrario*,⁹ es decir, es tan original e inesperada que permite individualizar el producto y distinguirlo de los productos equivalentes de otras empresas. Así pues, en tales casos la marca desempeña, por principio, su función distintiva.

37. Lo que antecede pone de manifiesto que la disposición controvertida no se opone al uso de todos los términos geográficos en general, sino sólo de algunos de ellos. Son éstos, en mi opinión, los términos geográficos que, a la fecha de la solicitud de registro de la marca, no se habían consolidado todavía, aunque podían constituir, sin embargo, «indicaciones de procedencia» o «denominaciones de origen», en el sentido específico que a la fecha de la adopción de la Directiva tenían dichos conceptos jurídicos en el Derecho comunitario.

En efecto, si el legislador comunitario hubiera querido excluir las indicaciones que designan meramente la procedencia geográfica, se habría referido a los signos que *designan* dicha procedencia, y ello porque tanto en el lenguaje corriente como en el comercio ésta es la función primordial de las indicaciones geográficas. El hecho de que en la Directiva se emplee la elaborada formulación «que puedan servir, en el comercio, para designar [...]» significa, en mi opinión, que dichas indicaciones

tienen el significado específico que acabo de señalar.

38. Los términos «indicaciones de procedencia» y «denominaciones de origen» tenían un significado concreto en el Derecho comunitario mucho antes de que el legislador comunitario los definiera, al menos en el sector de los productos agrícolas y alimenticios, mediante el Reglamento (CEE) n° 2081/92.¹⁰

39. En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha precisado el contenido de dichos términos, en particular en el marco de la interpretación del artículo 36 del Tratado CE. Se trataba de asuntos en los que se planteaba la cuestión de si restricciones impuestas por medidas nacionales a la libre circulación de mercancías podían justificarse en aras de la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial y, más concretamente, de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

9 — En el sentido de que no existe un nexo de causalidad entre significante y significado (véase De Saussure, F.: *Cours de linguistique générale*, ed. T. de Mauro, Payot, París, 1987, pp. 100 y ss.).

10 — Reglamento del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1). Disposiciones relativas a las indicaciones y denominaciones de origen se encuentran también en otros textos comunitarios, principalmente en el sector vitivinícola, tales como la letra s) del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 70/50/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1969, basada en las disposiciones del apartado 7 del artículo 33, relativa a la supresión de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación no contempladas en otras disposiciones adoptadas con arreglo al Tratado CEE (DO 1970, L 13, p. 29), y el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 2333/92 del Consejo, de 13 de julio de 1992, por el que se establecen las normas generales para la designación y la presentación de los vinos espumosos y de los vinos espumosos gasificados (DO L 231, p. 9).

40. Así, en su sentencia de 20 de febrero de 1975, Comisión/Alemania,¹¹ el Tribunal de Justicia declaró que «las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia a que se refiere dicha Directiva, cualesquiera que sean los elementos que puedan distinguirlas, designan al menos, en todos los casos, un producto procedente de una zona geográfica determinada; que, en la medida en que dichas denominaciones gozan de protección jurídica, deben satisfacer los objetivos de dicha protección, en particular la necesidad de asegurar no sólo la salvaguardia de los intereses de los productores interesados contra la competencia desleal, sino también la de los consumidores contra las indicaciones que puedan inducirles a error;

que dichas denominaciones únicamente desempeñan su función específica si el producto que designan posee efectivamente cualidades y atributos debidos a la localización geográfica de su procedencia;

que, en lo que respecta más concretamente a las indicaciones de procedencia, la localización geográfica del origen de un producto debe imprimir en éste una calidad y atributos específicos que puedan individualizarlo» (apartado 7).

11 — Asunto 12/74, Rec. p. 181. En dicha sentencia, este Tribunal juzgó, entre otras cosas, que las medidas alemanas que limitaban el uso de las denominaciones «Sekt» y «Weinbrand» a los vinos producidos en Alemania con una determinada proporción de uvas alemanas eran contrarias a las disposiciones del Derecho comunitario, entre ellas, la letra s) del apartado 3 del artículo 2 de la directiva 70/50, citada en la nota 10 *supra*, que establece que procede considerar prohibidas por los artículos 30 y siguientes del Tratado las medidas que «reservan exclusivamente a los productos nacionales denominaciones que no constituyan denominaciones de origen o indicaciones de procedencia».

41. Por otra parte, mediante la sentencia de 13 de marzo de 1984, Prantl,¹² tal como se precisó en la sentencia de 10 de noviembre de 1992, Exportur,¹³ el Tribunal de Justicia admitió que también la botella de un producto puede constituir «una designación indirecta de origen geográfico» (se trataba de la botella «Bocksbeutel» que utilizaban los productores de vino de Franconia y Baden para la presentación de sus vinos). Tal como se desprende de la sentencia, dicha indicación puede gozar de protección si ha sido utilizada desde hace mucho tiempo por los productores de una región determinada para distinguir sus productos, pero los artículos 30 y 36 del Tratado se oponen a una medida nacional que reserva exclusivamente a los productores nacionales el derecho de utilizar dichas botellas si productores de otros Estados miembros utilizan también tradicionalmente y desde hace mucho tiempo botellas similares para comercializar sus vinos.

