

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 4 de octubre de 2001 *

En el asunto C-517/99,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el procedimiento incoado por

Merz & Krell GmbH & Co.,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra d), 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),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. R. Grass;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. W.-D. Plessing y la Sra. B. Muttelsee-Schön, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. G. Amodeo, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente, asistida por los Sres. I. Brinker y W. Berg, Rechtsanwälte;

visto el informe del Juez Ponente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de enero de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resolución de 20 de octubre de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de diciembre siguiente, el Bundespatentgericht planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra d), 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 recurso interpuesto por Merz & Krell GmbH & Co. (en lo sucesivo, «Merz & Krell») contra la denegación por el Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de Patentes y Marcas) del registro de la marca denominativa Bravo para material de escritura.

Marco jurídico

- 3 La Directiva tiene por objeto, según su primer considerando, aproximar las legislaciones sobre marcas de los Estados miembros, con el fin de suprimir las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Conforme a su tercer considerando, no pretende efectuar una aproximación total de dichas legislaciones.

- 4 El artículo 2 de la Directiva recoge una lista de signos que pueden constituir una marca. Su tenor es el siguiente:

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

- 5 El artículo 3, apartado 1, de la Directiva prevé:

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

- a) los signos que no puedan constituir una marca;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- 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;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]

6 Debe subrayarse que únicamente las versiones danesa y sueca del apartado 1, letra d), de esta disposición incluyen una referencia a los signos e indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio «para los productos o los servicios» («for varen eller tjenesteydelsen» en danés y «för varan eller tjänsten» en sueco).

7 El artículo 3, apartado 3, de la Directiva dispone:

«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.»

8 El Derecho alemán se adaptó a la Directiva mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, de 25 de octubre de 1994 (Ley sobre protección de marcas y otros signos, BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

- 9 En virtud de su artículo 8, apartado 2, número 3, se denegará el registro de las marcas «que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios».

El litigio principal y la cuestión prejudicial

- 10 Merz & Krell presentó una solicitud de registro de la marca denominativa Bravo para «material de escritura». Esta solicitud fue desestimada por el Deutsches Patent- und Markenamt debido a que la palabra «bravo» constituye, en los sectores comerciales de que se trata, una mera exclamación de aprobación. Para estos sectores la marca denominativa Bravo cuyo registro se solicita no es más que una expresión elogiosa y un eslogan publicitario sin carácter distintivo alguno, por lo que no puede ser objeto de protección.
- 11 El Bundespatentgericht, que conoce de un recurso interpuesto por Merz & Krell contra esta decisión denegatoria, considera que la procedencia de la denegación del registro solicitado por la demandante debe apreciarse en relación con el artículo 8, apartado 2, número 3, de la Markengesetz.
- 12 Señala que el término «bravo» constituye en numerosos idiomas europeos una manifestación de aprobación, con el mismo significado de «muy bueno» o «muy bien». Afirma también que, en Alemania y en otros países europeos, dicho término se utiliza efectivamente en la publicidad como manifestación de aprobación con respecto a distintos productos y servicios. Sin embargo, indica que no ha podido comprobar que el mencionado término se utilice en relación con el material de escritura.

- 13 El Bundespatentgericht considera que, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva, para denegar el registro de la marca denominativa Bravo basta con que el término «bravo» se haya convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, sin necesidad de que describa concretamente los productos de que se trata.
- 14 No obstante, el órgano jurisdiccional remitente subraya que, de aplicarse literalmente el artículo 8, apartado 2, número 3, de la Markengesetz, la denegación del registro de una marca con arreglo a tal disposición implicaría que el término que se pretende registrar se ha convertido en habitual para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.
- 15 Por otro lado, el tenor del artículo 8, apartado 2, número 3, de la Markengesetz no aclara si, para denegar el registro conforme a dicha disposición, basta con que exista una relación general con los productos o los servicios a que se refiere la marca o si se requiere una relación específica con tales productos o servicios.
- 16 Por estimar que el artículo 8, apartado 2, número 3, de la Markengesetz, que adapta el Derecho alemán al artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva, debe recibir una interpretación conforme con esta última disposición, el Bundespatentgericht resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra d), 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, de manera restrictiva, en contra de su tenor literal, en el sentido de que la causa de denegación del registro sólo abarca los signos o indicaciones que describen directamente los productos y los servicios concretos para los que se solicita la marca, o sus cualidades o características esenciales? ¿O debe entenderse esta disposición en el sentido de que, además de los “signos de libre uso” y las

denominaciones genéricas, también está prohibido el registro como marca de los signos o indicaciones usados habitualmente como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad, incitaciones a la compra, etc., en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del sector comercial de que se trate o en un sector comparable, que no describan directamente cualidades concretas de los productos y servicios para los que se solicita la marca?»

Sobre la primera parte de la cuestión

- 17 Mediante la primera parte de la cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.
- 18 Los Gobiernos alemán y del Reino Unido, así como la Comisión, alegan que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que sólo excluye el registro de los signos o las indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro de la marca.
- 19 El Gobierno alemán sostiene también que, de acogerse una interpretación más amplia de dicha disposición, se reduciría innecesariamente el número de signos o de indicaciones susceptibles de registro.

