

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

Sr. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 19 de enero de 2006¹

I. Introducción

1. Las marcas constituyen un conjunto de información sintetizada revestido de cualquier forma, pero han de cumplir los requisitos fundamentales de la aptitud para su registro y de la entidad suficiente para distinguir los productos o servicios de su titular de los ofertados por los competidores. A los nombres propios se les reconocen tales cualidades, habiendo en el mercado numerosos ejemplos.

2. Mas, cuando se pierde el nexo entre el patronímico y la empresa que suministra las prestaciones o que fabrica los bienes con ese apelativo, surge el dilema de si puede aducir la falsedad del mensaje incorporado al signo e impugnar su validez quien cedió su identidad.

3. Esos interrogantes plantea la Persona Designada por el Lord Chancellor, con arreglo al artículo 76 de la Ley de Marcas británica, a través de la High Court of Justice,

en un litigio que, curiosamente, se remonta hasta un acontecimiento social muy conocido, las nupcias del Príncipe de Gales con Lady Diana Spencer.²

4. El fausto y la pompa que acompañaron al enlace dejaron una profunda huella en la memoria colectiva, cautivada por la belleza de la novia, cuyo vestido, de impresionantes proporciones,³ fue diseñado por la Sra. Emanuel, una costurera que, gracias a este encargo, adquirió prestigio en su actividad profesional. Con el trasfondo de su popularidad, la modista se opone ahora al registro, por una empresa a la que es ajena, de una modificación de la grafía de la marca Elizabeth Emanuel, creación suya, y solicita la caducidad de los derechos de propiedad industrial sobre el emblema, alegando que, al

1 — Lengua original: español.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Príncipe de Gales, contrajo matrimonio el 29 de julio de 1981 con Diana Frances Spencer en la catedral londinense de Saint Paul, en una ceremonia oficiada por el obispo de Canterbury.

3 — Sólo la cola alcanzaba los ocho metros de largo; para la confección de tan singular prenda se utilizaron 25 metros de seda y tafetán; 91 de tul; 137 de malla para el velo y 10.000 lentejuelas de nácar y perlas (<http://noticias.ya.com>).

haberse quebrado los lazos que lo vinculaban a su persona, el signo no corresponde ya a la realidad, induciendo a error.

1. La Directiva

7. El artículo 3, apartado 1, letra g), dispone:

«Causas de denegación o de nulidad

II. El marco jurídico

5. Aunque las preguntas remitidas por la Persona Designada apuntan expresamente a dos normas muy concretas de la Directiva 89/104/CEE, sobre Marcas,⁴ hay otros preceptos tanto en el derecho comunitario como en el internacional que resultan de interés, por lo que también se transcriben a continuación.

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

[...]

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

A. Derecho comunitario

[...]»

6. La regulación de este tipo de propiedad industrial en el derecho europeo se recoge, por un lado, en la referida Directiva y, por otro, en el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la Marca comunitaria.⁵

8. Según el artículo 12, apartado 2, letra b):

«Causas de caducidad

4 — Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

5 — Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83); y por el Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1).

2. Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) [...]

- b) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»
10. El artículo 50, apartado 1, letra c), tiene el siguiente tenor:

«Causas de caducidad

2. El Reglamento n° 40/94

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

9. El artículo 7, apartado 1, letra g), reza así:

[...]

«Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

- c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma, el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios;

[...]

- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;
- [...]»

[...]»

11. El Reglamento n° 40/94 incluye un precepto que no se encuentra en la Directiva y que, por su pertinencia en relación con los

elementos fácticos del asunto principal, ha de traerse a colación; se trata del artículo 17, cuyo contenido es el siguiente:

«Cesión

1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

[...]

6. Mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria.

[...]»

B. *Derecho internacional*

12. En el contexto de esta cuestión prejudicial, no parece superfluo reseñar también el artículo 21 del Acuerdo ADPIC:⁶

«Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido [...] que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.»

III. Los hechos, el litigio principal y las cuestiones prejudiciales

13. Por las razones expuestas al inicio de estas conclusiones, la Sra. Emanuel adquirió prestigio como diseñadora de moda en el Reino Unido, especialmente por sus trajes de

6 — Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (OMC), fruto de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), que se hallan en el Anexo 1 (Anexo 1C) (DO 1994, L 336, p. 214).

novia. En 1990, empezó a operar bajo el rótulo ELIZABETH EMANUEL en un local de Brook Street.

14. En 1996 buscó apoyo financiero y firmó un contrato con Hamlet International Plc para constituir una sociedad conjunta llamada Elizabeth Emanuel Plc, a la que transmitió, entre otros bienes, su empresa de diseño y venta de prendas de vestir, con todos los activos, incluidos su fondo de comercio y la solicitud de una marca mixta, gráfica y denominativa, que comprendía un esbozo heráldico con los términos ELIZABETH EMANUEL, inscrita oficialmente en 1997, de la siguiente manera:



ELIZABETH EMANUEL

15. En septiembre de ese año la creadora de la marca sufrió serias dificultades financieras y suscribió un nuevo contrato con Frostprint Ltd, traspasándole el negocio, es decir, su fondo de comercio y el signo registrado. A raíz de este traspaso, Frostprint cambió su apelativo por el de Elizabeth Emanuel International Limited, incorporando a la Sra. Emanuel como empleada.

16. Un mes después la modista dejó de trabajar para esa empresa, cuya dirección recomendó cautela al resto del personal, a la hora de responder a eventuales preguntas sobre la Sra. Emmanuel.

17. En noviembre de 1997 la marca registrada fue cedida a Oakridge Trading Limited, que, en marzo de 1998, instó su registro, cambiando, empero, la grafía previa y retirando el dibujo heráldico.

18. En enero de 1999 la Sra. Emanuel presentó un escrito de oposición a dicha modificación y en septiembre de 1999 solicitó la caducidad de la marca registrada homónima.

19. En abril de 2002, constando a favor de Continental Shelf 128 Limited (en lo sucesivo, «CSL») el título de propiedad industrial controvertido, el Hearing Officer conoció de la oposición formulada por al Sra. Emanuel y de la caducidad, desestimándolas. Dictaminó, en dos decisiones separadas, que se había inducido a los clientes a error y confusión, pero que ese equívoco era legal y la consecuencia inexorable de la venta de un negocio con su fondo de comercio explotado bajo el nombre propio del dueño.

20. El 16 de diciembre de 2002 la Sra. Emanuel acudió ante la Persona Designada con el fin de interponer sendos recursos contra esas resoluciones, que fueron acumulados.

21. Las partes invocaron en apoyo de sus reclamaciones el artículo 3, apartado 1, letra g), y el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104. Por entender que la solución del litigio principal dependía de la exégesis de dichos preceptos, la Persona Designada optó por suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que a continuación se transcriben:

- «1) ¿Es susceptible de inducir a error al público y ha de denegarse el registro a una marca, conforme al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 en las siguientes circunstancias:
- a) el fondo de comercio asociado a la marca ha sido transmitido junto con la empresa de fabricación de los productos a los que se refiere;
 - b) antes de la transmisión, la marca indicaba, para una parte considerable del público pertinente, que una determinada persona participaba en el diseño o en la creación de los productos para los que se usaba;
 - c) después de la transmisión, el cesionario interesó el registro del signo, y
 - d) en el momento de la solicitud, una parte considerable del público creía erróneamente que el uso de la marca significaba que la persona determinada participaba todavía en el diseño y en la creación de los productos identificados con la marca, afectando tal creencia probablemente a la actitud en el mercado de esa parte del público?
- 2) Si la respuesta a la primera cuestión no fuera incondicionalmente afirmativa, ¿qué otros elementos deben tenerse en cuenta para valorar si una marca puede inducir a error y ha de denegarse su registro, a tenor del referido artículo 3, apartado 1, letra g), al ser probable que el riesgo de engaño disminuya con el tiempo?
- 3) ¿Cabe que una marca registrada induzca a error a consecuencia del uso realizado por su titular o con su consentimiento y, por tanto, que se declare su caducidad, con arreglo al artículo 12, apartado 2,

letra b), de la Directiva, en las siguientes circunstancias:

a) la marca registrada y el fondo en el que se integra se han transmitido junto con la empresa de fabricación de los productos amparados por la marca;

b) antes de la transmisión, el signo indicaba, para una parte considerable del público pertinente, que una determinada persona participaba en el diseño o en la creación de los productos a los que identificaba;

c) después de la transmisión, se solicitó su caducidad, y

d) en el momento de la solicitud, una parte considerable del público creía erróneamente que la utilización de la marca reflejaba que dicha persona cooperaba todavía en el diseño o en la creación de los productos, afectando posiblemente tal creencia al comportamiento comprador de esa parte del público?

