

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 13 de enero de 2005¹

1. El Derecho de marcas registra en estos últimos años un desarrollo significativo bajo el impulso de los operadores económicos, que revela claramente la importancia que representan en nuestra sociedad actual, llamada de «consumo». Tras la extensión de los signos que pueden constituir una marca a un olor, un sonido y a uno o varios colores en sí mismos, sin forma ni límites,² el Tribunal de Justicia debe examinar en el presente asunto otra evolución del Derecho de marcas, reivindicada por algunas sociedades de distribución de mercancías.

puede constituir un servicio en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo³, en caso afirmativo, en qué circunstancias puede registrarse una marca para tal servicio.

I. Marco jurídico

A. Los acuerdos internacionales sobre el Derecho de marcas

1. El Convenio de París

2. Se trata aquí de determinar si y, en su caso, en qué circunstancias una marca puede registrarse para servicios de venta al por menor de mercancías. Así, el Bundespatentgericht (Alemania) pide que se dilucide si «el comercio al por menor de mercancías»

3. El Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967,⁴ constituye el marco jurídico de referencia

1 — Lengua original: francés.

2 — Véanse las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, Rec. p. I-11737), en lo que atañe a los signos olfativos; de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793); de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Rec. p. I-6129), en lo que atañe a uno o varios colores sin forma ni límite, y de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark (C-283/01, Rec. p. I-14313), en lo que atañe a los signos sonoros.

3 — Directiva 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»).

4 — *Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11851, pp. 305 a 388 (en lo sucesivo, «Convenio de París»).

que los Estados parte en dicho Convenio se han comprometido a respetar para la protección de las marcas. Todos los Estados miembros de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «Estados miembros») son partes de dicho Convenio.⁵

4. El artículo 6 *sexies* del Convenio de París, cuyo contenido se adoptó en la conferencia de revisión de dicho Convenio, reunida en Lisboa en 1958, establece:

«Los países [a los que se aplica dicho Convenio] se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.»⁶

5 — El Tribunal de Justicia ya ha señalado que todos los Estados miembros antes de la ampliación de 1 de mayo de 2004 eran partes del Convenio de París (sentencia Libertel, antes citada, apartado 3). En relación con los diez nuevos Estados miembros, pasaron a ser parte de dicho Convenio en las fechas siguientes: la República de Hungría el 1 de enero de 1999, la República de Polonia el 10 de noviembre de 1919, la República de Chipre el 17 de enero de 1966, la República de Malta el 20 de octubre de 1967, la República de Eslovenia el 25 de junio de 1991, la República Checa y la República Eslovaca el 1 de enero de 1993, la República de Letonia el 7 de septiembre de 1993, la República de Lituania el 22 de mayo de 1994 y la República de Estonia el 24 de agosto de 1994.

6 — Hago constar asimismo que los 25 Estados miembros han firmado el Tratado sobre el Derecho de marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, que dispone en su artículo 16 que cualquier parte contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto. No obstante, en el momento de los hechos del litigio principal no todos los Estados miembros lo habían ya ratificado. Alemania no procedió a tal ratificación sino hasta el 16 de octubre de 2004. En esta misma fecha otros 12 Estados miembros eran ya partes de dicho Tratado (la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República de Estonia, el Reino de España, Irlanda, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

2. El Arreglo de Niza

5. El Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, así como en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979,⁷ forma parte de los arreglos que los países parte del Convenio de París se reservaron el derecho de concertar entre sí, en el artículo 19 de dicho Convenio.⁸ Su objeto consiste en facilitar el registro de las marcas gracias a una clasificación común de los productos y de los servicios para los cuales se registra una marca.⁹

6. La clasificación de Niza contiene una lista de epígrafes de 34 clases de productos y de 11 clases de servicios. Los productos y los servicios incluidos en estas distintas clases se describen en dicha lista en términos generales. La mayoría de las veces estos epígrafes van acompañados de notas explicativas. La clasificación de Niza contiene asimismo una lista alfabética de unos 10.000 productos y de cerca de 1.000 servicios. Un comité de expertos creado por el Arreglo de Niza revisa regularmente dicha clasificación. La versión vigente en el momento de los hechos del asunto principal era la séptima edición,

7 — En lo sucesivo, «Arreglo de Niza».

8 — El artículo 19 del Convenio de París reza del siguiente modo: «Queda entendido que los países [a los que se aplica dicho Convenio] se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.»

9 — En lo sucesivo, «clasificación de Niza».

publicada en 1996. Ha sido sustituida por la octava edición, publicada en junio de 2001, que entró en vigor el 1 de enero de 2002.

- reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad.

7. La clase 35 de la clasificación de Niza está expresada en los términos siguientes, que son idénticos en las dos versiones mencionadas:

Esta clase no comprende, en particular:

«Publicidad;

- la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial;

gestión de negocios comerciales;

administración comercial;

[...]»

trabajos de oficina».

8. El artículo 2 del Arreglo de Niza establece el ámbito jurídico y la aplicación de la clasificación de Niza. Está redactado del siguiente modo:

Nota explicativa

«[...]

- «1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ámbito de la clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión especial. En particular, la Clasificación no obligará a los países de la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.

Esta clase comprende principalmente:

[...]

2) Cada uno de los países de la Unión especial se reserva la facultad de aplicar la clasificación como sistema principal o como sistema auxiliar.

3) Las Administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación a los que pertenezcan los productos o los servicios a los que se registra la marca.

4) El hecho de que una denominación figure en la lista alfabética no afectará para nada a los derechos que pudieran existir sobre esa denominación.»

9. Los Estados miembros son parte del Arreglo de Niza, excepto la República de Chipre y la República de Malta.¹⁰ Se impone la clasificación de Niza respecto a las solicitudes y al registro de las marcas comunitarias.¹¹ Dicha clasificación se aplica también para el registro internacional de marcas que efectúa la oficina internacional

de la OMPI, en virtud del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891, revisado por última vez en Estocolmo en 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979,¹² y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.¹³

B. Derecho comunitario

10. El objeto de la Directiva es sujetar a los mismos requisitos, en todos los Estados miembros, la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca registrada, con el fin de eliminar las disparidades contenidas en las legislaciones de dichos Estados miembros que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías, así como la libre prestación de servicios, y falsear las condiciones de la competencia en el mercado común.¹⁴ A tenor de su duodécimo considerando, las disposiciones de la Directiva deben estar en completa armonía con las del Convenio de París y no deben afectar a las obligaciones que se derivan de este Convenio para los Estados miembros que son parte del mismo.

10 — Según la situación de los Estados parte de dicho Arreglo a 24 de septiembre de 2004, disponible en el sitio de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «OMPI»). De acuerdo con la información existente en el mismo sitio, según parece, estos dos países utilizan, sin embargo, la clasificación de Niza.

11 — Véanse el artículo 28 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento»), y las reglas 1 y 2 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1).

12 — *Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11852, p. 389.

13 — La Comunidad Europea se adhirió a un Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid a partir de 1 de octubre de 2004 [Decisión 2003/793/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (DO L 296, p. 20)].

14 — Véanse los considerandos primero y séptimo.

11. Según su artículo 1, la Directiva «se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro».

12. El artículo 2 de la Directiva determina los signos que pueden constituir una marca. Reza del siguiente modo:

«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.»

13. El artículo 4 de la Directiva se refiere a las causas de denegación relativas de registro de una marca y a las causas de nulidad de una marca registrada en caso de conflicto con una marca solicitada con anterioridad. Dispone:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.»

14. El artículo 5 establece los derechos conferidos por la marca. Prevé que:

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

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

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

(Ley sobre la protección de las marcas y de los demás signos distintivos), de 25 de octubre de 1994,¹⁷ contenida en el artículo 1 de la Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (Ley sobre la reforma del Derecho de marcas y la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Primera Directiva), que entró en vigor el 1 de enero de 1995; es dar cumplimiento a la Directiva en el Derecho nacional alemán.

15. El objetivo del Reglamento consiste en instaurar, con el fin de completar el mercado interior, además de las marcas nacionales una marca comunitaria que se adquiere según un procedimiento único, que goce de protección uniforme y que produzca sus efectos en todo el territorio de los Estados miembros.¹⁵ El registro y la administración de esta marca comunitaria son competencia de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).¹⁶

18. Lo dispuesto en los artículos 2, 4, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva se recoge en los artículos 3, apartado 1, 9, apartado 1, y 14, apartado 2, de la Marken-gesetz.