- 20 Procede destacar que la Directiva tiene por objeto, tal como se desprende de sus considerandos primero y séptimo, supeditar a las mismas condiciones, en todos los Estados miembros, la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada, con el fin de suprimir las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
- 21 El derecho de marca constituye, en efecto, un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos (véase, en particular, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 22).
- 22 Desde este punto de vista, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véase, en particular, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28).
- 23 El legislador comunitario ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir una marca si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
- 24 En estas circunstancias, los signos o las indicaciones que no sean aptos para cumplir la función esencial de la marca no pueden acogerse a la protección que confiere el registro. Tal como se desprende del décimo considerando de la Directiva, el fin de la protección conferida por la marca registrada consiste primordialmente en garantizar la función de origen de la marca.

- 25 El artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva debe interpretarse a la luz de estas consideraciones.
- 26 Procede destacar que, conforme al artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva, debe denegarse el registro de las marcas que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio.
- 27 Es cierto que, a diferencia del artículo 8, apartado 2, número 3, de la Markengesetz, que se refiere a las marcas compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio «para designar los productos o servicios», el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva no contiene una precisión semejante. Sin embargo, no puede deducirse de lo anterior que, para apreciar la procedencia de una solicitud de registro de una marca, no debe tenerse en cuenta la relación entre los signos o las indicaciones constitutivos de dicha marca y los productos o los servicios a los que se refiere.
- 28 En efecto, el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva tiene por objeto impedir que se registren signos o indicaciones que no permiten distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras y que, por lo tanto, no cumplen el requisito previsto en el artículo 2 de la Directiva.
- 29 Ahora bien, para determinar si determinados signos o indicaciones poseen carácter distintivo, no puede hacerse abstracción de los productos y servicios que pretenden distinguir.
- 30 Esta apreciación se ve confirmada por el artículo 3, apartado 3, de la Directiva. En efecto, tal como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 44 de la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados

C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), el signo adquiere mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro conforme a dicha disposición. No obstante, la existencia de una capacidad diferenciadora adquirida mediante el uso del signo sólo puede apreciarse en relación con los productos o los servicios que representa.

- 31 De ello se deriva que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.

Sobre la segunda parte de la cuestión

- 32 Mediante la segunda parte de la cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva se opone al registro de una marca solamente cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes describen las cualidades o características de los productos y de los servicios para los que se solicita el registro o si también impide dicho registro cuando tales signos o indicaciones consisten en eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra que no describen cualidades o características de los productos y servicios.
- 33 El Gobierno del Reino Unido sostiene que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva puede también aplicarse a las marcas compuestas por signos o indicaciones que no describen directamente los productos o servicios de que se trate, pero sí se relacionan generalmente con aquéllos.

- 34 La Comisión alega también que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva no impone como requisito para su aplicación que los signos o las indicaciones que componen la marca describan directamente los productos o los servicios para los que se solicita el registro de dicha marca. Considera que la mencionada disposición prohíbe que se registren signos o indicaciones que designan, como signos de libre uso o denominaciones genéricas, los productos y los servicios de que se trate o que, sin designarlos, llevan normalmente aparejada una determinada connotación.
- 35 Con carácter preliminar, procede señalar que, aun cuando es evidente que los respectivos ámbitos de aplicación de las letras c) y d) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva se superponen, la exclusión del registro de las marcas previstas en la letra d) no se basa en la naturaleza descriptiva de dichas marcas, sino en el uso vigente en los sectores comerciales en que se intercambian los productos y servicios para los que se solicita el registro de las marcas.
- 36 Se deriva de lo anterior que, para dar un efecto útil al artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva, el alcance de esta disposición, cuya interpretación se solicita al Tribunal de Justicia, no debe limitarse a las marcas que describen las cualidades o características de los productos y servicios a que se refieren.
- 37 A este respecto, debe subrayarse que los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios a los que se refiere la marca no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que no cumplen la función esencial de la marca, a menos que hayan adquirido mediante el uso que de ellos se haya hecho un carácter distintivo reconocible con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

- 38 Por consiguiente, no será necesario examinar en tal caso si los signos o las indicaciones de que se trata describen las cualidades o características de dichos productos o servicios.
- 39 Asimismo, se deriva de lo anterior que, si los signos o las indicaciones de que se trata se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios a los que se refiere la marca, poco importa que se utilicen como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de dichos productos o servicios.
- 40 No obstante, no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar en cada caso si tales signos o indicaciones se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios a los que se refiere la marca.
- 41 De ello se deriva que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que solamente supedita la denegación del registro de una marca al requisito de que los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca. Resulta indiferente, para la aplicación de dicha disposición, que los signos o las indicaciones de que se trate describan o no las cualidades o características de dichos productos o servicios.

Costas

- 42 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán y del Reino Unido, así como por la Comisión, 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,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundespatentgericht mediante resolución de 20 de octubre de 1999, declara:

El artículo 3, apartado 1, letra d), 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, debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.

La misma disposición debe interpretarse en el sentido de que solamente supedita la denegación del registro de una marca al requisito de que los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca. Resulta indiferente, para la aplicación de dicha disposición, que los signos o las indicaciones de que se trate describan o no las cualidades o características de dichos productos o servicios.

Rodríguez Iglesias	Gulmann	Wathelet
Skouris	Puissochet	Jann
Sevón	Schintgen	Macken
Colneric	Timmermans	

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 2001.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias