



## Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
presentadas el 17 de enero de 2019<sup>1</sup>

**Asunto C-690/17**

**ÖKO-Test Verlag GmbH  
contra  
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior regional civil y penal de Dusseldorf, Alemania)]

«Cuestión prejudicial — Marca de la Unión Europea — Derechos conferidos por la marca — Derecho a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar — Colocación no autorizada de una marca como etiqueta de un test de calidad sobre un producto»

1. Este reenvío prejudicial versa sobre el derecho del titular de una marca (ÖKO-TEST), constituida por un distintivo de calidad<sup>2</sup> y registrada para identificar una serie de servicios, a prohibir su uso a un tercero que, sin su consentimiento, la empleaba en la envoltura de un dentífrico (Aminomed).
2. En un supuesto como este, en el que no parece haber identidad o similitud entre los productos dentales y los servicios que presta el titular del distintivo, ¿tiene algún sentido acudir a las acciones por violación del derecho de marcas? Esta es, en síntesis, la duda del tribunal de remisión, con la que intenta salvar las dificultades derivadas de que el titular de la marca ÖKO-TEST no puede ejercitar, contra quien emplea este distintivo sin su aquiescencia, una acción contractual ni otra basada en las normas alemanas sobre competencia desleal.

<sup>1</sup> Lengua original: español.

<sup>2</sup> Aunque en la mayoría de las traducciones cotejadas el «Testsiegel» alemán se ha traducido destacando la palabra «test» («label de test» en francés, «test seal» en inglés, «sigillo di test» en italiano, «testlabel» en neerlandés y «selo de teste» en portugués), utilizaré la locución «distintivo de calidad» que encuentro más adecuada. Öko-Test Verlag GmbH aclaró en la vista que realiza análisis comparativos de los diferentes productos, más que análisis aislados sobre sus cualidades intrínsecas. A partir de la comparación, asigna a cada uno de esos productos una calificación, en función del cumplimiento de determinados criterios de calidad preestablecidos.

## I. Marco normativo

### A. Derecho de la Unión

3. El régimen jurídico de protección de las marcas está integrado tanto por las medidas armonizadoras de los derechos nacionales (en particular, la Directiva 2008/95/CE),<sup>3</sup> como por las disposiciones reguladoras de la marca de la Unión (Reglamento n.º 207/2009),<sup>4</sup> vigentes para los operadores que opten por este título de propiedad industrial.

#### 1. Directiva 2008/95

4. El artículo 5, apartados 1 a 3, prescribe:

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

- a) 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 un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

[...]».

3 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25). La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 336, p. 1), de idéntica apelación que la anterior, modificó esta última, pero no resulta aplicable al caso *ratione temporis*.

4 La versión aquí aplicable es, en principio, la del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1). Existe una versión posterior, codificada en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), que afecta *ratione temporis* a los hechos del litigio en relación con la acción de cesación *pro futuro*, y que será, por tanto, la de referencia en estas conclusiones.

## 2. Reglamento 2017/1001

5. El artículo 9, apartados 1 a 3,<sup>5</sup> señala:

«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

- a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;
- b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
- c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

- a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

[...]».

## B. Derecho alemán. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen<sup>6</sup>

6. En el artículo 14, apartado 2, punto 3, de esa Ley, la República Federal de Alemania ha ejercitado la facultad prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 para las marcas renombradas.

## II. Hechos que originaron el litigio y cuestiones prejudiciales

7. Öko-Test Verlag GmbH edita la revista «ÖKO-TEST», de difusión nacional en Alemania. Junto a información general para los consumidores, publica análisis de productos y servicios, encargados a laboratorios independientes. Las pruebas y los análisis se llevan a cabo sin el conocimiento de los correspondientes fabricantes.

<sup>5</sup> Corresponde básicamente al artículo 9, apartados 1 a 3, del Reglamento n.º 207/2009, con las modificaciones incorporadas por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (DO 2015, L 341, p. 21).

<sup>6</sup> Ley de protección de las marcas y otros signos distintivos, de 25 de octubre de 1994 (BGBl. I, p. 3082; 1995 I, p. 156; 1996 I, p. 682), modificada por última vez mediante el artículo 11 de la Ley de 17 de julio de 2017 (BGBl. I, p. 2541).

8. Desde el 23 de abril de 2012, Öko-Test Verlag tiene registrada en el Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas) y desde el 31 de agosto de 2012, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), respectivamente, estas marcas figurativas, nacional y de la Unión:<sup>7</sup>



9. Los servicios<sup>8</sup> cubiertos por la marca que son más relevantes para el litigio se enmarcan en las clases 35 (asesoramiento e información a consumidores en la elección del producto o servicio utilizando resultados de pruebas y análisis; realización y valorización de estudios de opinión y encuestas) y 42 (realización y valoración de pruebas de productos y exámenes de servicios con base científica; realización y valoración de análisis de calidad; realización y valoración de pruebas y análisis técnicos).

10. Öko-Test Verlag se financia principalmente con los ingresos procedentes de la comercialización de su revista y de los contratos de licencia para el empleo de la marca, que suscribe con los fabricantes de los productos, una vez analizados. Los licenciatarios reciben un archivo con el distintivo ÖKO-TEST y lo usan para sus productos, insertando en el espacio en blanco dentro de aquel el resultado de las pruebas y la fuente.<sup>9</sup>

11. El contrato de licencia expira cuando un análisis más reciente (con nuevos parámetros) altera el resultado de las pruebas anteriores efectuadas sobre el producto del licenciatario, aunque este último no se haya sometido a la nueva prueba,<sup>10</sup> o cuando se modifican la naturaleza o las características de ese producto.

12. La sociedad Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG<sup>11</sup> fabrica pastas de dientes, entre ellas, Aminomed. Öko-Test Verlag analizó una serie de dentífricos, incluido el Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (pasta de dientes Aminomed con extracto de manzanilla y fluoruro), y publicó los resultados de ese análisis en el Jahrbuch Kosmetik 2005 (Anuario de cosmética de 2005), otorgándole la calificación de «sobresaliente» («sehr gut»).

13. En agosto de 2005, ambas empresas celebraron un contrato de licencia sobre el uso del distintivo ÖKO-TEST (aún no registrado como marca), con lo que Dr. Liebe comenzó a emplearlo en la publicidad de su producto.

7 Dada la identidad entre los signos, nacional y de la Unión, registrados por Öko-Test Verlag, en adelante me referiré a «la marca», sin perjuicio de que en alguna ocasión convenga distinguirlos, en cuyo caso mencionaré «la marca nacional» o «la marca de la Unión».