4) Si la respuesta a la tercera cuestión no fuera incondicionalmente afirmativa, ¿qué otros elementos deben tenerse en cuenta para valorar si una marca registrada puede inducir a error al público a consecuencia del uso realizado por su titular o con su consentimiento y, por tanto, declararse su caducidad, con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), al ser probable que el riesgo de engaño disminuya con el tiempo?»

IV. El trámite ante el Tribunal de Justicia

22. La resolución de remisión de las cuestiones referidas tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 16 de junio de 2004.

23. Han presentado observaciones escritas, dentro del plazo señalado en el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, la Sra. Emanuel, la sociedad CSL, la Comisión y el Gobierno del Reino Unido, habiendo formulado las tres primeras sus alegaciones orales en el acto de la vista, celebrado el pasado 1 de diciembre de 2005.

V. Análisis de las cuestiones prejudiciales

A. Duda preliminar: su admisibilidad

24. Conviene poner de relieve, ante todo, que, en sus observaciones escritas, no se ha emitido reserva alguna sobre la admisibilidad de las cuestiones planteadas por la Persona Designada. Sin embargo, al ser la primera vez que este órgano⁷ somete una serie de preguntas al dictamen del Tribunal de Justicia, resulta obligado interrogarse de oficio sobre su aptitud para recurrir al artículo 234 CE.

25. En unas conclusiones anteriores⁸ he puesto de relieve la insuficiente precisión de la noción de órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 234 CE, en las sentencias de este Tribunal de Justicia, proponiendo incluir en esa definición a todos los órganos integrados en cada estructura judicial nacional, así como a los que, sin estar comprendidos en esas estructuras, deciden sin posibilidad de un recurso judicial ulterior.⁹

26. En la reciente jurisprudencia se aprecia cierta tendencia hacia una exégesis más estricta de los rasgos descriptivos de esos entes,¹⁰ en particular, en relación con el criterio de su independencia,¹¹ más acorde con mi opinión, evolución que ha de proseguir en las demás notas características.

27. La Persona Designada por el Lord Chancellor aparece incardinada en la organización judicial británica. Además tiene *origen legal*, pues se le menciona en el artículo 76 de la Ley de Marcas del Reino Unido (Trade Marks Act 1994) y se regula su funcionamiento en el 77, ambos en un capítulo con la rúbrica de «Procedimientos y recursos».

28. Su *carácter permanente* se deduce de la redacción del artículo 76, apartado 2, a cuyo tenor, quien resulte afectado por una decisión del registro de marcas puede presentar recurso ante el tribunal o ante la Persona Designada, lo que presupone esa estabilidad.

7 — No falta, sin embargo, algún precedente, pues en la sentencia de 2 de marzo de 1999, Edlline El-Yassini (C-416/96, Rec. p. I-1209), el Tribunal de Justicia aceptó a trámite las cuestiones remitidas por el «Immigration Adjudicator», figura de similar perfil al de la Persona Designada.

8 — Conclusiones leídas el 28 de junio de 2001 en el asunto en el que se dictó la sentencia de 29 de noviembre de 2001, De Coster (C-17/00, Rec. p. I-9445).

9 — Puntos 83 y ss. del documento citado en la nota precedente.

10 — Esta tendencia la ha puesto de relieve Cienfuegos Mateo, M., «La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, nº 238, julio-agosto 2005, pp. 3 y ss., mostrándose también partidario de una reconsideración de este concepto (p. 26).

11 — Sentencias de 30 de mayo de 2002, Schmid (C-516/99, Rec. p. I-4573), con las conclusiones del abogado general Sr. Tizzano; y de 31 de mayo de 2005, Syfait y otros (C-53/03, Rec. P. I-4609); esta última declaró la inadmisibilidad del reenvío remitido por la Comisión de la Competencia griega (Epitropi Antagonismou), resaltando su falta de independencia, al estar tutelada por el Ministerio heleno del Desarrollo. El abogado general Sr. Jacobs, en cambio, había llegado al convencimiento de que debía reconocerle carácter jurisdiccional.

29. Los recelos sobre su *naturaleza obligatoria* que despierta esa disyuntiva se desvanecen, no obstante, al comprobar que comparecer ante la Persona Designada no es una mera posibilidad, como la de acudir a los órganos arbitrales,¹² sino una de las dos únicas opciones legalmente previstas cuando se pretende recurrir una resolución de la Oficina de marcas británica.

30. Tampoco ofrece dudas su *independencia*, ya que el apartado 3 del mencionado artículo 77 fija taxativamente las causas en las que procede su cese, alusivas a supuestos extremos, como la bancarrota o la incapacidad física o mental. Aunque corresponde al Lord Chancellor apreciar si concurre algún impedimento en la Persona Designada para llevar a cabo los cometidos propios de su cargo, el sentido excepcional de la medida, de interpretación necesariamente restrictiva, disipa cualquier suspicacia.¹³

31. Del artículo 76, apartados 3 y 4, de la Ley de Marcas del Reino Unido se desprende claramente que el órgano controvertido, por un lado, *aplica normas jurídicas* y, por otro,

dirige un *procedimiento contradictorio*, pues debe oír a las partes en los pleitos que se le someten.¹⁴

32. Por fin, su *decisión es jurisdiccional*, en la acepción atribuida a esta expresión por el Tribunal de Justicia,¹⁵ asumiendo en ocasiones funciones de última instancia, con arreglo al artículo 76, apartado 4, de la citada Ley.¹⁶

33. Por consiguiente, la Persona Designada cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a un órgano jurisdiccional nacional¹⁷ para utilizar el proceso prejudicial del artículo 234 CE, no habiendo ningún inconveniente para abordar las cuestiones que ha planteado a este Tribunal de Justicia.

12 — Sentencia de 23 de marzo de 1982, Nordsee (102/81, Rec. p. 1095), apartados 7 y ss.

13 — Resolución de la Persona Designada de 10 de junio de 2002, en el asunto DAAWAT ([2003] R.P.C. 11), p. 197.

14 — Sobre el procedimiento ante la Persona Designada, Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2005, pp. 88 a 90.

15 — En las sentencias de 19 de octubre de 1995, Job Centre (C-111/94, Rec. p. I-3361), apartado 9, se excluye de esta noción a los procedimientos de jurisdicción voluntaria; en la de 15 de enero de 2002, Lutz y otros (C-182/00, Rec. p. I-547), apartados 15 y 16, a la llevanza del registro mercantil por los tribunales nacionales alemanes; y en la de 14 de junio de 2001, Doris Salzmann (C-178/99, Rec. p. I-4421), a las funciones de registro de la propiedad desempeñadas por ciertos tribunales austriacos.

16 — Obsérvese como, según mi sugerencia para aplicar el artículo 234 CE, este dato adquiriría un valor fundamental de no entenderse englobada a la Persona Designada en el entramado judicial del Reino Unido, pues, siguiendo mis pautas, le cualificaría para hacer uso de la remisión con arreglo a dicha norma.

17 — Sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft (C-54/96, Rec. p. I-4961), apartado 23, así como la jurisprudencia allí citada; y de 30 de mayo de 2002, Schmid (C-516/99, Rec. p. I-4573), apartado 34.

B. Aspectos que merecen un tratamiento conjunto

34. La semejanza del tenor de las disposiciones cuya interpretación se reclama, por un lado, y de las preguntas formuladas, por otro lado, invita a llevar a cabo algunas reflexiones comunes al respecto que faciliten la respuesta en el contexto fáctico del litigio principal.

1. La marca registrada como objeto del comercio

35. En su calidad de propiedades especiales,¹⁸ las marcas, pese a su falta de materialidad, reúnen las cualidades para ser objeto del comercio. En su régimen impera el principio de *autonomía de la voluntad*, característico del ámbito iuscivilista, con las necesarias restricciones que impone su administración registral, de trascendental importancia para la seguridad jurídica y, sobre todo, para oponerlos a terceros.¹⁹ Pero esos límites no suelen impedir los negocios jurídicos más variados sobre los signos inscritos, como se demuestra con la gama de contratos en los que figuran.

36. Así, en la vida mercantil, se han desarrollado diferentes tipos de acuerdos que albergan alguna forma de derecho sobre esos títulos, como la cesión del uso (por ejemplo, la licencia de marca²⁰ y la franquicia) o su enajenación, *inter vivos* o *mortis causa*,²¹ a título gratuito²² u oneroso; dentro de este último supuesto, fue especialmente controvertida la condición de un vínculo entre la propiedad inmaterial y el traspaso del dominio de la empresa a la que iba unida, debido a que algunos ordenamientos jurídicos requerían ese vínculo, prohibiendo la venta separada de la marca y del negocio en el que se incardinaba. No obstante, los sistemas jurídicos de los Estados miembros prevén hoy la transferencia de la marca disociada del resto de los elementos patrimoniales de la empresa.²³

37. La Directiva 89/104 no aborda los aspectos de derecho común, lo que se ha de entender en conexión con el respeto de la competencia de los Estados miembros para regular la propiedad privada, según el artículo 295 CE, y con su sexto considerando, que no excluye la aplicación a las marcas de la normativa de otros ámbitos. En cambio, en el Reglamento n° 40/94, el artículo 17 recoge explícitamente la independencia del signo comunitario respecto de la unidad económica cuyos productos identifica.

18 — Esta denominación está tomada del Código Civil español, que rubrica el título IV del libro II, «De algunas propiedades especiales», dedicando su capítulo III a la propiedad intelectual *strictu sensu*, pudiendo extenderse sin reparos a la propiedad industrial y, en cualquier caso, a las marcas.

19 — La Directiva no se pronuncia sobre este extremo: sin embargo, en el Reglamento n° 40/94 se deduce del artículo 17, apartado 6, y del artículo 23; von Kapff, P., «Rechtsübergang — Artikel 17», en Ekey, F./Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, p. 967.

20 — Se contempla en el artículo 8 de la Directiva, cuyo apartado 2 se refiere a los derechos del titular de la marca frente al licenciatario.

21 — Piénsese en la sucesión testamentaria, donde el testamento es un negocio jurídico unilateral.

22 — Hipótesis teórica en el comercio, pero no imposible.

23 — Von Kapff, P., *op. cit.*, p. 964.

38. Para completar el lienzo del derecho civil general en el que se encuadran los títulos de propiedad inmaterial, los elementos fácticos del litigio principal obligan a acudir a los principios generales vigentes en este sector, pues, no constando motivo de nulidad o de anulabilidad del negocio por el que se transmite el dominio (dolo, violencia, o fraude de ley), rige el de buena fe, que exige cumplir los contratos (*pacta sunt servanda*) y preside todos los pasos encaminados a alcanzar el fin del acuerdo.

39. En este sentido, no se alinea con el principio *bona fides semper praesumitur*²⁴ la persona que vende sus derechos, de la naturaleza que sean, y, posteriormente, los reclama a un tercero, alegando cualquier causa; este comportamiento evoca el adagio *venire contra factum proprium non valet*, típico exponente de ausencia de buena voluntad. La lógica aconseja cargar con las consecuencias de un acto de libre disposición, siempre que no concurra una razón que justifique la recuperación de lo cedido.

40. En suma, nada impide la transferencia de los derechos sobre las marcas; de hecho, su enajenación sucede con frecuencia en las transacciones comerciales, circunstancia de general conocimiento y tan común en el mundo mercantil que, sin duda, subyace en el artículo 17 del Reglamento nº 40/94 y en el 21 ADPIC.

2. Las funciones de la marca

41. Los artículos 3, apartado 1, letra g), y 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104 se refieren a la pérdida del derecho de marca cuando provoca error en el consumidor, en detrimento de su función esencial; conviene, pues, recordar brevemente esa función, antes de examinar el concepto de usuario inherente a ambos preceptos.

42. Según jurisprudencia reiterada, el destino primordial de los signos consiste en proporcionar al usuario final la identidad de origen del producto o servicio, para que los distinga sin confusión de los de otra procedencia, representando la garantía de que han sido fabricados o prestados por una única empresa, responsable de su calidad.²⁵

43. Ya he aludido en varias ocasiones al objeto propio del derecho de marca: la protección de la exactitud de la información que el signo registrado suministra sobre el

24 — En el derecho nacional se encuentra explícitamente mencionado en el artículo 434 del Código Civil español y en el artículo 2268 del *Code civil* francés.