42. En el asunto Exportur, al que acabo de referirme, se planteó la cuestión de si unas sociedades francesas podían legítimamente fabricar y vender en Francia productos de confitería con las denominaciones «Alicante» y «Jijona» (nombres de localidades españolas), que desde antiguo utilizaba una empresa española para calificar productos similares fabricados por ella.¹⁴ En su sentencia de 10 de noviembre de 1992, el Tribunal estableció la siguiente distinción entre los conceptos de

12 — Asunto 16/83, Rec. p. 1299.

13 — C-3/91, Rec. p. I-5529, apartados 31 a 34.

14 — La cuestión se suscitó debido a que, de conformidad con una disposición del Convenio hispano-francés de 1973 sobre la protección de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos, las referidas denominaciones estaban reservadas exclusivamente, en Francia, a los productos españoles y sólo podían utilizarse en las condiciones previstas por la legislación española.

«indicaciones de procedencia» y «denominaciones de origen»:

«[...] la finalidad de las indicaciones de procedencia es informar al consumidor de que el producto en el que figuran proviene de un lugar, de una región o de un país determinados. A esta procedencia geográfica puede ir vinculada una reputación más o menos grande» (apartado 11).

Por el contrario, «[e]n cuanto a la denominación de origen, ésta garantiza, además de la procedencia geográfica del producto, el hecho de que la mercancía ha sido fabricada según prescripciones de calidad o normas de fabricación adoptadas mediante un acto de la autoridad pública y controladas por dicha autoridad y, por tanto, que reúne determinadas características específicas» (mismo apartado).

43. El objetivo de la protección de las denominaciones de origen o indicaciones de procedencia en el Derecho comunitario constituye un objetivo de interés general. Así, no se autoriza al productor de un vino a utilizar, en las menciones relativas al método de elaboración de sus productos, indicaciones geográficas que no correspondan a la procedencia efectiva del vino.¹⁵

44. Al término de la larga andadura que condujo a la determinación del contenido de los dos términos controvertidos, trazada principalmente por este Tribunal en su jurisprudencia, el artículo 2 del Reglamento n° 2081/92, antes citado,¹⁶ dio las siguientes definiciones comunitarias:

«2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) *denominación de origen*: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

— originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

y

— cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y

15 — Sentencia de 13 de diciembre de 1994, SMW Winzersekt (C-306/93, Rec. p. I-5555), apartado 25.

16 — Punto 38 *supra*.

humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;

b) *indicación geográfica*: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

— originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

y

— que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.»¹⁷

45. De las consideraciones expuestas se deduce que en el Derecho comunitario, y especialmente en el ámbito de los signos distintivos, entre los que se cuentan las marcas, el concepto de «indicación de procedencia geográfica» es un concepto jurídico determinado y designa el nexo causal directo y necesario entre un producto y el lugar del que procede. Dicha relación de causalidad obedece a que el producto tiene determinadas particularidades, características o calidad relacionadas con su origen. Dichas características particulares pueden deberse a factores naturales (por ejemplo, materias primas, suelo, clima de la región), al método de fabricación o elaboración del producto (por ejemplo, método de fabricación tradicional) o a otros factores humanos (por ejemplo, concentración de empresas similares en la misma región, especialización en la fabricación o elaboración de determinados productos y mantenimiento de la calidad a determinados niveles). Cuando los productos de los que se trata pasan a ser más conocidos, adquiere renombre también el lugar en que se producen, de tal modo que, en lo sucesivo, entre los círculos interesados, la mención del lugar remite al producto o al tipo de producto que en él se fabrica (por ejemplo, «Limoges» o «Meissen» para porcelana, «Burdeos» para vinos, etc.).¹⁸ Por otra parte, si la mencionada relación de causalidad entre el lugar y el producto se ha consolidado, el topónimo se convierte en patrimonio común de los productores establecidos en la región, confiriéndoles un derecho exclusivo a su utilización. Dicho derecho se reconoce por regla general a nivel nacional y también está protegido a nivel comunitario.

17 — En mi opinión, no es necesario subrayar que, si bien dichas definiciones tienen validez «a efectos del presente Reglamento», tienen un valor y utilidad más generales.

18 — En esos casos, el término geográfico adquiere, además de su significado literal inicial (designación de un lugar geográfico), un segundo significado metafórico («secondary meaning» según la terminología inglesa). Es posible que este segundo significado sustituya o desplace al primero, como sucede en el caso de la denominación «Baccarat», a la que me referiré más adelante.