8 Según 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, modificado el 28 de septiembre de 1979.

9 Esta exigencia deriva, según el tribunal remitente, de la jurisprudencia alemana en materia de competencia desleal, que vincula la licitud de la publicidad mediante resultados de pruebas a la mención de la fuente.

10 Sobre la aplicación de esta cláusula no hay acuerdo entre las partes del litigio principal.

11 En lo sucesivo, «Dr. Liebe».

14. En octubre de 2014, Öko-Test Verlag tuvo conocimiento de que Aminomed se distribuía como se muestra a continuación:



El embalaje había sido transformado respecto del original.

15. Öko-Test Verlag interpuso una demanda por violación del derecho de marca ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal regional de lo civil y penal de Dusseldorf, Alemania). Alegaba que Dr. Liebe no estaba facultada, en virtud del contrato de licencia, para utilizar el distintivo ÖKO-TEST, ya que: a) este no era objeto del contrato; b) en 2008 se había publicado un ulterior análisis de pastas de dientes con nuevos parámetros, de manera que, solo por eso, Dr. Liebe no estaba autorizada para utilizar aquel signo; y c) el producto de Dr. Liebe con dicho signo no correspondía al realmente examinado, a efectos del contrato de licencia, pues habían cambiado, al menos, su denominación, su descripción y su embalaje.

16. Dr. Liebe se opuso a la demanda alegando que el contrato de licencia seguía en vigor y que estaba facultada para utilizar el distintivo ÖKO-TEST. Afirmó, asimismo, que, desde que se registraron las marcas nacional y de la Unión, no las había vuelto a usar.

17. El Landgericht (Tribunal regional civil y penal) estimó que Dr. Liebe se valía de la marca controvertida para el servicio de «información y asesoramiento a los consumidores» y que ya no podía acogerse al contrato de licencia. Al no haber aportado Dr. Liebe datos concretos sobre el cese de la producción, el tribunal presumió que, después del registro de la marca, había seguido comercializando la pasta de dientes con aquel distintivo. Condenó, pues, a Dr. Liebe a dejar de usar el signo ÖKO-TEST en el tráfico comercial de Aminomed, así como a retirarlo del mercado.

18. Dr. Liebe ha recurrido esa sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal superior regional civil y penal de Dusseldorf), que, en el auto de reenvío: a) coincide con el órgano de primera instancia en que el contrato de licencia había expirado hacía tiempo; y b) reconoce, en consecuencia, que Dr. Liebe usaba la marca en el tráfico económico sin el consentimiento de su titular.

19. A juicio del tribunal remitente:

- si se aceptase la tesis de que la marca controvertida se ha empleado para un *producto* (la pasta de dientes), se habrían de rechazar las pretensiones de Öko-Test Verlag basadas en el artículo 9, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001, pues ninguno de los dos registros de ÖKO-TEST incluía el dentífrico ni «productos similares».
- Öko-Test Verlag solo podría acogerse a su derecho como titular de la marca, consagrado en aquel artículo, si el uso de un distintivo de calidad en un *producto* se equipara a su uso para alguno de los *servicios* que protege dicha marca, como la «información y asesoramiento de los consumidores en la elección de productos y servicios».

20. El tribunal de reenvío apunta también que, debido a las diferencias que los separan, los *distintivos* de calidad no son equiparables a los *sellos* de calidad ni aptos para registrarse como marcas de certificación.<sup>12</sup> Sin embargo, advierte que, como en el asunto *Gözze*,<sup>13</sup> los consumidores perciben el distintivo de calidad de manera similar al sello de calidad. Su colocación en el producto garantiza una determinada calidad que ha sido controlada, pero no que se haya fabricado bajo la supervisión del titular de la marca constituida por el distintivo. Por tanto, el público no identifica la marca ÖKO-TEST con los fabricantes de los productos analizados, pues conoce su independencia respecto de estos y atribuye a este hecho una especial importancia.

21. Si se entendiera que la colocación del distintivo de calidad se usa para el servicio registrado, Dr. Liebe habría infringido la marca,<sup>14</sup> tanto por lo que atañe a su función de origen como a su función de calidad. Por el contrario, si la respuesta a la primera pregunta prejudicial fuera negativa, al tribunal remitente se le plantea una segunda duda, ahora en relación con el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 y con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

22. En efecto, la marca ÖKO-TEST goza de renombre en el territorio de la República Federal de Alemania, pero no se la conoce como signo de propiedad industrial, sino como distintivo de calidad. Sería difícil, pues, a la luz de la sentencia *Gözze*, estimar que Dr. Liebe la empleó para el producto dentífrico y no para el servicio que presta Öko-Test Verlag. De ahí que el tribunal inquiere si cabe una marca individual renombrada cuando su reputación se debe a su naturaleza de distintivo de calidad.

23. Añade, a ese respecto, que la jurisprudencia en materia de marcas renombradas<sup>15</sup> no le ofrece suficientes elementos para dilucidar si la comercialización del dentífrico provisto del distintivo supone un uso infractor y, en particular, si puede serlo un uso sin carácter de marca. Termina señalando que el aprovechamiento del prestigio ajeno, o la transferencia de imagen, que prohíben las citadas disposiciones, también tienen lugar cuando el tercero no utiliza la marca individual para garantizar la identidad de origen de los productos de su empresa.

24. En esta tesitura, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal superior regional civil y penal de Dusseldorf) somete al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones con carácter prejudicial:

- «1) ¿Constituye un uso indebido de una marca individual a efectos del artículo 9, apartado [2], letra b), del [...] Reglamento [2017/1001] o del artículo 5, apartado 1, segunda frase, letra a), de la Directiva 2008/95, cuando
- la marca individual está colocada en un producto para el cual no está registrada la marca individual;
  - la colocación de la marca individual por un tercero es entendida por el público como un “distintivo de calidad”, es decir, en el sentido de que el producto ha sido fabricado y comercializado por un tercero no sometido al control del titular de la marca pero este ha sometido a unas pruebas determinadas propiedades del producto y, en virtud de ellas, lo ha valorado con una nota indicada en el “distintivo de calidad”, y

12 Artículos 83 y ss. del Reglamento 2017/1001 y, para la marca de certificación nacional, los artículos 27 y ss. de la Directiva 2015/2436.