25 — Sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273) apartado 48; de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; y de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 30.

origen de algunos bienes,²⁶ sin perjuicio de asumir otras tareas.²⁷

44. El Tribunal de Justicia también ha resaltado la importancia de los propósitos tangenciales de este tipo de propiedad inmaterial, respaldando la indicación de la calidad, al considerar que sirve para captar la clientela.²⁸

45. Ha destacado, asimismo, que la marca condensa²⁹ la reputación de los bienes ofertados al público por su titular, al reconocer que la fama del signo y, por ende, la de su dueño, pueden resultar perjudicadas por una presentación inadecuada del producto envasado.³⁰ La doctrina también ha puesto de relieve la importancia del emblema como soporte publicitario del artículo al que identifica.³¹

46. Pero, según señala el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones, la Directiva no persigue la anulación de las marcas cuando la mercancía no satisfaga las expectativas del cliente, porque una persona determinada haya dejado de intervenir en su creación o en su fabricación o por cualquier otra circunstancia. En realidad, el público es consciente de que la calidad sufre alteraciones por diversos motivos. Por consiguiente, el estudio del error en las normas examinadas ha de relacionarlo sólo con la mencionada función esencial.

47. Además, de acuerdo con lo avanzado por la Comisión, el interés público subyacente en esos preceptos apunta a la protección contra la inscripción y al uso como marca de signos que inducen a equivocación al consumidor medio, influyendo en su decisión de compra. Procede, pues, interesarse por los perfiles del usuario, sobre todo teniendo en cuenta las observaciones emitidas al respecto, tanto por CSL, como por la Sra. Emanuel.

26 — Conclusiones del asunto en el que se dictó la sentencia de 21 de noviembre de 2002, *Robelco* (C-23/01, Rec. p. I-10913), punto 26.

27 — Como la de elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial; *Grynfogel, C.*, «Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», en *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, n° 6/2000, pp. 494 y ss., en especial, p. 500. También, los puntos 43 y 46 a 49 de mis conclusiones de 13 de junio de 2002 en el asunto en que recayó la sentencia *Arsenal Football Club*, antes referida.

28 — Sentencia de 17 de octubre de 1990, *HAG II* (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 13.

29 — Acertada expresión procedente de la pluma de Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2ª ed., 2004, p. 76.

30 — Sentencia de 11 de julio de 1996, *Bristol-Myers Squibb y otras* (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457), apartado 75.

31 — Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, pp. 78 y 79.

3. El consumidor de referencia

48. El patrón del «consumidor medio» se ha utilizado sin interrupción desde la sentencia de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide y Tusky*,³² que adoptó un criterio uniforme, de aplicación general, para determinar si una

32 — Asunto C-210/96, Rec. p. I-4657.

denominación, una marca o una mención publicitaria confunden al comprador, basándose en la percepción que se presume en un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, sin encargar informes periciales o sondeos de opinión.³³

49. La tarea de averiguar el alcance de esa presunción incumbe, en cada caso concreto, al examinador o al órgano jurisdiccional que conozca del litigio sobre una marca. He comentado en otro lugar³⁴ que esas autoridades han de ejercer su propia facultad de apreciación, fundándose en ese modelo, tal como está definido en el derecho comunitario, sin que las eventuales investigaciones adicionales, los estudios analíticos, los dictámenes o las encuestas estadísticas las puedan liberar de esa evaluación.

50. Por tanto, ha de guardarse el mismo criterio empleado en los puntos precedentes respecto del usuario, pues, por un lado, no se atisba necesidad alguna de cambiarlo en el ámbito de los artículos 3 y 12 de la Directiva 89/104 y, por otro lado, de los antecedentes fácticos del expediente tampoco se desprende que el público interesado esté interesado por profesionales de la moda ni de las galas nupciales femeninas.

4. Los nombres propios como marcas

51. Finalmente, dentro del examen de los elementos comunes, es preciso abordar los problemas que suscitan los signos comerciales compuestos por apelativos de personas, como sucede en el litigio principal.

52. En el derecho comunitario, el artículo 2 de la citada Directiva³⁵ contiene una lista enunciativa³⁶ de signos aptos para constituir marcas, siempre que ejerzan la función de indicar su origen empresarial. Este precepto incluye expresamente los «nombres de las personas».

53. Al evaluar el carácter distintivo de un emblema de esta clase, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige utilizar criterios de apreciación similares que en los demás tipos de marcas.³⁷ Ha rechazado, especialmente, que se apliquen condiciones más rigurosas para determinar su capacidad de singularizarse respecto de los competidores.³⁸

33 — *Ibidem*, apartado 31.