46. Habida cuenta de lo que antecede, como también sostiene correctamente la demandante, la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva significa que una indicación geográfica tiene eficacia distintiva y puede legítimamente constituir la marca de los productos de una determinada empresa, a condición de que su elección sea «arbitraria» en el sentido antes expuesto, es decir, que no constituya ni *pueda* constituir una indicación de procedencia o denominación de origen. Y ello porque, en tal caso, la percepción del término geográfico no provoca ninguna asociación particular en la imaginación del público, sino que produce el mismo efecto que tendría la elección de cualquier otro término o denominación inventados.

Por el contrario, siempre que la indicación geográfica es ya conocida por guardar relación con determinados productos, es decir, que ya se ha establecido una relación directa y necesaria entre la indicación geográfica y determinados productos, no se permite a ninguna empresa concreta monopolizarla mediante una marca. Basta para ello con que, en el momento de la presentación de la solicitud de la marca cuyo reconocimiento se solicita (en determinados casos, en el momento de la adopción de la decisión al respecto), concurren los requisitos de hecho a los que se supedita la protección de una indicación geográfica en tanto que indicación o denominación de origen (fabricación de productos con determinadas características en dicho lugar), al margen de que la indicación de que se trate esté ya legalmente registrada. En efecto, a tenor de la disposición controvertida, basta con que la indi-

cación¹⁹ pueda «servir, en el comercio, para designar [...] la procedencia geográfica».

47. Para refutar la tesis expuesta, las demandadas invocan las disposiciones nacionales y la jurisprudencia alemana, según las cuales, como señalé anteriormente, una indicación geográfica, en principio, no puede ser objeto de una marca, debido a que es descriptiva y debe mantenerse disponible. Por otro lado, también el órgano jurisdiccional remitente parece adoptar básicamente este punto de vista.

48. A este respecto, debe señalarse, ante todo, que, como ha sido declarado de forma reiterada, «al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a dicha Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta». ²⁰ Ello tiene validez, con mayor razón, en el presente caso, en el que la Directiva excluye expresamente la aplicación paralela de las disposiciones nacionales del Derecho de marcas (sexto considerando).

19 — Me refiero a la indicación geográfica en aras de la brevedad y debido a que sobre ella versa el presente asunto. Estas afirmaciones, sin embargo, tienen validez también con respecto a un «signo», que, a tenor de la disposición controvertida, puede designar una procedencia geográfica. En tal caso, el signo constituye una designación indirecta de origen geográfico, como las botellas «Bocksbeutel», antes mencionadas (véase el punto 41 *supra*).

20 — Sentencia de 20 de marzo de 1997, Phyltheron International (C-352/95, Rec. p. I-1729), apartado 18.

49. Según mi parecer, la tesis de las demandadas se ajusta a la tendencia, previa a la Directiva, de determinados ordenamientos jurídicos nacionales (entre ellos el alemán) en lo que respecta al registro de las indicaciones geográficas como marcas, tendencia que debe ya abandonarse. En efecto, antes de la adopción de la Directiva existían, en líneas generales, dos tendencias en esta materia entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Una de ellas *flexible*, según la cual en principio se admitía el registro de las referidas indicaciones en condiciones básicamente análogas a las que antes he propuesto (en particular, los Derechos francés, italiano y del Benelux), y la otra *estricta*, según la cual en principio se denegaba el registro de dichas indicaciones, básicamente por razones como las invocadas por las demandadas (en particular, Derechos británico, alemán y escandinavo).²¹

De forma similar, en Alemania fue denegada la marca «Nola» para distinguir productos alimenticios dietéticos y copos de cereales, debido a la existencia de una ciudad italiana con el mismo nombre en cuya región se cultivaban cereales, pese a que ese hecho no lo conocía el consumidor alemán medio. A este respecto, el órgano jurisdiccional alemán declaró que «[...] no cabe excluir la posibilidad de que el [nombre] Nola pueda utilizarse en el futuro como indicación de procedencia geográfica. Más concretamente, si se tiene en cuenta el desarrollo del comercio entre Alemania e Italia en el seno del mercado común, los competidores están interesados en que los topónimos, aun cuando sean de menor importancia, puedan ser libremente utilizados por todos».²³

50. Si el órgano jurisdiccional remitente y las demandadas conciben la «necesidad de que la indicación geográfica se mantenga disponible» en el sentido que acabo de indicar, dicha tesis es errónea y no es compatible con la Directiva.