13 Sentencia de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze (C-689/15, en lo sucesivo, «sentencia Gözze», EU:C:2017:434), apartados 45 y ss.

14 Remite a las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08 EU:C:2010:159); y de 25 de marzo de 2010, Die BergSpechte (C-278/08, en adelante, «sentencia BergSpechte», EU:C:2010:163).

15 Alude a la sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582).

- la marca individual está registrada, en particular, para “información y asesoramiento a los consumidores en la elección de productos y servicios, en particular utilizando resultados de pruebas y análisis y mediante juicios de calidad”?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

¿Constituye un uso indebido a efectos del artículo 9, apartado [2], letra c), del Reglamento [2017/1001] y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, cuando

- la marca individual se conoce solo como “distintivo de calidad” (descrito en la primera cuestión) y
- la marca individual es utilizada por un tercero como “distintivo de calidad”?»

### III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

25. El auto de remisión tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 8 de diciembre de 2017. Han presentado observaciones escritas Öko-Test Verlag, el Gobierno alemán y la Comisión Europea, quienes participaron en la vista celebrada el 7 de noviembre de 2018, a la que también asistió Dr. Liebe.

### IV. Análisis jurídico

#### A. Observaciones preliminares

26. Si bien el tribunal *a quo* pregunta sobre la aplicabilidad del artículo 9 del Reglamento 2017/1001 y del artículo 5 de la Directiva 2008/95, destaca que la demanda que originó el litigio concernía a la marca de la Unión y únicamente con carácter subsidiario a la nacional.<sup>16</sup> Así pues, y en aras de facilitar la lectura, mi análisis atenderá preferentemente a las normas del Reglamento 2017/1001, sobre las marcas de la Unión, aun cuando los resultados de ese análisis sean extrapolables *mutatis mutandis* a las normas análogas de la Directiva 2008/95.<sup>17</sup>

27. Como ya he expuesto, el tribunal de remisión ha descartado que la protección jurídica a la que aspira Öko-Test Verlag pueda otorgársele por la vía contractual (afirma que el contrato de licencia dejó de obligar a ambas partes hace tiempo)<sup>18</sup> o por la vía de la acción de competencia desleal, pues esta última requiere que las empresas demandante y demandada compitan entre sí, lo que aquí no ocurre.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Punto 8 del auto de remisión.

<sup>17</sup> Sin perjuicio de que, cuando sea indispensable, me refiera específicamente a las normas de la Directiva 2015/2436.

<sup>18</sup> Punto 10 del auto de remisión. Sin embargo, en la vista, Dr. Liebe corroboró que, a su entender, el contrato seguía en vigor en el momento de los hechos.

<sup>19</sup> El artículo 8 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley alemana de competencia desleal, de 3 de julio de 2004, versión de la Comunicación de 3 de marzo de 2010 (BGBl. I, p. 254), modificada por última vez el 17 de febrero de 2016 (BGBl. I, p. 233), no otorga legitimación activa a los no competidores. Dr. Liebe y Öko-Test Verlag operan en mercados distintos.

28. Así como sobre el obstáculo a la acción de cesación basada en el derecho alemán de la competencia desleal no tengo ninguna reserva, quizá no fuera imposible explorar la viabilidad de la acción contractual, a la luz de algunas sentencias del Tribunal de Justicia, en cuya virtud:

- Para averiguar si, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 3, del «Reglamento Bruselas I»,<sup>20</sup> una acción pertenece al ámbito «contractual» y no al «delictual», ha de indagarse si el comportamiento recriminado constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como se determinan teniendo en cuenta el objeto del contrato.<sup>21</sup>
- Para dirimir una demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual de las instituciones de la Unión, se ha de comprobar si existe entre las partes un verdadero contexto contractual, relacionado con el objeto del litigio, incluso aunque hayan acabado las relaciones contractuales, cuyo examen detallado resulte indispensable para resolverlo.<sup>22</sup>

29. Es obvio que el entorno jurídico de este asunto difiere del de las sentencias que acabo de citar en las notas 21 y 22. Ahora bien, el enfoque metodológico de estas últimas podría ser útil aquí también, por analogía. Aunque del auto de reenvío parecía deducirse lo contrario, las partes del litigio principal confirmaron en la vista que se había autorizado el derecho de uso del logo,<sup>23</sup> en el marco de la relación contractual. Si, según se infiere de los autos, Dr. Liebe siguió empleando tal distintivo, estaría infringiendo la obligación contractual (eventualmente implícita) de cesar en la colocación del emblema en el envoltorio de su dentífrico, una vez extinguida la relación derivada de dicho contrato.

30. El tribunal remitente podría, pues, si lo cree oportuno, aplicar ese enfoque como base de una posible acción *ex contractu* en favor de Öko-Test Verlag. Sin embargo, solo quiero dejar apuntada aquí esta posibilidad, consciente de que, en el marco de este reenvío prejudicial, lo procedente es dar respuesta a las preguntas formuladas, más que sugerir soluciones alternativas que, a fin de cuentas, pertenecen al derecho nacional.

## **B. Primera cuestión prejudicial: sobre el uso indebido**

### ***1. Síntesis de las observaciones de las partes***

31. Según Öko-Test Verlag, su distintivo no se utiliza como marca para dentífrico, sino para un servicio (el que ella misma presta), y propone contestar afirmativamente a esta cuestión. Alega que un distintivo de calidad no se asemeja al sello de calidad, ya que el primero informa sobre el cumplimiento por un producto de ciertos estándares preestablecidos, mientras que el sello de calidad solo hace reconocible a primera vista para el consumidor una cualidad del producto. Coincide con el tribunal remitente y con el Gobierno alemán en negar cualquier parecido con las marcas de garantía y de certificación.<sup>24</sup>

20 Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

21 Así sucederá, *a priori*, si la interpretación del contrato es indispensable para establecer la licitud o la ilicitud del comportamiento imputado a la parte demandada, indagación que incumbe al órgano jurisdiccional remitente. Véanse las sentencias de 13 de marzo de 2014, Brogsitter (C-548/12, EU:C:2014:148), apartados 23 a 25; y de 14 de julio de 2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559), apartados 21 y 22.

22 Sentencia de 18 de abril de 2013, Comisión/Systran y Systran Luxembourg (C-103/11 P, EU:C:2013:245), apartado 66; y conclusiones del abogado general Cruz Villalón en ese asunto (EU:C:2012:714), puntos 49 y 50. En aquel caso, pese a que los contratos habían llegado a término, el Tribunal de Justicia declaró la incompetencia de la jurisdicción de la Unión para conocer de la pretensión de responsabilidad extracontractual, debido, justamente, al contexto contractual que obligaba a estudiarlos para resolver el litigio.

