

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)  
de 22 de junio de 2000 \*

En el asunto C-425/98,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Marca Mode CV

y

Adidas AG,

Adidas Benelux BV,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

\* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet y G. Hirsch, y la Sra. F. Macken, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Marca Mode CV, por los Sres. O.W. Brouwer, D.W.F. Verkade y D.J.G. Visser, Abogados de Amsterdam, y por el Sr. P. Wytinck, Abogado de Bruselas;
- en nombre de Adidas AG y de Adidas Benelux BV, por el Sr. C. Gielen, Abogado de Amsterdam;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. M.A. Fierstra, Hoofd van de Dienst Europees Recht del ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. M. Ewing, miembro del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks y por el Sr. P. van Nuffel, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Marca Mode CV, representada por los Sres. D.J.G. Visser y C.R.A. Swaak, Abogado de Amsterdam; de Adidas AG y de Adidas Benelux BV, representadas por el Sr. S.A. Klos, Abogado de Amsterdam, y de la Comisión, representada por el Sr. H.M.H. Speyart, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, expuestas en la vista de 24 de noviembre de 1999;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de enero de 2000;

dicta la siguiente

### Sentencia

1 Mediante resolución de 6 de noviembre de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de noviembre de 1998, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre, por una parte, Marca Mode CV (en lo sucesivo, «Marca Mode»), con domicilio social en Amsterdam (Países Bajos), y, por otra, Adidas AG, con domicilio social en Herzogenaurach (Alemania), y Adidas Benelux BV, con domicilio social en Etten-Leur (Países Bajos), relativo a una marca gráfica registrada por Adidas AG en la Oficina de Marcas del Benelux, la cual es objeto asimismo de una licencia exclusiva otorgada por Adidas AG a Adidas Benelux BV para los países del Benelux.

## El marco jurídico

- 3 El artículo 5 de la Directiva, relativa a los derechos que confiere la marca, establece en su apartado 1, letra b):

«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) [...]

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.»

- 4 La mayoría de las versiones lingüísticas de la Directiva utilizan, en esta disposición, el concepto de «riesgo» o de «peligro» de confusión o de asociación. Las versiones neerlandesa y sueca emplean los conceptos de posibilidad de confusión y de riesgo de asociación, mientras que la versión inglesa utiliza el concepto de «probabilidad» de confusión o de asociación.

5 El artículo 5, apartado 2, de la Directiva dispone:

«Cualquier Estado miembro podrá asimismo 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.»

6 El artículo 13, A, número 1, letra b), de la Ley Uniforme Benelux en materia de Marcas, que adaptó la legislación del Benelux al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, establece:

«Sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre la marca permitirá a su titular oponerse a:

[...]

b) cualquier uso que, en el tráfico económico, se haga de una marca o de un signo semejante para productos para los que la marca haya sido registrada o para productos similares cuando exista, por parte del público, un riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

## El procedimiento principal

- 7 La marca gráfica registrada por Adidas AG en la Oficina de Marcas del Benelux consiste en un logotipo formado por tres franjas paralelas. Cubre en particular prendas deportivas y artículos relacionados con el deporte.
  
- 8 Marca Mode comercializó, en su establecimiento de Breda (Países Bajos) una colección de prendas deportivas, algunas de la cuales llevaban en los lados dos franjas paralelas que recorrían la prenda en toda su longitud. Dichas prendas eran blancas con bandas negras o negras con bandas blancas.
  
- 9 Marca Mode comercializó, asimismo, una camiseta blanca y anaranjada con tres franjas verticales negras, ribeteadas por una fina línea blanca e interrumpidas delante por un medallón que representa un gato y en el que figura el término «TIM», las cuales recorren en paralelo todo el centro de la delantera de la prenda.
  
- 10 El 26 de junio de 1996, Adidas AG y Adidas Benelux BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «Adidas») interpusieron una demanda de medidas provisionales ante el Presidente del Rechtbank te Breda. Al considerar que Marca Mode había vulnerado su marca gráfica consistente en un logotipo formado por tres franjas, Adidas solicitó que se prohibiera a dicha sociedad utilizar en el futuro, en los países del Benelux, los signos integrados por un motivo de dos o tres franjas.
  
- 11 El Juez competente para adoptar medidas cautelares estimó la demanda respecto de siete prendas y de la camiseta en la que figura el término «TIM».