34 — Conclusiones de 16 de marzo de 2004, leídas en el asunto en que se dictó la sentencia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument /OAMI (C-136/02 P, Rec. p. I-9165), punto 48.

35 — El artículo 4 del Reglamento nº 40/94, sobre la Marca comunitaria, es de idéntico tenor.

36 — Según el séptimo considerando de la Directiva 89/104.

37 — Sentencia de 16 de septiembre de 2004, Nichols (C-404/02, Rec. p. I-8499), apartado 25.

38 — *Ibidem*, apartado 26.

54. Ciertamente, no se discute tal aptitud de la marca Elizabeth Emanuel, pero parece oportuno reiterar la reflexión vertida en las conclusiones del asunto Nichols, en el sentido de que nada en la Directiva autoriza a otorgar a los apelativos personales un trato especial, pues el artículo 6, apartado 1, letra a), única norma que les dedica, se circunscribe a la limitación de los efectos protectores de la marca,³⁹ pero no guarda relación con los motivos de nulidad ni con los de caducidad, que suscitaron el pleito ante la Persona Designada.

55. En suma, abogo por dispensar a los nombres y apellidos el mismo régimen que a los demás signos, al no haber base legal alguna que justifique una solución diferente.

C. Particularidades de las disposiciones controvertidas

56. Una vez expuestos los parámetros comunes de interpretación de los preceptos debatidos, procede centrar la atención en sus señas individualizadoras.

1. El concepto de «error» en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 (sobre las cuestiones primera y segunda)

57. De su tenor literal se deduce que, al igual que los otros epígrafes del artículo 3, se refiere a características intrínsecas de la marca, como advierte el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones. El signo debe, pues, confundir al público por sus cualidades, conteniendo alguna información errónea, que pueda resultar engañosa⁴⁰ desde un punto de vista objetivo, a saber, que en todo supuesto razonablemente imaginable de su utilización provoque ese engaño.⁴¹ Así, la mención, como integrante del producto designado por la marca, de un material que no figure en su composición sería un dato directamente derivado de la marca que causaría confusión entre los consumidores.⁴²

58. Es muy conocida la denegación del registro en el Reino Unido del vocablo de fantasía «Orlwoola» para textiles, pues su sonoridad (idéntica a «all wool» — todo lana) hacía pensar al público que se habían confeccionado con dicho tejido, cuando, en realidad, sólo contenían algodón.⁴³

40 — Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, p. 234.

41 — Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7» en Ekey, F./Klippel, D., *op. cit.*, p. 912; referido al artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n° 40/94.

42 — Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paris, 1998, pp. 88 y 89; también en alusión al artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n° 40/94, siendo su hipótesis perfectamente aplicable en el ámbito de la Directiva.

43 — Da noticia de este lance, que se remonta a 1909, Isaacs, N., *Law of Trade Marks*, Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, p. 39.

39 — Conclusiones que presenté el 15 de enero de 2004, en el asunto Nichols, antes citado, punto 37.

59. A la luz de estas consideraciones, cabe preguntarse si el cambio en la propiedad de una marca homónima de su titular acarrea ese error en cualquier circunstancia.

60. La respuesta negativa se impone por varias razones.

61. En primer lugar, el legislador ha previsto expresamente, al menos respecto de la marca comunitaria, el traspaso de los signos con independencia de la venta de la empresa a la que van asociados, hallándose también en la Directiva normas sobre la licencia de marca, supuestos en los que quiebra la identidad entre el nombre de la persona y el signo registrado.

62. Probablemente no se hubiera admitido dicha posibilidad o se habrían incluido excepciones, si se pensara que el consumidor medio, como ha quedado definido antes, fuera completamente ajeno e incapaz de comprender los avatares que sufren las empresas y, en particular, las marcas, como cualquier otro objeto del comercio. Se entiende, pues, que esas transformaciones no perjudican ni alteran la función esencial de esos títulos de propiedad industrial.

63. La correcta exégesis del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva implica que el usuario tiene conciencia de la divergencia que puede haber entre los nombres de personas usados como marcas y la participación de sus titulares en la producción de los bienes o en la prestación de los servicios que designa. Como destaca CSL en sus observaciones, aunque no estén necesariamente informados de la transferencia, todos los consumidores saben que una modista goza del derecho a ceder su actividad en cualquier momento.