II. El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

16. El Reglamento comprende en sus artículos 4, 8 y 9, disposiciones análogas a las de los artículos 2, 4 y 5 de la Directiva.

19. El 19 de marzo de 2001 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG¹⁸ solicitó a la Oficina alemana de patentes y marcas competente el registro de la marca gráfica y de color «Praktiker» para el servicio descrito de la siguiente manera: «El comercio al por menor de artículos de construcción, de bricolaje y de jardinería y otros bienes de consumo relativos al sector del “do-it-yourself”».

C. Derecho nacional

17. El objetivo de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen

20. La oficina alemana de patentes y marcas denegó esta solicitud. Consideró que el

15 — Véanse los considerandos primero y segundo.

16 — En lo sucesivo, «OAMI».

17 — BGBl. 1994 I, p. 3082 (en lo sucesivo, «Markengesetz»).

18 — En lo sucesivo, «Praktiker».

concepto de «comercio al por menor» no se refiere a servicios independientes con un significado económico autónomo, sino únicamente a la distribución de productos como tal. Según dicha oficina, la protección por el Derecho de marcas sólo podría conseguirse mediante el registro de una marca que amparara los distintos productos comercializados.

21. Praktiker interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Bundespatentgericht. Alegó que la evolución económica hacia una sociedad de servicios exigía una apreciación distinta del comercio al por menor. Según la demandante, algunos aspectos como el reagrupamiento de los productos, su presentación, el servicio prestado por el personal, la publicidad, etc., influyen cada vez más en la decisión de compra del consumidor. Afirma que tales servicios trascienden la mera actividad de venta y permiten distinguir una empresa de sus competidores. Por lo tanto, a su juicio, deben poder gozar de la protección de una marca de servicio, como lo reconocen ya la OAMI y la mayoría de las oficinas de marcas de los Estados miembros.

22. El Bundespatentgericht decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Constituye el comercio al por menor de mercancías un servicio en el sentido del artículo 2 de la Directiva?

2) ¿En qué medida debe concretarse el contenido de tales servicios de un minorista para garantizar que el objeto de la protección de la marca sea determinado, como exigen:

a) la función de la marca, prevista en el artículo 2 de la Directiva, que consiste en distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras;

b) la necesidad de delimitar el ámbito de protección de tal marca en caso de conflicto?

3) ¿En qué medida procede delimitar el ámbito de la similitud [artículo 4, apartado 1, letra b), y artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva] entre tales servicios de un minorista y:

a) otros servicios prestados a efectos de la distribución de productos o

b) los productos distribuidos por el minorista de que se trate?»

23. El Bundespatentgericht expone en su resolución de remisión que plantea al Tribunal de Justicia dichas cuestiones por los siguientes motivos.

24. Señala que en el ejercicio de su actividad, un minorista no se diferencia, en principio, de un fabricante que vende directamente sus productos. Puntualiza que, por lo tanto, un minorista puede distinguirse de tal competidor mediante una marca de producto. Agrega que, además, a los ojos del comprador, no se considera que los servicios relacionados con la distribución de productos, como los consejos dados a los clientes, la actividad de información y de publicidad, etc., sean servicios autónomos, y su protección se engloba en la marca de producto. Observa, por último, que los servicios que ofrece aparte una gran superficie, como los servicios financieros, de seguro, de agencia de viajes o de restauración, que se manifiestan como independientes de la distribución de productos, están incluidos en clases concretas de la clasificación de Niza y, por lo tanto, pueden ser objeto de marcas autónomas.

25. Afirma que, por lo tanto, la actividad de un minorista para la que podría resultar necesaria la protección de una marca de servicio se halla reducida a las actividades específicas de venta que permiten una distribución de productos sin limitarse a ésta, es decir, al reagrupamiento de productos procedentes de diversas empresas para establecer un surtido y la oferta de éste en una entidad de distribución. Manifiesta que tales servicios, que se remuneran, por ende, a través del margen comercial sobre los

productos, pueden considerarse prestados a título oneroso, con arreglo a la definición de la prestación de servicios que figura en el artículo 50 CE.

26. Asevera que es igualmente necesario tener en cuenta la clasificación de Niza, que obliga tanto a los Estados miembros como a la OAMI. Señala que, sobre la base de las notas explicativas de la clase 35, la oficina alemana de patentes y marcas ha denegado el registro de marcas de servicio de comercio al por menor por considerar que se trataba exclusivamente de la distribución de productos. Señala que la protección de una marca de servicio sólo puede admitirse cuando una empresa comercial presta servicios que trascienden a la actividad de la distribución de productos y que pueden ofertarse a terceros como servicios independientes.

27. Precisa que, no obstante, la OAMI y las oficinas de marcas de la mayoría de los Estados miembros admiten el registro de una marca para los servicios prestados por un minorista con, sin embargo, algunas divergencias en cuanto a si deben concretarse los servicios amparados de este modo. El hecho de que puedan contraponerse entre sí las marcas nacionales y las marcas comunitarias ante las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales, así como ante la OAMI, implica, a su juicio, que el Tribunal de Justicia debe arbitrar una solución vinculante. Considera que, a falta de ello, se violaría el principio de igualdad de trato de los operadores económicos, de lo que podría derivarse una grave distorsión de la competencia en la Unión Europea.

28. Sin embargo, el Bundespatentgericht afirma que sólo puede admitirse el principio de registro de tales marcas si es posible definir concretamente el objeto de tal protección. Estima que la obtención de una marca para «servicios de comercio al por menor» en ningún caso puede llevar a una ampliación incontrolada de la protección de la marca que ampare todos los servicios prestados con respecto a la actividad comercial de unos grandes almacenes y todos los productos que éstos distribuyan. Sostiene que esta exigencia se deriva de la función misma de la marca, que consiste en garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o del servicio marcado. Se impone asimismo, a su juicio, en relación con la libre circulación de productos y servicios, que exige que se identifiquen rápidamente los derechos exclusivos conferidos por el registro de una marca.

29. Considera que, por consiguiente, no son suficientemente precisos términos generales como «servicios de comercio al por menor» o «comercio al por menor de productos» o «comercio de grandes almacenes». Señala que, por una parte, no permitirían distinguir los servicios ofrecidos por el minorista de otros servicios que pueden ofrecer otras empresas jurídica y económicamente independientes, como los bancos, las agencias de viajes, las empresas de transporte, los restaurantes, que están incluidos en otras clases de servicios. Por otra, no permitirían determinar con precisión los productos distribuidos. Manifiesta que pueden plantearse las mismas objeciones cuando la solicitud de registro indica simplemente el tipo de establecimiento comercial, como «grandes almacenes» o «supermercado». Afirma que, teniendo en cuenta las notas explicativas de la clase 35 de la clasificación de Niza, la

descripción de los servicios ofrecidos por un minorista que permita distinguirlos de los servicios incluidos en otra clase de dicha clasificación debe partir de la locución que menciona el reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, con excepción de su transporte, que permita adquirir tales productos o que éstos puedan adquirirse con más comodidad.

30. Considera que, no obstante, incluso la descripción de los servicios prestados por un minorista al registrarse la marca puede ser insuficiente para evitar un riesgo de monopolio incontrolado. A su juicio, es igualmente necesario delimitar el concepto de similitud entre, por una parte, tales servicios y, por otra, los demás servicios que puedan ofrecerse en el recinto de una gran superficie y los productos vendidos.

III. Apreciación

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

31. Mediante su primera cuestión prejudicial, el Bundespatentgericht pide que se dilucide si el comercio al por menor de mercancías constituye un servicio en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

32. Considero que la respuesta a esta cuestión prejudicial requiere que, con carácter previo, se hagan las siguientes precisiones, en relación, por una parte, con el contenido y el objeto del artículo 2 de la Directiva y, por otra, con la interpretación que debe darse a la expresión «comercio al por menor de mercancías» a efectos del presente litigio.