23 Öko-Test Verlag precisó que se trataba del signo tal y como lo licenciaba antes de someterlo a diversas modificaciones en aras de su modernización y unificación.

24 Reguladas tanto en el artículo 27 de la Directiva 2015/2436, como en el artículo 83 del Reglamento 2017/1001, citados, respectivamente, en las notas 3 y 4 de estas conclusiones.

32. Entiende Öko-Test Verlag que el público interesado percibirá el empleo de ÖKO-TEST en la pasta de dientes como un uso autorizado por su titular, indicativo de que: a) ese producto ha obtenido un sobresaliente en las pruebas a las que Öko-Test Verlag lo ha sometido; y b) dicha calificación es coherente con el contenido de su publicación y con sus estándares neutrales, objetivos y periciales. Por eso, la utilización de ÖKO-TEST por Dr. Liebe afecta a la función de origen de la marca, así como a otras de las funciones admitidas por el Tribunal de Justicia.<sup>25</sup>

33. El Gobierno alemán asevera que la primera pregunta no indaga sobre la doble identidad del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, sino sobre el riesgo de confusión de su letra b), ya que existen ciertas diferencias entre el signo original ÖKO-TEST y el que se emplea en el dentífrico (en particular, los resultados de las pruebas y la referencia a la publicación). Sugiere responder afirmativamente a la pregunta, basándose en que una marca registrada para un servicio puede utilizarse para un producto, cuando el público reconoce la autonomía del servicio y que este último se encuentra vinculado con el producto.

34. El Gobierno alemán cree que el elemento determinante sería la percepción del público, acostumbrado a que organizaciones desligadas de los fabricantes lleven a cabo análisis de los bienes de uso diario, informando acto seguido a los consumidores. Estos podían deducir sin dificultad que Öko-Test Verlag había evaluado el dentífrico, otorgándole una calificación de sobresaliente. Además, la presentación de aquellos bienes con varias marcas o signos es común entre las empresas, como sucede con los sellos de calidad o de certificación (agricultura biológica, eficiencia energética de la UE, comercio justo) y con la colocación de marcas de un proveedor en cuanto indicación de la calidad de los componentes del producto final (por ejemplo, Intel Inside para procesadores de ordenador).

35. Para la Comisión, en cambio, la pregunta se refiere, en realidad, a la letra a) y no a la b), tanto del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, como del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95. Acepta que la colocación de la marca ÖKO-TEST en la presentación del dentífrico remite necesariamente a los mismos servicios prestados por su titular (Öko-Test Verlag), pero considera esa remisión inherente a la publicidad del producto dental, sin que eso implique que Dr. Liebe anuncie los mismos servicios que Öko-Test Verlag.

36. La Comisión subraya el efecto publicitario anhelado por el fabricante de la pasta de dientes al emplear el distintivo ÖKO-TEST: que el público recuerde el servicio prestado por el titular de dicho distintivo, el único a quien cabe atribuir la autoría de un análisis independiente. Las cláusulas del contrato de licencia tenderían a evitar que la pérdida de calidad del producto sometido a prueba repercuta negativamente en la propia marca de Öko-Test Verlag, lo que sucedería si esa menor calidad del producto se asocia con la empresa que realiza su análisis.

## **2. *Apreciación***

37. Mediante la primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente quiere saber, en síntesis, si el distintivo de calidad ÖKO-TEST, protegido en cuanto marca registrada, sirve, tal como lo emplea Dr. Liebe en el envoltorio del dentífrico, para identificar los servicios del titular de esa marca y no solo los bienes que comercializa Dr. Liebe.

<sup>25</sup> Sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartado 58; de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159), apartados 49, 77 y 79; y de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), apartado 38.

38. El Tribunal de Justicia declaró en la sentencia *Gözze* que «no se produce un uso en consonancia con la función esencial de la marca individual cuando la colocación de esta en los productos tiene como única función la de ser un sello de calidad para dichos productos y no la de garantizar que proceden de una empresa única bajo cuyo control se fabrican y a la que puede hacerse responsable de su calidad».<sup>26</sup>

39. De tomarse al pie de la letra esa afirmación, el litigio tendría una solución relativamente sencilla, pues Öko-Test Verlag no fabrica el dentífrico ni su marca se pone en el envoltorio para identificar su origen. Habría que rechazar, por lo tanto, que esa empresa pudiera prohibir a Dr. Liebe el uso, en el tráfico económico, de la marca ÖKO-TEST al amparo del artículo 9, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001.

40. Aunque en este asunto tal solución podría corregirse (como después propondré) por la vía de la letra c) del mismo precepto, dado el renombre de ÖKO-TEST en el mercado alemán, creo, no obstante, que también los titulares de signos no renombrados han de tener a su alcance algún instrumento jurídico, propio del derecho de marcas, para reaccionar contra su uso no consentido por un tercero, en circunstancias como la de autos.<sup>27</sup> Quizás al indagar las diferencias entre el sello de calidad y el distintivo de calidad podría encontrarse una respuesta más allá de la ofrecida en la sentencia *Gözze*.

41. En cuanto a si se puede subsumir este caso en el supuesto contemplado en la letra a) o en la letra b) del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, ha habido disparidad entre las partes al interpretar la cuestión prejudicial. Es preferible esbozar los criterios para determinar si se cumplen las condiciones de aplicación comunes a ambas variantes,<sup>28</sup> como base para optar por una de ellas.

### *a) Elementos de juicio*

#### *1) Punto de partida*

42. En principio, el titular de una marca registrada solo puede prohibir el uso por un tercero de un signo, en aplicación del artículo 9, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001, cuando se reúnan los siguientes requisitos:

- Por un lado, el signo ha de ser idéntico<sup>29</sup> o similar a la marca registrada del titular;
- Por otro lado, el uso de la marca registrada: a) debe ocurrir dentro del tráfico económico; b) ha de faltar el consentimiento del titular de la marca; c) tiene que abarcar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca obtuvo el registro; y d) debe provocar un menoscabo o ser apto para menoscabar alguna de las funciones de la marca.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Apartado 46.

<sup>27</sup> En la vista, el Gobierno alemán mantuvo este mismo criterio, aduciendo que, en otro caso, se dispensaría la protección únicamente a las marcas renombradas, dejando desamparadas a las menos conocidas y a las nuevas.