Característico de la segunda de las tendencias citadas es el asunto York, en el cual, en 1982, la House of Lords denegó finalmente una marca solicitada para remolques que contenía dicho término, por entender, entre otras cosas, que «[...] un topónimo no puede, a primera vista, ser objeto de registro», y confirmó la tesis del órgano administrativo, según la cual «parece enteramente razonable concluir que en algún momento futuro, si no ya, pueden producirse allí [es decir, en York] remolques o semiremolques [...]».²²

51. En primer lugar, la única «disponibilidad» que reconoce la Directiva es la necesidad de que el signo o indicación presentado para su registro como marca esté disponible, es decir, no haya sido registrado por otra empresa para designar productos idénticos o similares, en la fecha pertinente, es decir, en principio, en la fecha de solicitud de la marca (artículo 4). A tal efecto, se examina la situación de hecho

21 — Véase, a este respecto, Gevers, F.: «Geographical Names and Signs used as Trade Marks», en *European Intellectual Property Review*, 1990, tomo 12, p. 285; Bonnet, G.: «La marque constituée par un nom géographique en droit français» en *Semaine juridique*, 1990, II, p. 782.

22 — [1982] FSR 111; véase también Gevers, F.: *op. cit.*, p. 287.

23 — BGH 14.1.1963 (GRUR 1963, p. 469). Véase, a este respecto, Rothschild, A.: «Les limites à la protection du nom géographique en tant que marque», *mémoire en DESS*, Estrasburgo, 1985, pp. 38 y 39.

realmente existente en el momento pertinente, sin tener en cuenta situaciones hipotéticas que puedan surgir en el futuro. En consecuencia, siempre que concurren también los restantes requisitos, bien no existe marca anterior, en cuyo caso debe aceptarse la nueva marca, o bien existe, en cuyo caso, si dicha existencia es conforme a Derecho, la nueva marca se denegará, y si es ilegal se aceptará, salvo que en la Directiva se disponga expresamente otra cosa.

52. Estas consideraciones tienen validez, por analogía, también en los casos, como el presente, en que el titular de una marca geográfica anterior solicita protección frente a una marca posterior. La nueva marca puede aceptarse únicamente si la anterior no existe legalmente en el momento del examen de la correspondiente demanda del titular (por ejemplo, debido a que era nula *ab initio* y no logró consolidarse en el tráfico económico o a que, aunque inicialmente era legal, posteriormente se redujo a una denominación genérica como consecuencia de la inacción del titular,²⁴ etc.).

24 — Como ejemplo de este tipo cabe mencionar la denominación «sherry», que constituye una alteración en lengua inglesa del topónimo español Jerez y designaba, inicialmente, un vino procedente de dicha región española. Debido a la inacción de los productores, sin embargo, dicho término fue ampliamente utilizado por otros productores y pasó a ser una denominación genérica (véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Sr. Warner en el asunto Comisión/Alemania (citado en la nota 11 *supra*), p. 208). No sucedió lo mismo con la denominación de los productos «Champagne» y «Cognac», fabricados en las regiones homónimas de Francia. Procede señalar que el empleo de dichos términos fue prohibido a los productores de vino alemanes ya en 1919, mediante los artículos 274 y 275 del Tratado de Versalles. La referida protección fue complementada también con normas comunitarias (véanse, por ejemplo, el artículo 6 del Reglamento (CEE) n.º 3309/85 del Consejo, de 18 de noviembre de 1985 (DO 1985, L 320, p. 9), y ahora el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento n.º 2333/92, citado en la nota 10 *supra*, que prohíbe a los productores de vinos espumosos que no tengan derecho a utilizar la denominación «Champagne» hacer referencia, ni siquiera indirectamente, a dicha denominación, aludiendo, por ejemplo, al «método champenoise» (véase, al respecto, la sentencia SMW Winzersekt, citada en la nota 15 *supra*)).

53. Asimismo, la tesis antes refutada adolece de incertidumbre en lo que respecta a si la indicación geográfica debe mantenerse «disponible» de manera que pueda utilizarse como *marca* o como *indicación* complementaria de otro tipo en la designación de productos. Puesto que, si no sucede lo primero, dicha tesis incurre en una grave contradicción lógica. En efecto, ¿cómo es posible denegar *hoy*, en especial por razones de principio, el uso del término geográfico a quien primero tuvo la idea de utilizarlo, para que ese mismo término geográfico se mantenga a disposición de sus probables competidores *en el futuro*?

54. Si, en cambio, por «disponibilidad» se entiende la necesidad de que el término geográfico permanezca a disposición de todo interesado para cualesquiera usos legítimos, exceptuado el uso como marca, la cuestión se regula plenamente en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva, como lo expondré acto seguido.²⁵ Sin embargo, en este caso se trata de una limitación de los efectos de un derecho de marca ya existente. En otras palabras, la necesidad que tienen los competidores de disponer del término geográfico para usos distintos de la utilización como marca no constituye, en absoluto, una causa de denegación de dicho derecho de marca al titular.