33. Por lo que respecta, en primer lugar, al artículo 2 de la Directiva, como señala acertadamente la Comisión de las Comunidades Europeas, su objeto no consiste en determinar los servicios para los que una oficina nacional puede registrar una marca. De conformidad con su rúbrica, este artículo se refiere a los «signos que pueden constituir una marca». Establece, en efecto, que pueden constituir marcas los signos que puedan ser objeto de representación gráfica y que sean apropiados para «distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras». Por lo tanto, su objeto es definir los tipos de signos que pueden constituir una marca, independientemente de los productos o de los servicios para los que pueda solicitarse la protección.¹⁹

34. En sus restantes disposiciones la Directiva tampoco contiene definición alguna de los servicios para los que puede registrarse una marca. No obstante, como indica su séptimo considerando, tiene por objeto sujetar a las mismas condiciones, en todos los Estados miembros, la adquisición del

derecho sobre la marca registrada. Además, como se establece en su artículo 1 y como se desprende de su contenido, debe aplicarse no sólo a las marcas de producto sino también a las marcas de servicio.

35. Habida cuenta de dichos elementos, considero que, si, teniendo en cuenta su duodécimo considerando y el artículo 6 *sexies* del Convenio de París, debe entenderse la Directiva en el sentido de que no obliga a los Estados miembros a reconocer en su Derecho interno las marcas de servicio, no obstante, en la medida en que admite la posibilidad de que los operadores económicos registren tales marcas,²⁰ están obligados a respetar las prescripciones de dicha Directiva en lo que atañe a las condiciones materiales de su registro. Por lo tanto, suscribo la posición de todas las partes que han presentado observaciones, según la cual, la cuestión de si un servicio como el «comercio al por menor de mercancías» puede constituir un servicio para el cual es posible registrar una marca está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y su respuesta debe deducirse del sistema de ésta, así como de los objetivos que persigue.

36. La segunda precisión tiene relación con el concepto de «comercio al por menor de mercancías». El Bundespatentgericht no ha

19 — Sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 80.

20 — Lo cual, según nuestro entender, parece ser el caso de los 25 Estados miembros.

concretado lo que dicho concepto engloba exactamente. Según indica la Comisión en sus observaciones, este concepto, tal como se define en algunas lenguas oficiales de los distintos Estados miembros, se utiliza para designar la actividad que consiste en vender productos en cantidades reducidas a particulares y que se diferencia en esto del «comercio al por mayor». El concepto de «comercio al por menor» indica, por lo tanto, una actividad consistente en vender productos en pequeñas cantidades.

37. Según parece, todas las partes que han presentado observaciones, incluso la demandante, reconocen que la venta de productos como tal, es decir, limitada únicamente a la operación que consiste en proponer productos para la venta y venderlos, no puede, con arreglo a la Directiva, considerarse un servicio para el cual pueda registrarse una marca. Como señala la Comisión, dicha actividad se tiene en cuenta a la luz de las disposiciones de la Directiva relativas a los derechos conferidos por el registro de una marca para productos. Por lo tanto, del artículo 5, apartado 3, de la Directiva se desprende que la marca registrada para productos otorga el derecho a proponer los productos revestidos con la misma, comercializarlos y poseerlos para tal fin. Por lo tanto, en la lógica del sistema del Derecho de marcas, en lo que atañe a la venta de productos, no se tiene en cuenta la actividad consistente en vender, como entidad abstracta o incorporea, sino los productos que son objeto de tal actividad. En otros términos, en la lógica de dicho sistema, el «núcleo central» del acto de la venta, según la expresión utilizada por el Gobierno austriaco

en sus observaciones escritas, es el producto que constituye su objeto y no el acto de la venta como prestación de servicios.

38. A mi juicio, esta situación deriva lógicamente del hecho de que una prestación de servicios carece de contenido material, por lo que la marca sólo puede colocarse en los elementos que sirven para su realización, mientras que, debido a su naturaleza corpora, puede colocarse en los productos una marca cuya relación directa con el producto que la lleva puedan reconocer los consumidores. Dado que el servicio de venta cuyo objeto es concretamente la cesión de productos a los consumidores, y las cualidades, así como el precio del producto, constituyen, en general, los criterios que determinan el acto de la compra, un minorista puede diferenciarse de sus competidores mediante la marca de los productos que vende. Se llega a esta conclusión aunque el vendedor no sea el fabricante de los productos de que se trate. Así, un distribuidor puede distinguirse de sus competidores vendiendo productos con la marca de su fabricante o con su marca de comercio cuyo registro habrá obtenido para los productos pertinentes.

39. No obstante, el concepto de «comercio al por menor» a que se refiere el presente procedimiento no se limita únicamente a la venta de productos como tal, sino que tiene un significado más amplio. Según la demandante, abarca igualmente actividades como el surtido de los productos, su reagrupamiento y su presentación, la calidad de la acogida y

de los consejos del personal, la situación y la accesibilidad del local. Se trata, por lo tanto, de servicios destinados a favorecer la venta de los productos y que se prestan en relación con la distribución de éstos. La cuestión que se plantea en el caso de autos es, por lo tanto, si tales servicios, prestados con motivo de la venta al por menor de mercancías, pueden, de conformidad con la Directiva, constituir un servicio como tal, para el que pueda registrarse una marca de servicio.

parte del Arreglo de Niza.²¹ No obstante, debe recordarse cuál es el ámbito jurídico de la clasificación de Niza, tal como se establece expresamente en el artículo 2 de dicho Arreglo. De la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, en relación con el artículo 2, apartado 3, de dicho Arreglo, se desprende que los Estados que son parte de éste se han comprometido a que sus administraciones competentes hagan figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas, con carácter principal o auxiliar, los números de las clases de la clasificación a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra cada marca.

40. El Bundespatentgericht considera que esta cuestión podría encontrar un elemento de respuesta en las notas explicativas de la clase 35 de la clasificación de Niza. Como se ha visto, la clase 35 agrupa las prestaciones de servicios relacionadas con la publicidad, la gestión de negocios comerciales, la administración comercial y los trabajos de oficina. Según las notas explicativas que la acompañan, comprende, en particular, el «reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad». No obstante, no comprende, en particular, «la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial».

42. Como ya ha indicado el Tribunal de Justicia, el objeto de este Arreglo es pues facilitar el registro de las marcas.²² Permite que los solicitantes de registros de marcas se refieran a un sistema de clasificación único. Facilita de este modo la preparación por esos solicitantes de sus solicitudes de registro, ya que los productos y los servicios a los que se aplica una marca determinada se clasificarán de la misma forma en todos los países que hayan adoptado este sistema de clasificación. Por este mismo motivo, este sistema tiene asimismo la ventaja de facilitar a los operadores económicos y a las oficinas nacionales de marcas las búsquedas de marcas anteriores que pudieran oponerse a una solicitud de registro. Por último, sirve de base de cálculo para la tasa de registro que se

41. No estoy seguro de que dichas notas explicativas constituyan un elemento que pueda servir para interpretar la Directiva. Es cierto que, como señala el Bundespatentgericht, la República Federal de Alemania es

21 — Desde el 29 de enero de 1962.

22 — Sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada (apartado 111).

recauda con ocasión del registro de una marca.²³

43. Por consiguiente, esta clasificación, cuyos objetivos principales son, por lo tanto, facilitar las operaciones de registro y de búsqueda, tiene un valor esencialmente práctico. A mi juicio, carece de verdadero alcance jurídico en cuanto a la determinación de los tipos de prestaciones de servicios para los que puede registrarse una marca, como confirma el artículo 2, apartado 1, del Arreglo de Niza, según el cual, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por dicho Arreglo, el ámbito de la clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión y, en particular, la misma no obliga a los países parte de dicho Arreglo ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.

44. En consecuencia, a mi juicio, es discutible considerar que el hecho de que no exista en la lista de rúbricas de las clases ni en la lista alfabética de los productos y servicios de la clasificación de Niza una rúbrica o un servicio que corresponda exactamente a la actividad a que se refiera una solicitud de registro de una marca puede justificar la denegación de tal solicitud. La dificultad

práctica que presenta el registro de tal marca no debería asimilarse a la imposibilidad jurídica. Por ello mismo, considero que las notas explicativas de las distintas clases de dicha clasificación no pueden servir válidamente para interpretar la Directiva.