- 12 El Gerechtshof te 's-Hertogenbosch confirmó aquella resolución.
- 13 Marca Mode interpuso entonces ante el Hoge Raad der Nederlanden un recurso de casación contra la sentencia del Gerechtshof.
- 14 Ante dicho órgano jurisdiccional reprochó entre otras cosas al Gerechtshof que aplicara de forma inexacta el artículo 13, A, número 1, letra b), de la Ley Uniforme Benelux en materia de Marcas, al basar su decisión en el mero reconocimiento de la existencia de un riesgo de que el sector pertinente del público asocie los signos controvertidos con la marca registrada. Sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), afirmó que, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, el Gerechtshof, para justificar su decisión, debería haber comprobado la existencia de un riesgo de confusión.
- 15 El Hoge Raad estimó que, a la luz de la sentencia SABEL, antes citada, y en particular de sus apartados 18, 22 y 24, existen motivos justificados para concluir que, si en virtud de circunstancias particulares tales como el carácter distintivo particular que posee una marca, bien intrínseco o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, no cabe excluir el riesgo de confusión, probar la existencia de un riesgo de asociación puede ser suficiente para justificar la prohibición del uso de los signos controvertidos.
- 16 Según el Hoge Raad, tal interpretación permite, en relación con las marcas de renombre, conciliar el apartado 1, letra b), y el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva; en efecto, esta última disposición autoriza a los Estados miembros a conferir a las marcas de renombre una protección aplicable a los productos y servicios que no sean similares «cuando [...] 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.» Con arreglo a esta interpretación, el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva protege

también a las marcas de renombre frente al hecho de aprovechar su carácter distintivo particular o de perjudicarlas en caso de que se utilicen para productos o servicios idénticos o similares.

- 17 El órgano remitente concluye que, si su interpretación de la sentencia SABEL, antes citada, es correcta, el motivo invocado por Marca Mode no puede dar lugar a la revocación de la sentencia del Gerechtshof. Resalta que, además de declarar que existía la posibilidad de que se asociara el signo de Marca Mode con la marca de Adidas, el Gerechtshof reconoció la notoriedad de que goza dicha marca. Pues bien, según dicho órgano jurisdiccional, en virtud de esta última afirmación, no puede excluirse que la posibilidad de asociación pueda crear confusión. En tales circunstancias, los hechos acreditados pueden justificar que se acoja la petición de prohibición presentada por Adidas.
- 18 Consideradas las observaciones antes expuestas, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104/CEE en el sentido de que,

- a) si una marca, bien intrínsecamente o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, posee un carácter distintivo particular y
- b) un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca,

el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación pueda producir confusión? »

- 19 Mediante la misma resolución, el Hoge Raad planteó asimismo varias cuestiones prejudiciales a la Cour de justice Benelux. Con arreglo a las indicaciones de Marca Mode, mediante resolución de 18 de enero de 1999, este último órgano jurisdiccional suspendió el examen de las cuestiones prejudiciales hasta que se pronunciara el propio Tribunal de Justicia.

### En cuanto a la cuestión prejudicial

- 20 Adidas solicita que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva.
- 21 Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del reparto de las funciones jurisdiccionales que el artículo 177 del Tratado establece entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, el Juez nacional, que es el único que tiene un conocimiento directo de los hechos del asunto, así como de los argumentos aducidos por las partes, y que deberá asumir la responsabilidad de la resolución judicial que haya de dictarse, está mejor situado para apreciar, con pleno conocimiento de causa, la pertinencia de las cuestiones de derecho suscitadas en el litigio del que conoce y la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su resolución. No obstante, le está reservado al Tribunal de Justicia, cuando se trata de cuestiones formuladas de manera inadecuada, extraer del conjunto de los elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y en particular de la motivación de la resolución de remisión, los elementos de

Derecho comunitario que exigen una interpretación habida cuenta del objeto del litigio (véase, en particular, la sentencia de 29 de noviembre de 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347, apartados 25 y 26).

- 22 En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el Hoge Raad solicita únicamente que se interprete el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva y que la solución del litigio principal depende de si el Gerechtshof estimó con razón que concurría el requisito de la existencia de un «riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca», al que se refiere dicha disposición comunitaria.
- 23 Por otra parte, de la resolución de remisión no se deduce que Adidas haya alegado en el litigio principal que mediante la utilización de los signos controvertidos realizada sin justa causa se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca gráfica registrada por ella o causar perjuicio a los mismos, requisito al que se supedita la aplicación eventual de la disposición que adapta el Derecho interno al artículo 5, apartado 2, de la Directiva. El Hoge Raad se refiere a esta última disposición no porque el litigio verse efectivamente sobre una vulneración específica de la marca que prevé, sino para afirmar que la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, propugnada en la resolución de remisión, garantiza cierta coherencia entre las situaciones reguladas por las dos disposiciones mencionadas.
- 24 Por consiguiente, para dar una respuesta útil al Juez nacional, no procede examinar la cuestión de la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva.
- 25 En cuanto a la cuestión planteada por el Hoge Raad, hay que señalar que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva faculta al titular de una marca, si concurren determinados requisitos, para prohibir a cualquier tercero el uso de un signo que implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