<sup>28</sup> Me valdré, a estos fines, del término «coincidencia», más acorde con el tratamiento unitario de las dos letras del precepto mencionado, que permite, además, evitar el empleo de las expresiones «idéntico» y «similar».

<sup>29</sup> En la letra a) se contempla la identidad, no la similitud, de la marca y de los productos (lo que se suele llamar el requisito de la «doble identidad»).

<sup>30</sup> Sentencia de 22 de septiembre de 2011, *Interflora e Interflora British Unit* (C-323/09, EU:C:2011:604), apartados 33 y 34 y jurisprudencia citada. Sin embargo, la letra b) de la disposición controvertida exige «riesgo de confusión» entre los signos en conflicto, de lo que el Tribunal de Justicia ha deducido que solo se ha de apreciar si se menoscaba la función esencial de la marca (sentencia *BergSpechte*, apartado 22).

43. Se desprende del expediente enviado por el tribunal remitente que el (primer) requisito, relativo a la identidad del signo,<sup>31</sup> no debería plantear problemas, puesto que Dr. Liebe no niega haber utilizado el distintivo ÖKO-TEST en los envoltorios de su pasta de dientes.

44. A este respecto, no me convence la opinión del Gobierno alemán sobre las disparidades entre ÖKO-TEST, como marca registrada, y la figura que aparece en el envase del dentífrico de Dr. Liebe. Que en ese envoltorio se incluyan, dentro de la marca, los resultados de las pruebas y la referencia a la publicación es irrelevante, por dos razones: la primera, porque el público está acostumbrado a percibir la marca ÖKO-TEST con tales indicaciones (sin ellas, de poco o de nada vale su reflejo en la publicidad del producto); y la segunda, derivada de la anterior, porque esas disparidades pasarían desapercibidas a los ojos del consumidor medio, en el sentido de que no le harían pensar que se trata de otra marca (si bien, en cuanto cuestión de hecho, incumbe al tribunal remitente examinar este extremo).<sup>32</sup>

45. Tampoco se discute la concurrencia de los requisitos relativos al uso en el tráfico económico y a la falta de consentimiento del titular de la marca. Este último no tiene por qué ser competidor del fabricante del producto: el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 faculta al titular de la marca a prohibir su uso a «cualquier tercero» que la emplee sin su consentimiento, por lo que no es indispensable la cualidad de competidor. Que las letras a) y b) de ese precepto se apliquen preferentemente a los competidores no implica que el legislador haya limitado a ellos la eventual reacción del titular de la marca.

46. Queda por dilucidar, pues, si hubo coincidencia en cuanto a los productos y servicios y si, despejada tal interrogante, el uso de la marca ÖKO-TEST por Dr. Liebe bastaba para menoscabar una de las funciones características de esa marca.

## 2) Naturaleza de la marca

47. El distintivo ÖKO-TEST es una marca registrada para servicios. Este tipo de signos se diferencia de los que designan bienes por su carácter inmaterial, que les priva de un sustrato tangible, al contrario de lo que sucede con los productos protegidos por las marcas de fábrica o de comercio.<sup>33</sup>

48. La *inmaterialidad* de los servicios permite una interacción entre estos y el producto. Cuando los servicios inciden en las cualidades del producto, se pueden encontrar marcas de servicios junto con las de productos que destaquen ese hecho. Así ocurre con el extendido uso de los sellos y los distintivos a los que alude el Gobierno alemán.

49. Normalmente, la aparición de marcas de productos que comprendan distintivos (como los de calidad) tendrá lugar en virtud de un contrato que incluya una licencia de uso. En él se autoriza al fabricante, como licenciataria, a emplear el distintivo, lo que revertirá en aumentar el prestigio de sus productos. El distintivo de calidad se utiliza justamente para comunicar al público que tales productos, tras haber pasado las pruebas pertinentes, gozan de la calificación favorable emitida por la empresa titular del distintivo (en este caso, Öko-Test Verlag).

31 La identidad de un signo con el otro cuando el segundo incluye el uso de la propia marca registrada. Véase la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82), apartado 38. Aunque no se dice expresamente, se deduce asimismo del contexto de la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).

32 Sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada.

33 El Tribunal de Justicia ha reconocido la misma protección a ambos tipos de marcas, a falta de cualquier indicación expresa en el Reglamento 2017/1001 que pudiera suponer una restricción de la ofrecida a las de servicios. Véanse la sentencia de 16 de julio de 2009, American Clothing Associates/OAMI y OAMI/American Clothing Associates (C-202/08 P y C-208/08 P, EU:C:2009:477), apartados 75 a 78; y las conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo Colomer en ese asunto (EU:C:2009:299), puntos 111 a 114.

50. Cuando el distintivo está registrado como marca, el contrato permitirá al licenciario colocarlo, como marca, en sus propios productos. Pero ese mismo contrato sirve también al titular de la marca para dar a conocer al público sus propios servicios, en una simbiosis favorable para él y para los diversos licenciarios. Se crea, como expondré al describir las características del distintivo de calidad, una suerte de «uso dual».<sup>34</sup>

51. De ese modo, Dr. Liebe, si está debidamente autorizado, puede estampar el distintivo de calidad, en cuanto marca, en sus propios productos, pero, simultáneamente, el uso de ÖKO-TEST en estos revierte en la mayor difusión de los servicios que Öko-Test Verlag brinda a las empresas y a los consumidores.

### 3) Características de los servicios prestados por Öko-Test Verlag

52. El Reglamento 2017/1001 y la Directiva 2015/2436 conocen las marcas colectivas<sup>35</sup> y las marcas de certificación.<sup>36</sup>

- Las marcas colectivas valen para diferenciar los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca frente a los de otras empresas.
- Las marcas de certificación o de garantía cumplen su función de identificación de origen al discernir «los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características [...] de los productos y servicios que no posean esa certificación».<sup>37</sup>

53. El distintivo de calidad, aunque muestra ciertas semejanzas con las marcas de certificación, no se identifica con estas ni se recoge en ninguno de los textos normativos citados. En general, lo puede registrar como marca individual toda empresa dedicada a la evaluación objetiva e independiente de productos que ofrezca a una amplia gama de operadores económicos la posibilidad, mediante el contrato de licencia, de demostrar la calidad de sus bienes, utilizando el logotipo correspondiente.