45. Tampoco encuentro en los demás compromisos internacionales que vinculan a la totalidad de los Estados miembros o a la Comunidad Europea elementos que permitan responder de forma inmediata a la cuestión de si los servicios, prestados en relación con la venta al por menor de mercancías, pueden, con arreglo a la Directiva, constituir un servicio como tal, para el que se pueda registrar una marca de servicio. Como ya he señalado, el Convenio de París se limita a establecer la obligación, para los Estados miembros, de garantizar la protección de las marcas de servicio sin, no obstante, obligarles a prever el registro de estas marcas. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura como anexo del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994, aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994,²⁴ y a la luz

23 — En lo que atañe a la marca comunitaria, la regla 4 del Reglamento n° 2868/95 establece que cada solicitud de registro da lugar al pago de una tasa de base y de una tasa por clase, para cada clase que exceda de tres, a la que pertenezcan los productos o servicios.

24 — Decisión relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1) (en lo sucesivo, Acuerdo «ADPIC» — «TRIPs» en inglés).

de cuyo contenido y de cuyas finalidades el Tribunal de Justicia ha considerado que, en la medida de lo posible, debía interpretarse la legislación comunitaria en materia de marcas,²⁵ tampoco contiene disposiciones precisas al respecto.

46. Para responder a la cuestión controvertida, al igual que el Gobierno del Reino Unido, considero que debe razonarse tomando como punto de partida la función esencial de la marca. Según reiterada jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. La marca debe constituir, para el consumidor, la garantía de que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o suministrados bajo el control de una sola empresa a la que pueda atribuirse la responsabilidad de su calidad.²⁶

47. De ello se deduce que, en la medida en que el objeto de una marca de servicio es permitir que los consumidores identifiquen la empresa que presta tal servicio, su registro

implica que el servicio que está previsto que diferencie pueda, de por sí, identificarse como tal mediante una marca. En otros términos, es preciso que los consumidores puedan percibir que, como tal, la actividad para la que el solicitante solicita el registro de una marca constituye la prestación de un servicio. Esta exigencia se deriva de la propia función de la marca y de su corolario, el principio de especialidad, que implica que los derechos que confiere puedan determinarse con precisión. No puede registrarse una marca para un servicio que, por no poderlo percibir como tal los consumidores, implicaría la indeterminación de su ámbito de protección.

48. Al igual que el Bundespatentgericht, creo que es posible admitir que pueden identificarse como servicios propiamente dichos y ser amparados por una marca de servicio aquellos que se ofrecen en relación con la venta de productos y a los cuales los consumidores sólo pueden optar al efectuar una compra determinada, pero que son objeto de un contrato distinto de la propia venta. Podría tratarse, según los ejemplos dados por el órgano jurisdiccional remitente, de la financiación propuesta por el distribuidor para la adquisición de uno de sus productos, o de un seguro que cubra tal producto, o incluso de un contrato de reparación o de mantenimiento del producto comprado. Estos servicios, incluidos, por lo demás, en clases concretas de la clasificación de Niza, a saber, las clases 36 y 37, deberían poder ser objeto de una marca de servicio.

25 — Sentencias de 16 de junio de 1998, *Hermès* (C-53/96, Rec. p. I-3603), apartado 28; *Heidelberger Bauchemie*, antes citada, apartado 20, y de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch* (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 42.

26 — Véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, *Loendersloot* (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartados 22 y 24; de 29 de septiembre de 1998, *Canon* (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28; de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell* (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 22; de 18 de junio de 2002, *Philips* (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 30, y *Libertel*, antes citada, apartado 62.

49. Esta identificación puede parecer menos evidente en lo que atañe a actividades como aquellas a que se refiere la demandante, como el surtido de los productos, su reagrupación y su presentación, la calidad de la acogida y de los consejos del personal, o incluso la situación del local y su accesibilidad. En efecto, a diferencia de los mencionados anteriormente, estos servicios no dan lugar a un contrato y a una facturación propios. Por lo tanto, según parece, en principio, se identifican más difícilmente como servicios propiamente dichos, que puedan, por ende, ser designados por una marca de servicio. Sin embargo, considero que es difícil descartar de manera sistemática que sea posible su identificación como servicios distintos de la venta, como tal de las mercancías.

50. Como ha señalado la demandante, la distribución de productos ha registrado en estos últimos años una significativa evolución, que se ha manifestado a través de un considerable desarrollo de los locales de venta al público, con la multiplicación de «supermercados» y de «grandes superficies», de los instrumentos utilizados a tal fin, con la aparición de los medios de comunicación electrónicos, así como de los métodos de venta, con el desarrollo, en particular, de las «técnicas de comercialización». La característica de esta evolución que considero pertinente en el presente asunto se refiere al hecho de que las condiciones que se imponen en el propio acto de venta pueden constituir, en las relaciones entre el distribuidor y los consumidores, un argumento de venta tan importante como la calidad y los

precios de los productos vendidos. Por ejemplo, en relación con lo que se ha dado en llamar el «hard discount», puede ocurrir que se propongan para la venta algunos productos sin marca alguna.²⁷ No obstante, son seleccionados para responder a determinados criterios de calidad dentro de una determinada banda de precios. En tal supuesto, considero posible reconocer que los consumidores han identificado la selección de los productos y que ésta, y no la presencia de productos de tal o cual marca, puede incitarles a volver a realizar sus compras en un establecimiento determinado. Del mismo modo, me parece pertinente el ejemplo de un vendedor de vino al por menor, citado por la demandante en el acto de la vista. Estimo que la selección efectuada por ese minorista de los vinos que propone para la venta, así como los consejos que puede dar a su clientela para elegir los vinos que mejor se acoplan a un menú, en función de las posibilidades económicas del consumidor, pueden ser identificados por éste como servicios propiamente dichos.

51. Considero que también puede realizarse este análisis en el caso de un establecimiento que, como en el caso de autos, proponga para la venta artículos de construcción, de bricolaje y de jardinería. Según ha explicado la demandante, los productos que propone proceden de varios centenares de fabricantes distintos. Podemos imaginar que los materiales y las herramientas de bricolaje y de jardinería ofertados por este tipo de distribuidor pueden ser de distintas marcas y que otras cadenas de distribuidores pueden igualmente proponer para la venta algunos de dichos productos con las mismas marcas. No obstante, considero posible admitir que

27 — Véase Kapferer, J.-N., *Les marques — Capital de l'entreprise — Les chemins de la reconquête*, Éditions d'Organisation, París, 1995, p. 29.

los consumidores pueden optar por hacer sus compras concretamente a ese distribuidor porque les propone un surtido especial de tales tipos de productos o porque saben que en su local encontrarán vendedores disponibles, capaces de darles algunos consejos pertinentes para los remiendos que se propongan efectuar y para elegir a tal fin las herramientas idóneas.

52. En estos diferentes supuestos, considero que es posible apreciar que, gracias a su carácter organizado y permanente y a la importancia que puede tener como argumento de venta en las relaciones entre el distribuidor y los consumidores, éstos puedan identificar tales actividades como servicios propiamente dichos, distintos de la propia venta de los productos.

53. Además, al igual que todas las partes que han presentado observaciones y el Bundespatentgericht, suscribo la conclusión según la cual estos servicios, aunque no sean objeto de una facturación propia, pueden, sin embargo, considerarse prestados a título oneroso, dado que se efectúan para favorecer la venta de determinados productos, y no de forma meramente desinteresada, y que el distribuidor repercute el coste que para él suponen en el margen de beneficios que realiza sobre la venta de los propios productos. Por lo tanto, podemos considerar que se cumple el requisito relativo al carácter oneroso de los servicios, establecido en el artículo 50 CE, al cual está justificado referirse en relación con la interpretación

de la Directiva, habida cuenta del objetivo de ésta de favorecer, en particular, la libre circulación de servicios entre los Estados miembros.

54. Por otra parte, tampoco se puede descartar que los distribuidores puedan tener interés en el registro de tales marcas de servicios. Como señala acertadamente el Gobierno francés, es cierto que los distribuidores disponen ya de otros instrumentos jurídicos que no son las marcas de servicio para asegurarse su clientela y procurar que los consumidores que han quedado satisfechos por la selección de los productos y los consejos dados por el personal puedan distinguirlos de sus competidores. Así, los distribuidores gozan de la protección de la identidad con la que desarrollan su actividad de venta a través de la protección de su nombre comercial, el cual, a tenor del artículo 8 del Convenio de París, deben proteger todos los países que son parte de éste.²⁸ Disponen asimismo de la protección, prevista en su Derecho nacional, de la denominación social, que utilizan en sus relaciones con terceros, y del rótulo colocado en su local comercial, gracias al cual lo anuncian físicamente a los consumidores. No obstante, estos elementos no amparan específicamente los servicios de que se trata en mayor medida que las marcas de producto.