- 26 El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, que enumera las causas de denegación del registro de una marca o, si está registrada, de nulidad de una marca, emplea términos de idéntico contenido.
- 27 El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva ya ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, en particular en la sentencia SABEL, antes citada.
- 28 Por consiguiente, dicha interpretación debe ser válida igualmente para el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.
- 29 Según el Hoge Raad, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no excluye que se pueda presumir que exista un riesgo de confusión entre la marca y el signo, cuando la marca posea un carácter distintivo particular, en especial en razón de su renombre, y el signo utilizado por el tercero para productos idénticos o similares coincida con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca.
- 30 Así, mediante su cuestión, el Hoge Raad desea saber si el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, en tales circunstancias, el titular de la marca puede prohibir a un tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que la asociación efectuada por el público entre el signo y la marca pueda producir confusión.
- 31 Refiriéndose a la sentencia SABEL, antes citada, Marca Mode y los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, así como la Comisión, mantienen que la protección conferida con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, como la prevista por el artículo 4, apartado 1, letra b), de la misma Directiva, siempre

está supeditada a la prueba positiva de la existencia de un riesgo de confusión. Consideran que, incluso en el caso de las marcas de renombre, no basta con que, ante un mero riesgo de asociación, no quepa excluir un riesgo de confusión.

32 Basándose en particular en el apartado 24 de la sentencia SABEL, antes citada, Adidas afirma por el contrario que, respecto de las marcas de renombre, el riesgo de asociación basta para justificar una prohibición cuando no quepa excluir un riesgo de confusión. En otros términos, en cuanto a tales marcas, el riesgo de asociación llevaría a suponer la existencia de un riesgo de confusión.

33 A este respecto, procede declarar desde un principio que, incluso en circunstancias específicas como las que evoca el Hoge Raad en su resolución de remisión, no cabe presumir un riesgo de confusión.

34 En efecto, el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, «exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior». Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión [véase, a propósito del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, la sentencia SABEL, antes citada, apartado 18]. En consecuencia, la protección de una marca registrada depende, según el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión [véase, a propósito del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 18].

35 Esta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual «el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección» (sentencia SABEL, antes citada, apartado 19).

- 36 El artículo 5, apartado 2, de la Directiva, que instauro, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo de confusión, no contradice la mencionada interpretación. En efecto, esta disposición se aplica a situaciones en las que la condición específica de la protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o causar perjuicio a los mismos.
- 37 Adidas no puede alegar útilmente al apartado 24 de la sentencia SABEL, antes citada.
- 38 En dicho apartado, el Tribunal de Justicia señaló que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Añadió que, por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público.
- 39 De este modo, el Tribunal de Justicia ha señalado que el carácter distintivo particular de la marca anterior puede acrecentar el riesgo de confusión y que, en caso de similitud conceptual de la marca y del signo, puede contribuir a crear tal riesgo. La formulación negativa «por consiguiente, no puede excluirse», que se emplea en el apartado 24 de la sentencia SABEL, antes citada, subraya sencillamente la posibilidad de que la conjunción de los dos factores analizados produzca dicho riesgo. No implica en modo alguno una presunción de riesgo de confusión que podría resultar de la existencia de un riesgo de asociación en sentido estricto. Con tal formulación, el Tribunal de Justicia se ha remitido implícitamente a la apreciación de las pruebas que debe efectuar el Juez nacional en cada uno de los asuntos de que conoce. El Tribunal de Justicia no ha dispensado a este último de efectuar la necesaria comprobación positiva de la existencia de un riesgo de confusión, lo cual constituye el objeto de la prueba que haya de aportarse.

40 A este respecto, procede recordar que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia SABEL, antes citada, apartado 22). La apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración (sentencia Canon, antes citada, apartado 17). Por ejemplo, cabe declarar que existe un riesgo de confusión, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte (sentencia Canon, antes citada, apartado 19).

41 Por consiguiente, el renombre de la marca, cuando ha sido demostrado, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia. En este sentido, procede observar que aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón de su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia Canon, antes citada, apartado 18). Sin embargo, el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto.

42 Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que,

— si una marca, bien intrínsecamente o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, posee un carácter distintivo particular y

— un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca,

el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación pueda producir confusión.

## Costas

- 43 Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 6 de noviembre de 1998, declara:

El artículo 5, apartado 1, letra b), 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 no puede interpretarse en el sentido de que,

- si una marca, bien intrínsecamente o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, posee un carácter distintivo particular y
  
- un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca,

el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación pueda producir confusión.

Moitinho de Almeida

Gulmann

Puissochet

Hirsch

Macken

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 2000.

El Secretario

El Presidente de la Sala Sexta

R. Grass

J.C. Moitinho de Almeida