

Asunto T-279/03

Galileo International Technology LLC y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas

«Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Proyecto comunitario de sistema global de radionavegación por satélite (Galileo) — Perjuicio invocado por los titulares de marcas y nombres comerciales que incluyen el término “Galileo” — Responsabilidad de la Comunidad cuando no existe un comportamiento ilícito de sus órganos — Perjuicio anormal y especial»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 10 de mayo de 2006 II - 1296

Sumario de la sentencia

- 1. Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma (Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 44, ap. 1)*

2. *Recurso de indemnización — Competencia del juez comunitario*
(Arts. 235 CE y 288 CE, párr. 2)
3. *Marca comunitaria — Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) n° 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse a su utilización ilícita — Signo idéntico o similar a la marca*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 9, ap. 1, letra b); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra b)]
4. *Responsabilidad extracontractual — Utilización, por una institución comunitaria, de un signo para designar un proyecto*
(Art. 288 CE, párr. 2)
5. *Responsabilidad extracontractual — Requisitos*
[Art. 288 CE, párr. 2; Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 9, ap. 1, letra b); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra b)]

1. En virtud de los artículos 21, párrafo primero, y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, así como del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Estas precisiones deberán ser suficientemente claras para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia pronunciarse sobre el recurso.

En lo que respecta a una demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una institución comunitaria, no puede declararse la inadmisibilidad de las imputaciones basadas en la violación de los derechos conferidos por las marcas nacionales registradas en los Estados miembros de la Comunidad, tal como se definen en el

artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, en materia de marcas, por el hecho de que el demandante no aportó precisiones acerca de las normativas nacionales presuntamente infringidas. En efecto, se debe considerar que una referencia al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva es suficientemente clara y precisa, puesto que esta disposición efectúa una armonización completa en el seno de la Comunidad de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca, define el derecho exclusivo del que gozan los titulares de marcas en la Comunidad y no se niega que se haya adaptado a dicha disposición el Derecho nacional de los Estados miembros en los que están registradas las marcas invocadas.

En cambio, puesto que el artículo 5, apartados 2 y 5, de la Directiva se limita a permitir que los Estados miembros

establezcan una protección reforzada de las marcas de renombre, procede declarar inadmisibles una imputación basada en una vulneración de esta disposición, a falta de indicaciones, en la demanda, acerca del renombre específico de las marcas afectadas y sobre las modalidades de protección conferida por una u otra normativa nacional en la materia.

Además, en lo que respecta a marcas registradas en países terceros, una remisión a la Directiva no puede suplir la falta de precisión en cuanto a la naturaleza y al alcance de los derechos de marca presuntamente conferidos por las legislaciones extracomunitarias de que se trata.

(véanse los apartados 36, 40 a 42, 44 y 45)

2. Se desprende de los artículos 288 CE, párrafo segundo, y 235 CE que el juez comunitario tiene competencia para imponer a la Comunidad cualquier forma de reparación que sea conforme con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros en materia de responsabilidad extracontractual, incluida una reparación en especie si resulta acorde con dichos

principios, en su caso en forma de una orden conminatoria de hacer o de no hacer.

A este respecto, la protección uniforme que se dispensa al titular de una marca nacional intracomunitaria con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, en materia de marcas, en virtud del cual una marca de este tipo habilita a su titular «para prohibir a cualquier tercero» que la utilice, forma parte de los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, en el sentido del artículo 288 CE, párrafo segundo. En efecto, la Directiva 89/104, en materia de marcas, tiene por objeto que las marcas nacionales registradas gocen de una protección uniforme en todos los Estados miembros y su artículo 5, apartado 1, efectúa una armonización en el seno de la Comunidad de las normas relativas a los derechos conferidos por una marca. Además, el Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, que, en virtud del artículo 249 CE, párrafo segundo, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros, establece, en su artículo 98, apartado 1, que el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia «para prohibirle que continúe sus actos de violación» y adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

Si bien es cierto que la protección uniforme del titular de una marca se lleva a cabo en los Estados miembros mediante la posibilidad procesal de que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes pronuncien sentencias que prohíban al demandado violar el derecho de marca invocado, la Comunidad no puede quedar excluida, por principio, de la adopción de una medida procesal similar por el juez comunitario, ya que éste tiene la competencia exclusiva para pronunciarse sobre los recursos de indemnización de daños imputables a la Comunidad.

(véanse los apartados 63 a 67)

3. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, en materia de marcas, y del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, supeditan la protección del titular de la marca, en primer lugar, a la existencia de un riesgo de confusión provocado, en particular, por la identidad o la similitud de los productos o servicios cubiertos por la marca y el signo en cuestión y, en segundo lugar, a que la utilización del signo controvertido por un tercero pueda calificarse de «uso en el tráfico económico».

Por tanto, la utilización de un signo por una institución comunitaria para desig-

nar un proyecto comunitario sólo puede vulnerar las mencionadas disposiciones si se acredita que dicha utilización se hace para designar productos o servicios semejantes o idénticos a los productos y servicios cubiertos por las marcas invocadas y que se produce en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro.

(véanse los apartados 105, 106, 111 y 114)

4. Sólo pueden generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad los actos o comportamientos imputables a una institución o a un órgano comunitario. En efecto, el perjuicio alegado debe derivarse de forma suficientemente directa del comportamiento reprochado, es decir, dicho comportamiento debe ser la causa determinante del perjuicio. En cambio, la Comunidad no está obligada a reparar toda consecuencia perjudicial, incluso remota, de las actuaciones de sus órganos.

En lo que concierne a la utilización del signo elegido por una institución para designar un proyecto comunitario, por empresas privadas interesadas en dicho proyecto, en relación con sus actividades económicas, esta utilización no puede generar la responsabilidad de la Comunidad puesto que se basa en una elección que dichas empresas han efectuado de

manera autónoma. En efecto, dado que se presume que las empresas conocen el Derecho comunitario y el Derecho de marcas, resulta lógico entender que son responsables, de acuerdo con las normas jurídicas pertinentes, de su comportamiento en el mercado. De esto se deduce que debe considerarse que esta elección es la causa directa y determinante del perjuicio que se invoca, dado que la posible participación de la Comisión en dicho perjuicio es demasiado remota para que se le pueda imputar la responsabilidad que incumbe a las empresas.

(véanse los apartados 129, 130,
132, 134 y 135)

5. La responsabilidad extracontractual de la Comunidad puede nacer, en caso de un daño causado por un comportamiento de las instituciones de la Comunidad del que no se haya demostrado que es ilegal, cuando se cumplan acumulativamente los requisitos relativos a la realidad del perjuicio, a la relación de causalidad entre éste y el comporta-

miento de las instituciones comunitarias, y al carácter anormal y especial del perjuicio de que se trate. Por lo que se refiere a los daños que pueden sufrir los operadores económicos debido a la actuación de las instituciones comunitarias, un perjuicio es anormal cuando supera los límites de los riesgos económicos inherentes a las actividades del sector de que se trate.

En relación con esto, no puede considerarse que el perjuicio causado por la utilización, por una institución comunitaria, de un término para designar un proyecto supere los límites de los riesgos inherentes a la explotación del mismo término como marca cuando, dadas las características del término elegido, el titular de la marca se expuso voluntariamente al riesgo de que cualquiera pudiese legítimamente, es decir, sin menoscabar sus derechos de marca, denominar tal proyecto con el mismo nombre.

(véanse los apartados 147 a 150)