55. Por último, considero asimismo útil indicar que un gran número de Estados

28 — La protección de los nombres comerciales se impone igualmente a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, en virtud del Acuerdo ADPIC (véase la sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 91).

miembros admiten ya, con exigencias distintas, que una marca pueda amparar servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías.²⁹ La misma posición de principio ha adoptado la OAMI, sobre la base del Reglamento que, es cierto, se refiere a la marca comunitaria y no a las marcas nacionales, pero cuyo sistema de registro y objetivos relativos a la realización del mercado interior corresponden a los de la Directiva. Por ello, en la resolución Giacomelli Sport,³⁰ la Sala Segunda de recurso de la OAMI decidió que un servicio prestado en el marco del comercio al por menor de mercancías puede constituir un servicio para el cual pueden registrarse marcas comunitarias.³¹ Por efecto de esta resolución, al término de algunas consultas de oficinas nacionales y de la OAMI, el Presidente de la OAMI indicó igualmente, en su Comunicación n° 3/01 de 12 de marzo de 2001, que, en las condiciones que precisó y sobre las que trataremos nuevamente al examinar la segunda cuestión prejudicial, una marca comunitaria puede registrarse para servicios prestados en relación con la venta de productos al por menor.

de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que los servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías, distintos de la propia venta y que es posible identificar, pueden, con arreglo a la Directiva, constituir un servicio para el que puede registrarse una marca de servicio.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

57. Mediante su segunda cuestión prejudicial el Bundespatentgericht pide, esencialmente, que se dilucide en qué medida el contenido de los servicios prestados por un minorista en el comercio al por menor de mercancías debe concretarse, de conformidad con la Directiva, para garantizar que el objeto de la protección de la marca sea determinado, como exigen, por una parte, la función de la marca establecida en el artículo 2 de la Directiva, que es distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y, por otra, la necesidad de delimitar el ámbito de protección de tal marca en caso de conflicto.

56. En consecuencia, teniendo en cuenta todos estos elementos propongo al Tribunal

58. La Comisión considera que esta cuestión se refiere a los requisitos formales de registro de la marca y que, por consiguiente, es únicamente competencia de los Estados miembros. En apoyo de su conclusión la Comisión se refiere al quinto considerando de la Directiva, según el cual, los Estados miembros se reservan total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro de las marcas. Señala asimismo las prácticas divergentes

29 — En su nota «Marks for Retail Services — An Example for Harmonising Trade Mark Law», *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 34, n° 5, 2003, p. 503-520, Marianne Grabrucker examina la práctica de esta materia en el Benelux, en Dinamarca, en Alemania, en Grecia, en España, en Francia, en Irlanda, en Italia, en Austria, en Portugal, en Finlandia, en Suecia, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Japón, en Noruega y en Suiza.

30 — Resolución de 17 de diciembre de 1999, en el asunto R 46/1998-2.

31 — Apartado 22.

existentes en diferentes Estados miembros en lo que atañe a los requisitos exigidos por las oficinas nacionales para el registro de marcas de servicio en el ámbito del comercio al detalle. Alega, por último, que, con respecto a la marca comunitaria, las exigencias sobre la descripción del producto o del servicio para el que se registra una marca no figuran en el Reglamento, sino en el Reglamento n° 2868/95, adoptado para su aplicación.

59. No comparto esta opinión. Es cierto que la Directiva, como el Reglamento, no indica en sus disposiciones en qué medida deben concretarse los productos y los servicios para los que puede registrarse una marca. Es igualmente pacífico que el objeto de la Directiva no es la total armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y que estos Estados se reservaron la libertad de fijar por sí mismos las reglas de procedimiento relativas al registro de las marcas.

60. No obstante, como se indica en sus considerandos primero y séptimo, la Directiva tiene por objeto armonizar los requisitos de adquisición de los derechos sobre la marca. A mi juicio, del examen del sistema de la Directiva se desprende que el hecho de hasta qué punto los productos y servicios para los que una marca es objeto de una solicitud de registro deben concretarse para garantizar que el objeto de la protección sea determinado forma parte de los requisitos materiales de ese registro.

61. Sabemos que el sistema de la Directiva se basa en el registro. El registro de la marca confiere a ésta los derechos previstos en la Directiva y permite determinar el alcance exacto de tales derechos. Por lo tanto, la Directiva establece algunos requisitos que debe cumplir el signo destinado a constituir la marca. En la sentencia Sieckmann, antes citada, el Tribunal de Justicia puntualizó el reto de la inscripción en un registro público. Según el Tribunal de Justicia, «la finalidad [de tal inscripción] es que [la marca] resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos. Por un lado, las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso. Por otro lado, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros. Para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción de una marca, la naturaleza exacta de ésta, su representación gráfica en el registro debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible».³²

62. Estas exigencias, según las cuales el signo de que se trate debe poder ser

32 — Apartados 49 a 52.

conocido con seguridad y precisión para permitir a las autoridades competentes ejercer sus obligaciones de control y posteriormente al titular de la marca y a los demás operadores saber exactamente cuál es el alcance de los derechos conferidos por el registro, son trasladables a los productos y a los servicios para los cuales se registra la marca.

63. En efecto, el signo, por una parte, y los productos y los servicios que ese signo debe servir para designar, por otra, constituyen los dos componentes indisolubles del registro, que permiten determinar los derechos conferidos por cada marca registrada. En los sistemas de la Directiva y del Reglamento una marca es siempre objeto de una solicitud de registro para designar determinados productos y determinados servicios.³³ En particular, deben apreciarse los motivos de denegación establecidos en el artículo 3 de la Directiva en relación con tales productos o servicios.³⁴ Del mismo modo, los productos y los servicios para los que se solicita el registro de la marca deben necesariamente tomarse en consideración para apreciar si procede denegar ese registro, con arreglo al artículo 4 de la Directiva, debido a que esa marca sea idéntica o pueda presentar un riesgo de confusión con una marca anterior. Así, según el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, debe denegarse el registro de una marca o, si está registrada, puede declararse su nulidad «cuando sea idéntica a una marca anterior y *los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos*

para los cuales esté protegida la marca anterior».³⁵ Según el mismo artículo, apartado 1, letra b), la existencia de un riesgo de confusión se debe a la interdependencia entre la similitud de los signos entre sí y la similitud de los productos y de los servicios designados respectivamente por tales signos.

64. Paralelamente, el conocimiento de los productos y de los servicios amparados por la marca es asimismo necesario para determinar los derechos que confiere el registro de ésta, con arreglo al artículo 5 de la Directiva. Por último, también gracias a la indicación de los productos y de los servicios amparados por la marca pueden aplicarse los motivos de caducidad o de nulidad de ésta y, de conformidad con el artículo 13 de la Directiva, las oficinas nacionales están en condiciones de limitar el alcance de la denegación, de la caducidad o de la nulidad de la marca únicamente a los productos y servicios respecto a los cuales deben aplicarse dichos motivos.

65. Por consiguiente, carecerían de eficacia las exigencias establecidas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sieckmann, antes citada, en relación con la percepción del signo si no pudieran conocerse también con precisión los productos y los servicios para los cuales se ha solicitado el registro de la marca o éste se ha efectuado.

33 — Sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 33.

34 — Sentencias, antes citadas, Merz & Krell, apartado 29, y Koninklijke KPN Nederland, apartados 33 y 34.

35 — El subrayado es mío.

66. Este conocimiento es necesario, máxime habida cuenta de que, como ya ha afirmado el Tribunal de Justicia, el sistema de registro de las marcas, que constituye un elemento esencial de la protección de éstas, debe contribuir a la seguridad jurídica y a la buena administración, tanto en el ámbito del Derecho comunitario como en el de los diferentes Derechos nacionales.³⁶ Dentro de esta lógica, con arreglo a reiterada jurisprudencia, el examen de los motivos de denegación establecidos en la Directiva debe ser estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida.³⁷ Por lo tanto, la realización de un examen estricto y completo previo al registro, para garantizar la seguridad jurídica, requiere que también puedan conocerse con precisión los productos y los servicios que deba amparar la marca cuyo registro se solicita.