54. Estas disparidades explican la dificultad de exigir que los titulares de los distintivos de calidad elaboren un reglamento, en el sentido del artículo 75 del Reglamento 2017/1001, ya que, por un lado, no se trata de afiliados que deban respetarlo como en las marcas colectivas de certificación, y, por otro, la empresa titular de la marca puede variar a su antojo los productos sometidos a las pruebas y los parámetros de estas.

55. El tribunal de reenvío subraya las divergencias de esos distintivos con los sellos de calidad (como el que se analizó en la sentencia Gözze) que consisten, básicamente, en: a) la extensión de las pruebas a una gran diversidad de productos y servicios, no solo para uno; b) la adaptación de los criterios a las necesidades del consumidor y la modificación regular de las pruebas; c) la falta de influencia del productor en la organización que brinde los servicios de prueba; y d) la autorización del uso del distintivo no depende del mero cumplimiento de ciertos requisitos, sino que se otorga una calificación en función de los resultados de las pruebas.<sup>38</sup>

34 Me permito tomar prestada la traducción del «dual use», habitual para designar los bienes que cabe utilizar con fines tanto militares como civiles (doble uso).

35 Artículos 74 y ss. del Reglamento 2017/1001 y artículos 27 y 29 de la Directiva 2015/2436.

36 Artículos 83 y ss. del Reglamento 2017/1001 y artículos 27 y 28 de la Directiva 2015/2436. El artículo 27 de esta Directiva equipara las nociones de marca de certificación y marca de garantía.

37 Sentencia Gözze, apartado 50.

38 Apartado 14 del auto de remisión. El Gobierno alemán excluye la posibilidad de extrapolar la solución de dicha sentencia a este litigio, tanto por las disparidades que señala el tribunal remitente, como porque aquella versa, primordialmente, sobre la interpretación del artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009.

56. El empresario cuyos productos han pasado esas pruebas de calidad está facultado, tras celebrar un contrato de licencia de uso de la marca, para hacerlo constar así en la descripción o en el envoltorio de esos productos. En el caso de autos, si lograra el consentimiento de Öko-Test Verlag, Dr. Liebe podría legítimamente colocar el signo ÖKO-TEST en lugar visible en su pasta de dientes, con la calificación obtenida y la referencia al número de la revista en la que se publicaron los resultados. Parece lógico pensar que, como señala la Comisión, la empresa cuyos productos se sometan a las pruebas de Öko-Test Verlag y obtenga un resultado satisfactorio tendrá interés en poner en sus productos aquel distintivo como *elemento publicitario* de las virtudes de sus mercancías.

57. Al imprimir el distintivo ÖKO-TEST de forma visible en el envoltorio de Aminomed, Dr. Liebe busca, primordialmente, reforzar el mensaje de calidad del dentífrico, a través de la reputación y la fiabilidad que le reporta la marca ÖKO-TEST, corroboradas por la calificación alcanzada (sobresaliente) y la referencia a la revista en la que se publicó el resultado de las pruebas.<sup>39</sup> Pero esa misma conducta contribuye, a la vez, a difundir entre los consumidores la fiabilidad de los servicios que presta Öko-Test Verlag, esto es, a identificar el origen empresarial de la actividad de análisis y evaluación de los productos de consumo.

58. Por eso, no cabe sostener, como hizo Dr. Liebe en la vista, que el signo ÖKO-TEST se empleó de manera *descriptiva*, en el sentido del considerando vigésimo primero del Reglamento 2017/1001, como una información más sobre el producto. No comparto este argumento, pues:

- El modo en el que se realizó ese uso demuestra la voluntad de utilizar la marca para designar los servicios de Öko-Test Verlag. Si se hubiera pretendido facilitar una mera información sobre la calificación, podría haberse transmitido sin necesidad del logo.
- El mencionado considerando permite los usos descriptivos siempre que sean *leales y honestos*, cualidades difícilmente apreciables faltando el consentimiento que, en un primer momento, se había recabado.

59. En suma, dada la estrecha relación entre los servicios prestados por la empresa que otorga el distintivo de calidad (ÖKO-TEST) y los productos que lo incorporan (Aminomed), cuando aquel se emplea tras haber sido registrado como marca individual, su uso despliega dos efectos importantes, en lo que respecta al artículo 9, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001: por un lado, el distintivo refuerza la indicación de calidad de los productos que están autorizados a utilizarlo, por lo que se puede decir que se emplea para esos productos;<sup>40</sup> por otro lado, también vale como publicidad para los servicios de la empresa que confiere el distintivo de calidad. Es, en definitiva, la manifestación del *uso dual* al que me he referido anteriormente.

#### 4) Percepción del consumidor

60. La apreciación del consumidor medio y cómo percibe una marca son cuestiones de hecho que incumben al órgano judicial de reenvío.<sup>41</sup> El Tribunal de Justicia le puede proporcionar, sin embargo, respuestas útiles para su resolución.<sup>42</sup>

39 Dr. Liebe no pretende atribuirse la autoría del distintivo de calidad, lo que le sería contraproducente, pues reduciría el impacto de la calificación sobre el consumidor.

40 Al menos parcialmente de acuerdo con la jurisprudencia, en especial, en relación con el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001; véase la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159), apartado 60 y la jurisprudencia allí citada.

41 Sentencias de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717), apartados 60 y 61; y de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), apartado 25.

42 Sentencia de 5 de junio de 2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291), apartado 55 y jurisprudencia citada.

61. Tanto Öko-Test Verlag como el Gobierno alemán y la Comisión (esta con algunos matices) coinciden en que, para el público interesado, el uso de la marca ÖKO-TEST en la presentación del dentífrico se captará como una alusión a los servicios independientes de la empresa titular de esa marca (Öko-Test Verlag). El consumidor medio relacionará, pues, ese signo al menos con los servicios de «asesoramiento e información a consumidores en la elección del producto o servicio utilizando resultados de pruebas y análisis» (clase 35) y los de «realización y valoración de pruebas de productos y exámenes de servicios con base científica» (clase 42).

62. Es habitual que en el envoltorio de muchos productos de consumo figuren distintivos y sellos de calidad (u otras modalidades de certificación, de indicación de origen ecológico o de comercio justo). De ahí que, en un supuesto como el de autos, el consumidor medio pueda entender sin problemas que la marca ÖKO-TEST, tal como la emplea Dr. Liebe, remite a los servicios prestados por Öko-Test Verlag, con quien asociará el distintivo de calidad. De ese modo, la utilización que Dr. Liebe efectúa de aquella marca constituye un «uso como marca»,<sup>43</sup> ya que garantiza que el servicio de análisis de calidad del dentífrico lo ha llevado a cabo la empresa titular de la marca, Öko-Test Verlag.