64. En segundo lugar, ha de recordarse que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha optado por conceder a esos emblemas exactamente el mismo régimen que a los demás signos registrables. No se atisba motivo alguno para otorgar una protección suplementaria, cuando la persona que creó el signo con su propio apelativo rompe todo vínculo con el operador económico que fabrica esos bienes con tal denominativo como marca.

65. En virtud de las explicaciones precedentes, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que no induce a error al público, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104, una marca compuesta, al menos parcialmente, por un nombre propio, que ha sido traspasada junto con el fondo de comercio al que pertenecía, aunque provoque la idea equivocada de que esa persona participa en el diseño y en la elaboración de los productos.

66. A la vista de la solución propuesta para la primera pregunta, no resultaría necesario contestar a la segunda.

una interpretación restrictiva de la caducidad, exigiendo la existencia real o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor.⁴⁶

2. Características distintivas del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104 (sobre las cuestiones tercera y cuarta)

67. La diferencia entre este precepto y la norma analizada en los puntos anteriores radica en que el error al que se ve abocado el público ha de provenir de la utilización que se haga de la marca. Como acertadamente aduce el Gobierno del Reino Unido, se trata de que el uso al que el dueño o un eventual licenciatario someten el signo modifique de tal manera la información que transmite, que termine por confundir a los consumidores sobre el verdadero mensaje.⁴⁴

69. Por tanto, el mero aprovechamiento de un emblema, sin cambios sustanciales en la forma de transmitirlo al público, no incide en los estímulos que emite,⁴⁷ incluso cuando, como en el litigio principal, la persona que dio su nombre a la marca no conserva ninguna conexión con la empresa que la explota. La divergencia en la percepción del cliente, que sigue convencido de la participación de esa persona en el proceso productivo, proviene inexorablemente de la novación subjetiva en la marca, pero no merece el calificativo de error, según el artículo 12 de la Directiva, con lo que la disminución del presunto engaño con el paso del tiempo, a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, carece de relevancia.

68. Las señas de identidad intrínsecas del título de propiedad industrial sólo permiten, pues, determinar la medida en la que ha sufrido alteraciones y su envergadura, ya que el Tribunal de Justicia se ha decantado, en la sentencia de 4 de marzo de 1999, en el asunto denominado «Gorgonzola»,⁴⁵ por

70. Han de traerse a colación aquí también las reflexiones vertidas en los epígrafes dedicados al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva, respecto del consumidor medio,⁴⁸ a quien se le supone conciencia de los cambios en la titularidad de la propiedad industrial. En esta tesitura, tampoco se altera

44 — En relación con el artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck y Verlag Stämpfli + Cie, Múnich, 1998, p. 173.

45 — Asunto Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. p. I-1301).

46 — *Ibidem*, apartado 41.

47 — En el mismo sentido se manifiesta el abogado general Sr. Jacobs en las conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Gorgonzola, antes citada, punto 56.

48 — Puntos 60 y 61 *supra*.

la función esencial de la marca. Sin embargo, para decidir sobre el equívoco del que el público haya podido ser víctima, incumbe al juez nacional sopesar las circunstancias específicas del litigio, para calibrar las consecuencias del empleo de la marca.

al que se asocia, no induce al error previsto en el referido artículo 12, apartado 2, letra b); corresponde al órgano jurisdiccional nacional ponderar las particularidades del pleito, para evaluar la influencia de la utilización de esa marca en la impresión que produce en el público.

71. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el mero uso de una marca registrada consistente en un nombre propio, transmitida junto con el fondo de comercio

72. A la vista del tratamiento otorgado a la tercera cuestión, no procedería examinar la cuarta.

VI. Conclusión

73. De acuerdo con las reflexiones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Persona Designada por el Lord Chancellor, a través de la High Court of Justice, declarando que:

«1) El artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104/CEE, Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ha de interpretarse en el sentido de que no induce a error al público un signo compuesto, al menos parcialmente, por un nombre propio, cedido junto con el fondo de comercio al que pertenecía, aunque despierte la idea equivocada de que esa persona participaba en el diseño y en la creación de los productos para los que se usa.

- 2) En esas mismas circunstancias, el mero empleo de la marca registrada no conduce a error al público en la acepción del artículo 12, apartado 2, letra b), de la citada Directiva. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional ponderar las particularidades del pleito, para evaluar la influencia de la utilización de esa marca en la impresión que provoca en el público.»