67. Teniendo en cuenta estas consideraciones estimo que la cuestión de en qué medida debe concretarse el contenido de los servicios prestados en el comercio al por menor de mercancías forma parte de los requisitos de adquisición de los derechos sobre la marca, que la Directiva pretende armonizar. En consecuencia, corresponde al Tribunal de Justicia determinar la medida en que debe concretarse dicho contenido.

68. Esta cuestión da lugar a prácticas variables en las distintas oficinas nacionales y en la OAMI. En términos generales, dichas prácticas pueden presentarse de la siguiente manera.³⁸ En lo que atañe a la descripción de los servicios amparados por la marca, algunas oficinas nacionales admiten que se registren tales servicios con la denominación de «comercio al por menor» o de «servicios de venta al por menor». Otras oficinas supeditan dicho registro a una descripción más precisa de los servicios ofrecidos, que se remite en algunos casos a la fórmula contenida en las notas explicativas de la clase 35 de la clasificación de Niza, relativa al «reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad». En lo tocante a los productos a los que se aplican tales servicios, la mayoría de las oficinas recomienda o exige que sean concretados, o que se precise la rama a la que corresponden. Otras admiten también que pueda hacerse esta precisión mediante la indicación del sector del mercado en el que se prestan los servicios, como una farmacia o un establecimiento de muebles.

69. En relación con la OAMI, en su resolución *Giacomelli Sport*, antes citada, la Sala Segunda de Recurso indicó que era necesario que el solicitante describiera de forma comprensible el servicio, y se refiriera al ámbito en el que se presta. Dio como ejemplo la expresión «servicios de venta al por menor en el ámbito de los artículos de deporte».

36 — Sentencia *Sieckmann*, antes citada, apartado 37.

37 — Sentencias, antes citadas, *Libertel*, apartado 59, y *Koninklijke KPN Nederland*, apartado 123. Véase, en lo que atañe al Reglamento, la sentencia de 21 de octubre de 2004, *OACI/Erpo Möbelwerk* (C-64/02 P; Rec. p. I-10031), apartado 45.

38 — En la nota de la Sra. Gruber, antes citada, figura una descripción de estas diferentes prácticas nacionales.

70. En su Comunicación n° 3/01, antes citada, el Presidente de dicha Oficina adoptó, por su parte, una postura un tanto distinta. A su juicio, una marca comunitaria de servicio puede amparar los servicios prestados en relación con la venta al detalle de mercancías, los cuales están comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza. Expone, a renglón seguido, que la expresión «servicios de venta al por menor» es clara y que es aceptada por la OAMI, siempre que se entienda que esta fórmula es la que figura en las notas explicativas de la clase 35. En relación con la precisión del sector de actividad en el que se ofrecen los servicios indica que, contrariamente a la posición mantenida por la Sala Segunda de Recurso, no puede considerarse que esta precisión sea legalmente necesaria, ya que no se exige una precisión de este tipo para los servicios comprendidos en las demás clases de la clasificación de Niza, como la reparación, el mantenimiento o el transporte. Considera que, no obstante, tal precisión es deseable. Sugiere las siguientes locuciones: en relación con el ámbito de actividad, utilizando la expresión «servicios de venta al por menor en el sector de los productos alimenticios y de bebidas»; en relación con la naturaleza específica del servicio prestado, utilizando expresiones como «servicios de venta al por menor de unos grandes almacenes» o «servicios de venta al por menor de un supermercado», etc.

71. Por mi parte, considero que el registro de la marca para servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías debería poner claramente de relieve al mismo tiempo, por una parte, el contenido concreto de tales servicios y, por

otra, los productos o los tipos de productos a los que se aplica. Está justificada esta doble exigencia, a mi juicio, a la luz del sistema y de los objetivos de la Directiva, por la particularidad de los servicios prestados en el comercio al por menor de mercancías.

72. Como hemos observado, el registro de la marca debe permitir determinar el objeto exacto de la protección que confiere la marca registrada a su titular.³⁹ El conocimiento de los derechos conferidos por el registro implica, por consiguiente, la posibilidad de determinar concretamente cuáles son los servicios distinguidos por la marca. La descripción de estos servicios es asimismo necesaria para permitir que, al realizar un control estricto y completo, las autoridades competentes aprecien si debe denegarse el registro de la marca, con arreglo al artículo 4 de la Directiva, por considerar que es idéntica a una marca anterior o que puede implicar un riesgo de confusión con ésta, a causa de la identidad o de la similitud de los signos de que se trate, así como de la identidad o de la similitud de los productos o de los servicios amparados por tales signos. Lo es también, por último, para permitir que dichas autoridades aprecien la existencia de motivos de denegación, de caducidad o de nulidad de la marca y limiten el alcance de la denegación, de la caducidad o de la nulidad de la marca únicamente a los productos o servicios para los que deben aplicarse tales motivos.

39 — Sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 48.

73. Para determinar las consecuencias que procede deducir de las referidas exigencias respecto a los servicios prestados en el comercio al por menor de mercancías, debe tenerse en cuenta, a mi juicio, el hecho de que éstos son distintos de otros servicios, como los de reparación, transporte o lavado de ropa. En efecto, en tales prestaciones de servicios, el prestador realiza un trabajo que constituye el objeto mismo del contrato otorgado con el consumidor. La mención de tal prestación de servicio en una solicitud de registro de marca indica, por ende, una actividad que pueden identificar claramente tanto las autoridades a las que compete el control como los operadores económicos, ya que se refiere a una actividad concreta que cada uno puede representarse mentalmente. Ahora bien, como he señalado, los servicios de que se trata en el presente litigio se prestan por distribuidores con ocasión de la venta de sus productos, y su finalidad consiste precisamente en favorecer la venta de éstos. Por lo tanto, estos servicios no constituyen un fin en sí mismos. Los consumidores sólo recurren a ellos al comprar los mencionados productos, y su coste está incluido en el precio de éstos. Además, se ha visto que, en el sistema del Derecho de marcas, la venta como tal no constituye un servicio para el que pueda registrarse una marca. Un distribuidor se distingue en su actividad de venta de sus competidores por la marca de los productos que vende, que puede ser la marca del fabricante o del productor, o su propia marca de comercio.

74. En consecuencia, a mi juicio es necesario que sea posible referirse a los servicios prestados en relación con el comercio al

por menor de mercancías de manera concreta y suficientemente exacta para, por una parte, identificarlos claramente y, por otra, garantizar que no se limitan a la simple distribución de mercancías.

75. Por ello, considero que expresiones como «comercio al por menor», utilizada por la demandante en su solicitud de registro, o «servicios de venta al por menor» no son suficientemente explícitas para definir el contenido de los servicios prestados. Es verdad que permiten ciertamente entender que los servicios designados de este modo no corresponden a servicios completamente independientes de la venta de mercancías, como los prestados en el recinto de una gran superficie comercial por una agencia de viajes, una empresa de lavado de ropa o un restaurante. Se podría entender también, en su caso, que no engloban servicios relacionados con la venta de productos, pero que pueden ser identificados claramente, como un contrato de crédito para la financiación de un bien o un contrato de seguro, y que están comprendidos en clases de servicios concretas de la clasificación de Niza. No obstante, a mi juicio, no dejan entender cuáles son específicamente los servicios que presta el distribuidor que no corresponden a los servicios citados y que tampoco se confunden con el propio acto de la venta.

76. En el mismo sentido, me inclino a pensar que la fórmula que figura en las notas explicativas de la clase 35 de la clasificación de Niza, relativa al reagrupamiento, por

cuenta de terceros, de determinados productos, a excepción de su transporte, que permiten al consumidor examinarlos y comprarlos con comodidad, tampoco es suficientemente explícita, en el caso de un distribuidor de productos, para significar los servicios que éste presta, que no se confundan con la mera puesta a la venta de los productos a que ésta se refiere.

77. También es necesario, a mi juicio, puntualizar a qué productos o a qué tipos de productos se aplican tales servicios. Como indicó el Presidente de la OAMI en su comunicación nº 3/01, antes citada, es cierto que tal precisión no se exige a efectos del registro de las marcas comunitarias para los servicios comprendidos en las demás clases de la clasificación de Niza, como la reparación, el mantenimiento o el transporte. No obstante, considero que este elemento no es determinante y que podría ser enervado en virtud del sistema y de los objetivos de la normativa comunitaria, habida cuenta, aquí también, de las especiales características de los servicios de que se trata.