25 — Véanse los puntos 60 y siguientes *infra*.

c) Característica

55. La interpretación que acabo de sostener es coherente con la tercera exigencia establecida en la disposición controvertida, según la cual la procedencia geográfica debe constituir una «característica del producto». Ello significa, a mi entender, no sólo una cualidad común del producto, sino también una singularidad que pueda *caracterizar* e individualizar el producto. En lo que respecta al origen de un producto, debe observarse que todo producto tiene un origen, desde el momento en que «en algún lugar» ha sido fabricado. En este sentido, el hecho de que un producto haya sido fabricado «en algún lugar» es evidente e indiferente en sí: del mismo modo que es evidente y, por tanto, indiferente el que lo haya fabricado «alguien», en algún «momento», de algún «modo», etc. Por consiguiente, el hecho de que el producto haya sido fabricado en la villa de A o en un taller sito en la zona industrial de la ciudad B no constituye, en sí mismo, una «característica» del producto desde la perspectiva que aquí interesa, es decir, un elemento que pueda individualizar el producto y distinguirlo de otros similares. El lugar, método, momento de fabricación o identidad del fabricante cobran importancia y «caracterizan» el producto cuando ya han adquirido esa importancia, de forma autónoma, en el tráfico económico, por ejemplo, por gozar de renombre o reputación. Porque en ese caso, como ya se ha expuesto, el producto, unido a ellos, participa también del renombre, de la reputación o, sencillamente, de la calidad que sugieren el lugar, el método de fabricación o la identidad del fabricante.

56. En el presente caso, tal como lo confirma el órgano jurisdiccional remitente, el lago Chiemsee es conocido principalmente como lugar de vacaciones; en la zona que lo circunda, la cual, lo recordaré, se denomina Chiemgau, se ejercen actividades turísticas y agrícolas, y no es una región conocida por la producción de productos textiles o prendas de vestir, y mucho menos prendas deportivas. Por otro lado, en el momento del registro de las marcas de la demandante, no existían en la región otras empresas que utilizaran legalmente dicha marca para designar productos similares.²⁶

En estas circunstancias, estimo que la elección de la indicación «Chiemsee» por la demandante para designar sus productos fue lícita a la luz de la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva. En efecto, en el presente caso dicho término geográfico no parece indicar la procedencia geográfica, sino que simplemente saca partido de las sensaciones positivas y agradables que en la imaginación de quien lo percibe engendra la imagen del lago rodeado de un hermoso entorno natural (como es el recuerdo o la perspectiva de una vida natural, vacaciones y deporte).²⁷

57. Asimismo, no parece que concurren otras causas de denegación, de las mencionadas en el apartado 1 del artículo 3. En consecuencia, la elección del referido término geográfico

26 — En sus observaciones escritas, la primera demandada afirma que también otras empresas de la región de lago utilizan la denominación «Chiemsee» para designar la ropa que producen. Estos elementos de hecho, sin embargo, no se desprenden de la resolución de remisión y, por tanto, no pueden ser válidamente alegados (véase la sentencia *Phytheron International*, citada en la nota 20 *supra*, apartados 11 a 14).

27 — Véase la sentencia de 7 de mayo de 1997, *Pistre* y otros (asuntos acumulados C-321/94 a C-324/94, Rec. p. I-2343), apartados 37 y 38.

por parte de la demandante debe considerarse suficientemente original y «arbitraria», en el sentido antes expuesto, así como conforme con el artículo 2. Por tanto, también las marcas de la demandante compuestas únicamente de dicha denominación gozan de protección y le confieren un derecho de uso exclusivo. En particular, la demandante tiene derecho a oponerse a la utilización de las marcas a) a c) de las demandadas, dado que estas últimas marcas son bien idénticas o bien similares a las marcas anteriores de la demandante, y además se utilizan para caracterizar productos idénticos o similares, de tal modo que se origina, manifiestamente, un riesgo de confusión del público, que podría pensar que todos los productos proceden de una misma empresa.

58. Dado que las marcas de la demandante no son contrarias al apartado 1 del artículo 3, no es necesario dilucidar si adquirieron carácter distintivo «debido al uso», de conformidad con el apartado 3 del mismo artículo 3. Y ello porque es un requisito para la aplicación de esta última disposición el que la marca haya adquirido posteriormente, debido al uso que se ha hecho de la misma, una eficacia distintiva de la que inicialmente carecía, circunstancia que no concurre en el caso de autos.

59. Por otra parte, dado que la indicación «Chiemsee», en las circunstancias concretas del presente caso, no incurre en la prohibición prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 3, no hay motivo, en mi opinión, para examinar las cuestiones planteadas en la tercera parte de la primera cuestión prejudicial, desde el momento en que tal examen presupone la existencia de indicaciones compren-

didadas en el ámbito de aplicación de la referida disposición.²⁸

60. Mediante la segunda parte de la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si deben tenerse en cuenta, para la interpretación de la letra c) del apartado 1 del artículo 3, las disposiciones de la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva.