#### 5) *Menoscabo de las funciones de la marca*

63. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el derecho exclusivo del titular de la marca le permite proteger sus intereses específicos, es decir, garantizar que esa marca cumple las funciones que le son propias. El ejercicio de ese derecho ha de reservarse para los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las *funciones* de la marca, bastando la mera amenaza de tal daño.<sup>44</sup>

64. Entre esas funciones se hallan tanto la (esencial) de identificar la procedencia del producto o del servicio, como la de garantizar su calidad y las de comunicación, inversión o publicidad.<sup>45</sup>

65. En cuanto a la función esencial, la marca ejerce, en particular, «de garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad».<sup>46</sup>

66. Pues bien, a tenor de la descripción de los hechos del auto de reenvío, Dr. Liebe utilizó la marca sin el consentimiento de Öko-Test Verlag y la calificación que empleó, aun siendo la que obtuvo en las pruebas de 2005, no podía guardar relación con los análisis de 2008, en los que no se incluyó su dentífrico. En esas condiciones, el consumidor medio podría pensar que Öko-Test Verlag continúa avalando la calidad del producto dentífrico según el nivel cualitativo previo, atestiguado por el distintivo de calidad, cuando, verdaderamente, a falta de haber pasado las nuevas pruebas, carecía ya de ese aval.

43 Se trata de una condición de aplicación no escrita; véase el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111), apartado 42.

44 Sentencia BergSpechte, apartado 29 y jurisprudencia citada.

45 Sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), apartado 34 y jurisprudencia citada.

46 Sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), apartado 48; y de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), apartado 80.

67. Partiendo de esta premisa, el uso que Dr. Liebe hizo de la marca ÖKO-TEST podía inducir a error, al ofrecer la impresión de que la calificación de sobresaliente se había obtenido tras unas pruebas realizadas bajo el control de Öko-Test Verlag. Así se desvirtuaba la función esencial de la marca,<sup>47</sup> ya que, si bien esta última empresa llevó a cabo las pruebas en su día, la calificación mostrada en el envase no corresponde a los últimos análisis de dentífricos, efectuados por Öko-Test Verlag, que esta daba a conocer en su revista, ni con las licencias concedidas tras esos nuevos análisis.<sup>48</sup>

68. El contraste entre el resultado publicitado por Dr. Liebe con el signo ÖKO-TEST y la realidad de los análisis, en los términos que acabo de exponer, podría, además, dañar el prestigio logrado por Öko-Test Verlag a través de su marca, perjudicando así la función de inversión (definida como la posibilidad del titular de emplear su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel).<sup>49</sup>

### **b) Corolario**

69. Como ya destacué, he preferido no decantarme inicialmente por la aplicabilidad de una de las letras, a) o b), del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. Sin embargo, en aras de proporcionar al tribunal de reenvío una respuesta útil, las explicaciones hasta ahora expuestas me conducen a lo siguiente:

- Dr. Liebe procedió a un uso dual de una marca que coincide con la original (ÖKO-TEST), tanto para aumentar el atractivo de su dentífrico mediante el distintivo de calidad (con la calificación de sobresaliente), como para designar los servicios ofertados por Öko-Test Verlag. Hay, pues, identidad de signos y servicios, con lo que se cumple el requisito de la «doble identidad» de la letra a) del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.
- En la medida en que el consumidor medio no creerá que la marca ÖKO-TEST indica que el análisis de la pasta de dientes Aminomed lo practicó Dr. Liebe y, dado el alto grado de conocimiento de dicha marca entre el público alemán, tampoco creerá que el dentífrico procede de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, lo que excluye el riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

70. Puesto que, además, el uso de la marca ÖKO-TEST por Dr. Liebe corre el riesgo de menoscabar, como poco, las funciones de origen y de inversión de dicha marca, concurren los requisitos de aplicación del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, por lo que puede calificarse de *indebido*.

71. Téngase en cuenta, por último, que la enumeración de las modalidades de uso que el titular de la marca puede prohibir, a tenor del artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001,<sup>50</sup> no es exhaustiva, por lo que cabe incluir el efectuado por Dr. Liebe en las condiciones ya descritas.

47 Véase la definición de esta función en la sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), apartado 35.

48 Podría pensarse que afectaba, además, a la función de calidad de la marca ÖKO-TEST. Sin embargo, coincido con el abogado general Wathelet en que esa es una *consecuencia* de la función de indicación de origen, pues la garantía de calidad está *relacionada* con su origen (conclusiones del asunto Gözze, C-689/15, EU:C:2016:916, puntos 62 a 64).

49 Véase sobre la función de inversión, la sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), apartado 36.

50 Y su correlativo artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95.

### C. Segunda cuestión prejudicial: uso indebido de una marca renombrada

72. Como he sugerido una respuesta afirmativa a la primera pregunta prejudicial y el tribunal de reenvío plantea la segunda solo si aquella respuesta fuera negativa, no sería imprescindible seguir adelante. Sin embargo, abordaré, con carácter subsidiario, el examen de esta segunda cuestión, por si el Tribunal de Justicia resolviera la primera en un sentido diferente o entendiera que la solución que propongo sobre la doble identidad de signos, por un lado, y de servicios y productos, por otro, resulta en exceso artificiosa.

#### 1. Síntesis de las observaciones de las partes

73. Öko-Test Verlag recuerda que la especial protección conferida a las marcas renombradas rebasa el ámbito de la identidad o la similitud de los productos y se centra en el menoscabo y la explotación abusiva de esas marcas. No habría duda sobre el carácter renombrado de la marca ÖKO-TEST y el público la asociaría con el signo colocado por Dr. Liebe en sus productos.

74. Para Öko-Test Verlag, al igual que para la Comisión, se hace un uso indebido de la marca renombrada ÖKO-TEST cuando quien la emplea carece de autorización, y en la medida en que afecta a las funciones de la marca. Además, se corre el riesgo de que el público pierda la confianza en sus servicios, si el producto decepciona sus expectativas. El consumidor podría proyectar su frustración sobre el trabajo de Öko-Test Verlag, mostrado en sus pruebas como en sus publicaciones.

75. Acorde con su respuesta afirmativa a la primera cuestión, el Gobierno alemán no se ha pronunciado sobre la segunda, por ser subsidiaria.