78. Hemos visto, en efecto, que estos servicios se destinan a favorecer la venta de determinados productos. A diferencia de los demás servicios, éstos no se prestan de manera autónoma. Sólo se prestan en relación con la venta de determinados productos. A falta de toda precisión en cuanto a estos productos o a la categoría a la que pertenecen, el alcance de la protección conferida por el registro de la marca sería prácticamente ilimitada. El registro de tal marca podría producir el efecto de conferir al solicitante el uso exclusivo de ese signo en el

sector de los servicios prestados en el marco de la venta al por menor de mercancías, cualquiera que fuera el tipo de producto. A mi juicio, tal situación no sería acorde con el objetivo de la Directiva que consiste en promover la libre circulación de los productos y de los servicios.

79. Sabemos que el Derecho de marcas tiene el carácter, un tanto paradójico, de conferir a un determinado operador derechos exclusivos sobre signos que sirven para la comercialización de productos o de servicios con el fin de favorecer la libre circulación de tales productos y de tales servicios. Para conciliar los intereses de la protección de la marca y de la libre circulación, en el sistema de registro del Derecho de marcas, el solicitante, como contrapartida de los derechos exclusivos que pretende ostentar, debe indicar concretamente el signo, así como los productos y los servicios a los que se referirán tales derechos. Esta exigencia permite alcanzar al mismo tiempo el objetivo de protección de la marca, determinando concretamente el objeto de esta protección, y el de la libre circulación de servicios y de mercancías, limitando sus derechos exclusivos a la propia función de la marca, que consiste en distinguir los productos y los servicios del titular. Dado que, por su naturaleza, los servicios de que se trata sólo pueden prestarse en relación con la venta de determinados productos, a mi juicio, el sistema y los objetivos de la Directiva podrían interpretarse en el sentido de que el solicitante debe concretar cuáles son los productos a los que se aplican estos servicios.

80. Contrariamente a la Comisión, considero que la situación de un solicitante que reivindica el registro de una marca para servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías no es idéntica a aquella en la que un operador solicita el registro de una marca para un servicio como la publicidad, sin concretar ningún tipo determinado de publicidad, o para una amplia gama de productos y servicios. En estos supuestos, el alcance de la protección conferida por el registro es efectivamente muy amplio. No obstante, no puede darse por sentado ni tampoco puede presumirse que el interesado sólo utilizará su marca en un sector concreto de la prestación de servicios o únicamente para una parte de los productos a que se refiere la solicitud de registro. En tal supuesto, podemos, por lo tanto, admitir, que se aplica lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Directiva, relativos a la caducidad de los derechos del titular de la marca en caso de falta de uso efectivo para los productos y los servicios respecto a los que se ha registrado a fin de permitir que pueda nuevamente disponerse del signo para el sector de actividad o los productos para cuya designación no se ha utilizado. No obstante, considero que sería inadecuado aplicar este sistema cuando, desde el principio, se da por sentado que los servicios sólo pueden aplicarse a determinados productos.

81. A mi juicio, la descripción de los productos o de los tipos de productos a los que se aplican los servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías podría resultar de la enumeración de tales productos, o bien de la indicación de la rama de actividad pertinente o del tipo de local en el que se prestan esos

servicios, cuando tales indicaciones se refieren claramente a un tipo determinado de productos, como el sector de las prendas deportivas o un establecimiento de muebles. En cambio, no me parece suficiente para determinar los productos a los que se aplican dichos servicios la mera referencia a servicios prestados en unos «grandes almacenes» o «en un supermercado», que puede ser útil para precisar en qué contexto se prestan los servicios de que se trata, habida cuenta de la considerablemente amplia diversidad de productos que pueden venderse en este tipo de locales comerciales. Estimo que la dificultad que puede darse, en el caso de la distribución en grandes almacenes, para enumerar los distintos tipos de productos vendidos debido a su número no es razón suficiente para renunciar a esta exigencia de concreción.

82. En consecuencia, teniendo en cuenta estas consideraciones propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial que el contenido de los servicios prestados por un minorista en relación con el comercio al por menor de mercancías y para los cuales puede registrarse una marca de servicio, debe concretarse, con arreglo a la Directiva, de tal forma que se permita conocer en qué consisten concretamente tales servicios. Expresiones como «comercio al por menor» o «servicios de venta al por menor» no son suficientemente explícitas para dar a conocer el contenido de los servicios prestados de ese modo. El registro de una marca para servicios prestados en relación con la venta al por menor de productos debe asimismo permitir determinar cuáles son los productos o los tipos de productos a los que se aplican tales servicios.

C. Sobre la tercera cuestión prejudicial

83. La tercera cuestión prejudicial se refiere al concepto de similitud, al que se refieren los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva. Se ha visto que, según el artículo 4, apartado 1, letra b), debe denegarse el registro de una marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior. En términos similares, el artículo 5, apartado 1, letra b), dispone que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de un signo respecto al cual, debido a su identidad o a su similitud con la marca y a la identidad o a la similitud de los productos amparados por la marca y el signo, exista, por parte del público, un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

84. El Bundespatentgericht empieza por recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el criterio esencial para apreciar la similitud de productos o de servicios, a efectos de las citadas disposiciones, es si, teniendo en cuenta todas las circunstancias, los sectores interesados pueden creer que los productos o los servicios respectivos están sujetos al control de la misma empresa. Indica asimismo que, entre los criterios pertinentes para apreciar si los productos o los servicios son similares

figuran, en particular, la naturaleza, el destino y la utilización de los productos o de los servicios de que se trate, así como su carácter eventualmente competidor o complementario.

85. El Bundespatentgericht señala, en segundo lugar, que numerosos distribuidores controlan la calidad de los productos cuya distribución efectúan. De ello deduce que la aplicación, en el ámbito de las marcas para servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías, de dicha definición muy amplia de la similitud, que considere suficiente un control común de la calidad para productos o servicios que presentan entre sí un vínculo funcional, podría dar lugar a que se confiriera al titular de tal marca de servicio un ámbito de protección incontrolable.

86. Por consiguiente, la consecuencia de la aplicación de dichos criterios podría ser que los referidos servicios se consideraran análogos, por una parte, a los demás servicios que pueden prestarse, en general, con respecto a la distribución de productos, como los servicios de financiación, de seguro o de mantenimiento y, por otra, a los propios productos vendidos por el distribuidor.

87. Sobre este último extremo, el Bundespatentgericht expone que, según la jurisprudencia alemana, a pesar de su diferencia de

naturaleza, los productos utilizados para la prestación de servicios y estos servicios pueden considerarse similares cuando las empresas de servicios se dedican de forma independiente a la fabricación o a la distribución de los productos de que se trate o cuando los fabricantes de tales productos realizan una actividad de forma independiente en el sector de los servicios correspondientes. Así, parece haberse admitido la similitud entre el servicio «restauración» y los productos «bebidas alcohólicas» porque estos productos se ofertan en las empresas de fabricación para su consumo inmediato o incluso porque se utilizan en los restaurantes para ser servidos en el marco de la restauración, pero también vendidos en forma de «ventas para llevar».

88. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en su tercera cuestión prejudicial, el Bundespatentgericht pide al Tribunal de Justicia que se dilucide en qué medida procede delimitar el ámbito de la similitud, en el sentido de los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, entre, por una parte, los servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías y, por otra, otros servicios ofrecidos en relación con la distribución de productos o los propios productos que el minorista propone para la venta.

89. Suscribo la opinión del Bundespatentgericht en cuanto al interés en evitar conceder al titular de una marca registrada para servicios prestados en relación con el comercio al por menor una protección de un alcance extremadamente amplio, que

abarcaría asimismo los demás servicios que pueden ser concertados con respecto a la distribución y la totalidad de los productos que ese titular propone para la venta. Al igual que el órgano jurisdiccional remitente, considero que la consecuencia del reconocimiento de la posibilidad de registrar tales marcas no debería ser que se permitiera a dichas marcas sustituir a las marcas de producto o reducir el interés inherente a éstas.