61. La respuesta debe ser negativa.

62. La finalidad del artículo 6 es moderar los efectos del derecho exclusivo conferido por la marca, que se establece en el artículo 5 de la Directiva. Ello significa que la marca ya ha sido registrada y goza de protección. Por consiguiente, ha superado el examen de la concurrencia de los requisitos positivos y negativos que a tal efecto se disponen en el artículo 2 y en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, entre los que se cuentan los previstos en la letra c) del apartado 1 del artículo 3. Por tanto, dado que la cuestión de la aplicación del artículo 6 sólo puede suscitarse posteriormente, dicho artículo no tiene incidencia directa en la interpretación de la disposición controvertida en el presente caso.

28 — Me limitaré a señalar que, para apreciar si una indicación geográfica designa la procedencia geográfica en el sentido antes expuesto a efectos de la letra c) del apartado 1 del artículo 3, debe tenerse en cuenta cuál es el lugar en que se realiza, en su totalidad o principalmente, la producción, elaboración o transformación del producto [véase también la definición contenida en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 2081/92].

63. Quizás el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide cuáles son los límites de la protección otorgada a una marca válidamente compuesta de una indicación geográfica frente a los terceros interesados en utilizar dicha indicación en sus transacciones comerciales.

64. Desde esta perspectiva, procede observar que los terceros, en todo caso, no tienen derecho a utilizar como marca exactamente esa indicación, puesto que ello vulneraría el derecho exclusivo del titular. Sin embargo, sí lo tienen a utilizar bien indicaciones indirectas (por ejemplo, perifrásticas o gráficas)²⁹ que designen la misma procedencia geográfica o bien, en caso necesario, la misma indicación geográfica para la especificación del lugar en otros documentos y elementos, distintos de la marca, referentes a sus mercancías o a su actividad comercial en general, respetando las prácticas leales en materia comercial en el sector de actividad económica de que se trata. Así, pueden legítimamente utilizar la referida indicación como término geográfico (es decir, en su significado inicial y literal) en la correspondencia comercial, en anuncios publicitarios insertados en la prensa, en el etiquetado del producto, etc.³⁰

29 — Por ejemplo, una fotografía o vídeo del lago Chiemsee como fondo en un anuncio de productos, aun cuando sean similares a los de la demandante.

30 — No veo, por ejemplo, por qué razón habría de prohibirse la venta, en establecimientos de artículos turísticos situados en torno al lago, de camisetas u otros *souvenirs* con la mención «Chiemsee» impresa, práctica comercial muy extendida en las zonas turísticas. Cuestión distinta es la de si dicha venta debe cumplir determinados requisitos, por ejemplo, si el uso de la indicación debe limitarse a la medida estrictamente necesaria; si los productos vendidos deben estar designados con una marca legal de tal modo que no se cree la impresión de que son de marca «Chiemsee»; si no deben exponerse junto a productos designados legalmente con esta última marca; si la inscripción de la palabra debe efectuarse con caracteres tipográficos que no provoquen confusión, etc.

A este respecto, procede mencionar la suerte que corrió la denominación «Baccarat». Baccarat es un pueblo de Lorena que no era especialmente conocido hasta que, hace ya bastantes decenios, se estableció allí una empresa de cristalería, que utilizó el nombre del pueblo como marca de sus productos. Dichos productos alcanzaron renombre mundial, de tal modo que, para el público en general, la palabra «Baccarat» designa los referidos productos y no el mencionado pueblo de Lorena. Tanto en el pueblo como en sus alrededores se establecieron también otras empresas de cristalería, una de las cuales, con domicilio social en Baccarat, utilizaba dicho nombre en su correspondencia. Los órganos jurisdiccionales franceses consideraron, correctamente, que la protección conferida a la marca de la sociedad titular no podía llegar hasta el punto de prohibir el citado uso legítimo del término de que se trata por parte de la segunda empresa.³¹

B. Sobre la segunda cuestión

65. Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si un término geográfico, que no puede como tal ser objeto de una marca, puede ser registrado debido a que se ha implantado en el tráfico económico por medio del uso, así como qué medios deben emplearse para comprobar dicha implantación.

31 — Véase *cour d'appel de Nancy*, sentencia de 21 de febrero de 1980 (PIBD 1980, III, 227), y *Cour de cassation (chambre commerciale)*, sentencia de 17 de mayo de 1982 (PIBD 1982, n° 312, III, 238). Sobre este extremo, véanse Bonnet, G.: *op. cit.* (nota 21 *supra*), p. 786, y Rothschild, A., *op. cit.* (nota 23 *supra*), p. 33.