76. La Comisión opina que se cumplen las condiciones de aplicación del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, cuando la marca individual goza de renombre como distintivo de calidad. El uso indebido, en el sentido de esos preceptos, abarcaría la colocación por un tercero de dicha marca en sus propios productos.

77. Recuerda la Comisión que una parte significativa del público alemán interesado por los productos o servicios amparados por el signo debe conocer la marca.<sup>51</sup> Estima que la manera en la que se usa el signo ÖKO-TEST puede conferirle prestigio en cuanto marca. Gracias al contrato de licencia, Öko-Test Verlag consigue que su marca aparezca en la conciencia del público como una mención a sus servicios de información y asesoramiento al consumidor.

#### 2. Apreciación

78. El tribunal remitente desea saber si, a falta de la protección que hubiera podido dispensarse a la marca ÖKO-TEST sobre la base del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, podría invocarse la protección de las marcas renombradas de la letra c) de ese mismo artículo.

79. El obstáculo al que, en apariencia, se enfrenta el tribunal *a quo* es que la marca individual ÖKO-TEST solo se percibe como distintivo de calidad y el tercero la utiliza como tal distintivo. No creo, sin embargo, que ese factor sea relevante:

- Si se quiere dar a entender que no hubo «uso en cuanto marca», en el sentido de la sentencia Gözze, para rebatir tal tesis me remito a lo expuesto anteriormente.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Cita la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408), apartado 31.

<sup>52</sup> Puntos 47 a 62 de estas conclusiones.

– Si, en cambio, se quiere diferenciar entre el conocimiento que el público tiene de la marca y del «distintivo de calidad», pienso que es una diferencia artificial. ÖKO-TEST se registró como marca individual, nacional o de la Unión, por lo que ha de gozar de la protección que se otorga a este tipo de marcas, independientemente de que el público desconozca este extremo o de que un tercero pretenda emplear una marca solo como distintivo. De no ser así, se estaría privando a las marcas de su legítima protección, que pasaría a depender del grado del conocimiento de su registro por el público.

80. Por consiguiente, en el fondo, lo que plantea la segunda pregunta prejudicial es si el titular del distintivo ÖKO-TEST puede acogerse a la protección de las marcas renombradas para reaccionar frente a su uso, indebido, por un tercero. Evidentemente, habrá de considerarse que dicha marca goza del renombre necesario, visto el conocimiento que de ese distintivo tienen los consumidores alemanes. Esta es una apreciación de hecho que solo compete al tribunal remitente.<sup>53</sup>

81. El artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 establece, en favor de las marcas de renombre, una protección más extensa que la de su apartado 2, letras a) y b). Los requisitos, acumulativos,<sup>54</sup> para gozar de esa protección son: a) que concurra el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada; b) que ese uso se realice sin justa causa; c) que lo haga para productos o servicios, sean idénticos, similares o no;<sup>55</sup> y d) que, con él, se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o bien que se cause o se pueda causar un perjuicio a aquellos.<sup>56</sup>

82. No hay controversia sobre los requisitos a), b) y c): el empleo del distintivo de calidad por parte de Dr. Liebe se llevó a cabo sin el consentimiento de Öko-Test Verlag, por lo que carece de justa causa, y para unos productos o servicios respecto de los que no es imprescindible constatar su identidad o su similitud.

83. En consecuencia, es preciso averiguar únicamente si Dr. Liebe, al utilizar la marca ÖKO-TEST, realizó cualquiera<sup>57</sup> de las acciones descritas en el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001. Estas pueden consistir, bien en el perjuicio al carácter distintivo de la marca, bien en el daño ocasionado a la notoriedad de dicha marca, o bien en el provecho indebido que se extraiga del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca.

84. A mi juicio, por las razones que he recogido en los puntos 66 a 68 de estas conclusiones, el uso que Dr. Liebe hizo de la marca ÖKO-TEST puede dañar el prestigio de esta última, al crear en el consumidor una confusión susceptible de mermar el poder de atracción de dicha marca.<sup>58</sup>

85. Además, Dr. Liebe conseguiría una ventaja con el uso, sin justa causa, de la marca ÖKO-TEST, al transferir las connotaciones favorables que esta marca proyecta, en los términos publicitarios y de calidad ya evocados, hacia su dentífrico, que no fue sometido a los nuevos análisis. Tendría lugar, así, una explotación desleal del renombre de la marca, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.<sup>59</sup>

53 Sentencia de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611), apartados 24 y 25.

54 Sentencia de 10 de diciembre de 2015, El Corte Inglés/OAMI (C-603/14 P, EU:C:2015:807), apartado 38.

55 Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), apartado 34.

56 Sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartados 34 y 35, así como la jurisprudencia allí citada.

57 Sentencia 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), apartado 72 y jurisprudencia citada.

58 Sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartado 40.

59 Sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartado 41.

86. De todos modos, incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar si los hechos del litigio principal se caracterizan por un uso del signo, sin justa causa, con el que se obtiene un provecho indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ÖKO-TEST.<sup>60</sup>

## V. Conclusión

87. A tenor de lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales suscitadas por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal superior regional civil y penal de Dusseldorf, Alemania) en estos términos:

- «1) El artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y el artículo 5, apartado 1, segunda frase, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, autorizan al titular de una marca individual integrada por un “distintivo de calidad” y registrada para “información y asesoramiento a los consumidores en la elección de productos y servicios, en particular, utilizando resultados de pruebas y análisis y mediante juicios de calidad”, a oponerse a los usos de su marca que no ha autorizado cuando:
- un tercero coloca la marca en un producto para el que no está registrada;
  - el público percibe la marca como un “distintivo de calidad”, en el sentido de que el producto ha sido fabricado y comercializado por un tercero y no por el titular de la marca, pero este lo ha sometido a determinadas pruebas, valorándolo y otorgándole una calificación que se inserta en el distintivo de calidad; y
  - el uso afecta a una de las funciones de la marca.
- 2) La utilización por un tercero de una marca individual con las peculiaridades descritas, sin el consentimiento del titular, constituye un uso indebido a efectos del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, cuando:
- la marca goza de renombre, aunque sea solo como “distintivo de calidad”; y
  - se ocasione un perjuicio al prestigio de la marca y dicho tercero obtenga una ventaja desleal del uso del signo, lo que corresponde indagar al tribunal remitente.»

<sup>60</sup> Sentencia 20 de julio de 2017, Ornuo (C-93/16, EU:C:2017:571), apartado 58 y jurisprudencia citada.