90. En efecto, semejante revisión del sistema del Derecho de marcas no sería acorde con el interés general. Aunque la evolución de la distribución puede dar lugar a que los servicios prestados en relación con la comercialización de determinados tipos de productos revistan actualmente un carácter significativo, incluso determinante, para los consumidores, no es menos cierto que el objeto de toda venta sigue siendo comprar un producto determinado. Considero conveniente recordar aquí que el efecto de la protección de las marcas de productos consiste en defender y fomentar la calidad de éstos. Incita a los fabricantes a mantener la calidad de sus productos y a invertir para mejorarlos garantizándoles la posibilidad de asegurar la fidelidad de su clientela gracias al valor de tales productos, identificados mediante su marca. Puede deducirse idéntica conclusión en lo tocante a la marca de comercio que un distribuidor puede decidir colocar en los productos que propone para la venta. Al identificar así esos productos, tiene interés en que su marca de comercio designe únicamente productos que corresponden a un determinado criterio de calidad. De este modo, la marca de producto contribuye al progreso económico. A mi juicio, es, por lo

tanto, necesario que, en el Derecho de marcas, la protección de la manera de vender mediante el registro de marcas para los servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías no menoscabe el valor de las marcas que designan el propio objeto de la venta.

91. Sin embargo, no creo que sea posible delimitar de antemano, mediante criterios preestablecidos, el ámbito de la similitud entre servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías y los demás servicios que pueden ser ofertados en relación con la distribución en general, así como los propios productos. En efecto, como se enuncia en el décimo considerando de la Directiva, este concepto de similitud debe interpretarse en relación con el concepto de riesgo de confusión. De conformidad con la jurisprudencia, tal riesgo existe cuando el público puede equivocarse sobre el origen de los productos y de los servicios de que se trate, es decir, cuando pueda creer que tales productos y tales servicios proceden de la misma empresa, a la cual pueden atribuir la responsabilidad de su calidad.

92. Con arreglo a la jurisprudencia, este riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, en cada caso, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.⁴⁰ Esta apreciación implica una determinada interdependencia entre los factores que deben tomarse en consideración, en particular, la semejanza de las marcas y la similitud de los productos

o de los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. El riesgo de confusión será tanto más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca. Para apreciar este carácter distintivo, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o los servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales.⁴¹ Del mismo modo, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o los servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario.⁴²

93. Por último, para la apreciación de este riesgo de confusión, la percepción de las

40 — Sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 22, y Canon, antes citada, apartado 16.

41 — Sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 51, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Mayer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 23.

42 — Sentencia Canon, antes citada (apartado 23).

marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante.⁴³

94. Por consiguiente, podemos deducir de esta jurisprudencia que la apreciación de la similitud entre servicios y productos, que se halla íntimamente relacionada con la existencia o no de un riesgo de confusión, es una cuestión de hecho, que se deriva del examen de todas las circunstancias propias de cada caso. Por lo tanto, parece difícil determinar de antemano que algunos servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías no serán, en ningún caso, análogos a determinados tipos de otros servicios prestados en el marco de la distribución, en general, o a los productos a los que se apliquen tales servicios. Excluir por adelantado tal similitud podría incluso cuestionar, en determinadas circunstancias, la función misma de la marca, que es garantizar la procedencia de los productos y de los servicios que designa.

95. La manera más acorde con el Derecho de marcas de limitar el riesgo de confusión y, por lo tanto, el alcance de la protección conferida por el registro de marcas para servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías pasa, a mi juicio, por determinar de manera precisa y exhaustiva los servicios prestados de este modo y los productos a que se aplican.

96. Si se hacen estas precisiones, las autoridades competentes deberán apreciar, en

cada caso, en relación con los servicios descritos de este modo, en su contenido y el sector en el que se prestan, si puede existir un riesgo de confusión por parte de los consumidores interesados debido, por una parte, a la identidad o a la similitud de los signos de que se trate y, por otra, a la identidad o a la similitud de los servicios o de los productos amparados por el signo del tercero y los servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías por el minorista. Sólo podrá considerarse que existe tal riesgo de confusión si, teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas del caso, los consumidores interesados pueden creer que los servicios o los productos designados por la marca del tercero tienen el mismo origen que los servicios prestados por el minorista en relación con la venta al por menor de mercancías, es decir, según jurisprudencia recordada por el Bundespatentgericht, que los servicios o los productos de ese tercero se han prestado o fabricado bajo el control del minorista al que puede responsabilizarse de su calidad.

97. Contrariamente al Bundespatentgericht, considero que la circunstancia de que se suponga, en la mente de los consumidores, que algunos distribuidores ejercen un determinado control sobre la calidad de los productos que venden, independientemente de que los designe la marca de comercio del distribuidor de que se trate o la marca del productor, no puede llevar a presumir que, con carácter general, tales productos deben considerarse análogos a los servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías. Estos productos son, por su

43 — Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25.

naturaleza, distintos de dichos servicios. Por lo tanto, no puede presumirse su similitud. En consecuencia, podrá apreciarse si, por razón de su naturaleza, de su destino, de su utilización, así como de su carácter competidor o complementario, en función de las características propias de tales servicios y de los productos de que se trate en cada caso, pueden considerarse similares.

98. Además, tampoco considero que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia aconseje defender una interpretación amplia de dichos criterios. Como hemos observado, el concepto de similitud debe interpretarse en relación con el de riesgo de confusión y, como acaba de reiterar el Tribunal de Justicia actuando en Gran Sala,⁴⁴ tal riesgo no puede ser presumido. Por consiguiente, la protección del titular de la marca exige la prueba de la existencia en la mente del público interesado de un riesgo de confusión.⁴⁵

99. Teniendo en cuenta estas consideraciones, me inclino a considerar que el registro de marcas para servicios prestados en

relación con la venta al por menor de mercancías, si bien el registro de estas marcas está sujeto a que se precise el contenido de tales servicios y de los productos a los que se aplican, no debería dar lugar a que se concediera a los titulares de esas marcas una protección ilimitada. Suscribo, al respecto, la posición expresada por el Director de la OAMI en la comunicación nº 3/01, antes citada, según la cual, el riesgo de confusión entre servicios prestados en relación con la venta al por menor de mercancías y los productos vendidos, si bien no puede descartarse, es, sin embargo, improbable, salvo en circunstancias concretas, por ejemplo, cuando las marcas respectivas son idénticas o casi idénticas y están bien introducidas en el mercado.⁴⁶

100. Atendidas estas consideraciones propondré al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial que no procede delimitar el ámbito de la similitud en el sentido de los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva entre los servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías y otros servicios ofertados en relación con la distribución de productos o los propios productos propuestos para la venta por el minorista.

44 — Sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 63.

45 — Sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartados 33 y 34. Véanse, asimismo, en este sentido, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff (C-292/00, Rec. p. I-389), apartado 28, y de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec. p. I-2799), apartados 48 y 49.

46 — El Presidente de la OAMI terminaba su análisis de los riesgos de conflictos de marcas en los siguientes términos: «Así, los solicitantes de marcas relativas a servicios al por menor (o servicios análogos) no deben esperar obtener por ello ninguna protección contra el uso o el registro de marcas relativas a productos. Si tal protección es también necesaria, es evidente que deberá solicitarse asimismo el registro de marcas para esos productos.»

IV. Conclusión

101. Teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundespatentgericht (Alemania):

- «1) De conformidad con 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, los servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías que sean distintos de la propia venta y que puedan identificarse, pueden constituir un servicio para el que es posible registrarse una marca de servicio.
- 2) Conforme a la Directiva, deberá especificarse el contenido de los servicios prestados por un minorista en relación con el comercio al por menor de mercancías y para los cuales puede registrarse una marca de servicio, de forma que se permita conocer en qué consisten concretamente tales servicios. Expresiones como “comercio al por menor” o “servicios de venta al por menor” no son suficientemente explícitas para definir el contenido de los servicios prestados de este modo. El registro de una marca para servicios prestados en relación con la venta al por menor de productos también debe permitir determinar cuáles son los productos o los tipos de productos a los que se aplican tales servicios.
- 3) No procede delimitar el ámbito de la similitud en el sentido de los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva entre servicios prestados en relación con el comercio al por menor de mercancías y otros servicios ofertados en relación con la distribución de productos o los propios productos propuestos para la venta por el minorista.»