66. Tal como se desprende de los antecedentes expuestos, en el presente caso estamos en presencia de un conflicto entre las marcas más recientes de las demandadas, que solicitan su reconocimiento, y las marcas anteriores, registradas, de la demandante.

67. En primer lugar, debe señalarse que las disposiciones del apartado 3 del artículo 3 constituyen una excepción a lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 del mismo artículo. Ello significa, en casos como el presente, que la marca geográfica que no pudo ser registrada o era anulable por carecer de carácter distintivo y, más concretamente, por estar comprendida en el ámbito de la letra c) del apartado 1, es susceptible de ser registrada o no se declara nula por haber adquirido, posteriormente, carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de la misma. En consecuencia, como requisito para la aplicación del apartado 3, la marca de que se trata debe estar comprendida en la letra c) del apartado 1.

68. Ya he expuesto mi punto de vista según el cual las marcas de la demandante tenían carácter distintivo desde un principio y, por tanto, no están comprendidas en el ámbito de la letra c) del apartado 1. Si esta tesis es correcta, no cabe aplicar el apartado 3 del artículo 3 en el presente caso y, por ende, huelga responder a la segunda cuestión prejudicial. No obstante, en aras de la exhaustividad, examinaré también brevemente los interrogantes que plantea la última cuestión.

69. Tanto las marcas que poseen, en sí mismas, carácter distintivo como aquellas que lo han adquirido posteriormente a través del uso pueden ser registradas con arreglo a la Directiva puesto que cumplen, aunque sea por medios diferentes, la función básica de la marca, a saber, la individualización de los productos de una empresa y su distinción de los productos similares de otras empresas.

70. La Directiva no explica qué tipo de «uso» de la marca se requiere para que ésta adquiera carácter distintivo. Sin embargo, dado que dicho uso conduce a la adquisición de un derecho comunitario, es decir, de un derecho de marca cuyo contenido y alcance se regulan enteramente en la Directiva, dicho concepto tiene un contenido comunitario y debe interpretarse de manera uniforme en los Estados miembros. Por esta razón, principalmente, no pueden tenerse en cuenta las disposiciones al respecto de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros. Así, como correctamente sostienen en sus observaciones escritas la demandante y la Comisión, no cabe considerar la tesis dominante en la jurisprudencia alemana relativa a la necesidad de mantener disponibles las indicaciones geográficas, la cual, por lo demás, como ya he expuesto, no es compatible con la Directiva. Asimismo, no cabe tomar en consideración las sutiles distinciones que realiza dicho Derecho entre «notoriedad» e «implantación» en el tráfico económico.

71. Según mi parecer, el uso debe, *en primer lugar*, haberse prolongado durante un período

razonable a juicio del órgano jurisdiccional nacional. De este modo se pone a prueba la solidez de la marca y, al mismo tiempo, se evita la multiplicación de marcas ocasionales, coyunturales y desprovistas de cualquier perspectiva seria de duración. Además, se proporciona a todos aquellos que tienen un interés legítimo el tiempo necesario para alegar sus eventuales objeciones y oponerse al registro de la marca.

72. *En segundo lugar*, debe haberse creado en la mente del público comercial interesado la convicción de que la marca caracteriza los productos de una empresa concreta. Dicho público lo componen, principalmente, los consumidores del artículo de que se trata. También forman parte del mismo, en principio, los comerciantes y establecimientos que venden productos similares, así como todos aquellos que fabrican y elaboran dichos productos similares. Estas categorías, sin embargo, y en especial la última, deben ser consideradas con cautela. Ello se debe a que, principalmente por razones de competencia, las mencionadas categorías pueden tener un especial interés en el registro o la denegación de la marca, por lo que su postura no será desinteresada.³²

En lo que respecta, más concretamente, a los porcentajes que menciona el órgano jurisdiccional remitente, en principio, debe confiarse

esta cuestión a la apreciación de dicho órgano, quien deberá resolverla caso por caso y en función de las circunstancias. Sin embargo, dado que el apartado 3 del artículo 3 es una disposición que establece una excepción, debe ser interpretado con cierto rigor. Asimismo, dado que lo que se desea conocer es el alcance y grado de popularidad de la marca entre el público al que se dirige, más que una evaluación de su valor, calidad y, en general, de su sustancia, también deberán tomarse en consideración seriamente los criterios cuantitativos. Desde esta perspectiva, estimo que un porcentaje de, como mínimo, el 50 % constituye un límite razonable por debajo del cual no cabe hablar de implantación de la marca en el mercado.

73. *Por último*, en lo que respecta al grado de popularidad de la marca, debe admitirse que no basta meramente con que el público haya percibido la existencia de otra marca en el mercado. Es asimismo necesario que se haya creado la convicción de que los productos designados con la marca se relacionan con una determinada empresa.³³

74. Los medios de prueba específicos del carácter distintivo se regulan, básicamente, en las disposiciones procesales de los Estados miembros relativas a la prueba, y la apreciación de los mismos corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales.³⁴ No obstante, debe admitirse que la autonomía de los ordenamientos jurídicos nacionales en la regulación del procedimiento no es ilimitada

32 — Por ejemplo, una empresa que comercialice productos similares puede, eventualmente, estar interesada en que no se registre la marca, con la esperanza de que, hasta el momento en que la empresa competidora vuelva a ofrecer sus productos en el mercado con otra marca, disfrutará de una parte de la clientela. Igualmente, una empresa parcialmente afectada por la nueva marca puede, pese a ello, ambicionar su registro debido a que éste provocará un perjuicio comparativamente mayor a otro competidor más importante.

33 — Ello no significa, ciertamente, que la convicción deba haberse creado exclusivamente mediante la compra de los productos.

34 — Véase la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, Rec. p. I-2789), apartados 18 a 20.

cuando lo que ha de probarse es la concurrencia de un presupuesto de hecho para la aplicación de una norma jurídica comunitaria. Por consiguiente, procede admitir que del sistema general de la Directiva han de inferirse al menos determinadas normas generales.

75. En primer lugar, los medios de prueba deben ser *adecuados*, es decir, estar vinculados al objeto de la prueba. En el presente caso, en la medida en que lo que ha de probarse no es el éxito comercial del producto en el mercado sino la popularidad de la marca entre el público, es decir, la asociación de la misma a una determinada empresa, los medios de prueba deben permitir apreciar la amplitud e intensidad de dicha popularidad. En consecuencia, no cabe considerar adecuados medios como los propuestos por la demandante, tales como el volumen de negocios de la marca, los gastos publicitarios o los informes publicados en la prensa, puesto que dichos medios guardan relación con la marcha económica de la empresa más que con la cuestión que aquí interesa. Por el contrario, deben considerarse adecuados medios como los que propone la Comisión, tales como el dictamen de la Cámara de Comercio competente, de organizaciones profesionales o de expertos.

76. Además, debe admitirse que, cuando existen varios medios de prueba en principio adecuados, no se permite una limitación *a priori* de los mismos por medio de la práctica o, con mayor razón, mediante disposiciones reglamentarias. Así, no cabe considerar conforme con la Directiva la revelada tendencia de los órganos jurisdiccionales alemanes a basarse exclusiva o principalmente en encuestas. En conclusión, las partes deben

disponer de la facultad de presentar todos los medios adecuados que tengan a su alcance para aportar la prueba o la prueba en contrario, y corresponde al órgano jurisdiccional nacional proceder a la apreciación sustantiva de dichos medios y a la eventual atribución de mayor peso a algunos de ellos.

77. Especialmente en relación con las encuestas, si bien es cierto que no pueden calificarse de inadecuadas,³⁵ su utilización debe sin embargo realizarse con austeridad y cautela, en particular en lo que atañe a su representatividad y objetividad.

Para ello, la entidad que realice la encuesta debe ofrecer garantías de seriedad y fidelidad, bien debido a su solidez institucional (por ejemplo, ente universitario), bien a su especialización profesional (por ejemplo, empresa de encuestas prestigiosa) o bien por presumirse que es la más apropiada para el caso (por ejemplo, experto en cuya elección están de acuerdo todas las partes).

Por otra parte, tanto la muestra representativa de población interrogada como las preguntas formuladas deben responder a los criterios antes expuestos o, de lo contrario, la encuesta no debe ser tenida en cuenta ni parcial ni totalmente.

35 — Sentencias de 9 de diciembre de 1965, Laminoids de la Providence y otros (asuntos acumulados 29/63, 31/63, 36/63, 39/63 a 47/63, 50/63 y 51/63, Rec. p. 1123), y de 29 de febrero de 1984, Rewe-Zentral (37/83, Rec. p. 1229).

VII. Conclusión

78. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo que se responda a las cuestiones prejudiciales del siguiente modo:

- «1) Una marca compuesta exclusivamente de un término geográfico no es contraria a la letra c) del apartado 1 del artículo 3 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, siempre que el término sea imaginario o desconocido por el público en general, o que no se establezca una relación directa y necesaria de procedencia entre el producto al que se refiere la marca y la región geográfica a que remite el término, en particular debido a que dicha región es o puede llegar a ser conocida por fabricarse ya en ella productos similares, apreciados por el público consumidor en razón de su singularidad o calidad.

- 2) Una marca puede adquirir carácter distintivo con arreglo al párrafo primero del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 89/104 siempre que a juicio del órgano jurisdiccional nacional, sobre la base de elementos adecuados, se desprenda que su uso durante un período razonable anterior a la solicitud de registro de la misma ha creado en la mente del público consumidor de que se trata la convicción de que el producto caracterizado por la marca procede de una determinada empresa.»