

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 21 de noviembre de 2002 *

En el asunto C-23/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hof van Beroep te Brussel (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Robelco NV

y

Robeco Groep NV,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. R. Schintgen, Presidente de la Sala Segunda, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. V. Skouris, las Sras. F. Macken (Ponente) y N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Robelco NV, por el Sr. J. Stuyck, advocaat;

- en nombre de Robeco Groep NV, por el Sr. P. Péters, advocaat;

- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. H.G. Sevenster, en calidad de agente;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks y el Sr. H. M. H. Speyart, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Robelco NV, de Robeco Groep NV y de la Comisión, expuestas en la vista de 5 de marzo de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de marzo de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resolución de 15 de enero de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de enero siguiente, el Hof van Beroep te Brussel planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
- 2 Dichas cuestiones se suscitaron con ocasión de un litigio entre la sociedad Robelco NV y la sociedad Robeco Groep NV, en el marco del cual la segunda solicitó que se prohibiese a la primera hacer uso del nombre Robelco, en concreto como nombre comercial y denominación social, o de cualquier otro signo similar al nombre Robeco.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

- 3 La Directiva tiene como objetivo, según su primer considerando, aproximar las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas, con el fin de eliminar las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

- 4 No obstante, tal como se desprende del tercer considerando de la Directiva, ésta no persigue la aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

- 5 El artículo 5 de la Directiva, que pretende fundamentalmente determinar el alcance de la protección otorgada por el Derecho de marcas, dispone, en sus apartados 1, 2 y 5, lo siguiente:

«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 por parte del público un riesgo de confusión, que 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 ésta 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.

[...]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

La Ley Uniforme del Benelux en materia de marcas

- 6 La Ley Uniforme del Benelux en materia de marcas (en lo sucesivo, «LBM») regula desde 1971 este ámbito del Derecho en los tres Estados miembros del Benelux.

7 El artículo 13, A, apartados 1 y 2, de la LBM, en su versión aplicable hasta el 31 de diciembre de 1995, disponía lo siguiente:

«Sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre una marca permitirá a su titular oponerse a:

1. cualquier uso de la marca o de un signo semejante para designar productos para los que la marca haya sido registrada o similares;

2. cualquier otro uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de la marca o de un signo semejante en condiciones capaces de causar perjuicio al titular de la marca.»

8 La LBM fue modificada, con efectos a partir del 1 de enero de 1996, por el protocolo firmado el 2 de diciembre de 1992, que tenía como propósito principal adaptar el Derecho interno a la Directiva.

9 El artículo 5 de la Directiva fue incorporado en el Derecho interno por el artículo 13, A, apartado 1, de la LBM así modificada, que establece desde entonces lo siguiente:

«Sin perjuicio de la aplicación eventual del Derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre una marca permite a su titular oponerse a:

a) cualquier uso de la marca en el tráfico económico para designar los productos para los que haya sido registrada;

- b) cualquier uso que, en el tráfico económico, se haga de la marca o de un signo semejante para designar los productos para los que haya sido registrada o similares, siempre que exista riesgo de que el público asocie el signo con la marca;
- c) cualquier uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de una marca que goce de renombre dentro del territorio del Benelux o de un signo semejante para productos no similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada, siempre que con tal uso del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se les cause perjuicio;
- d) cualquier uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de una marca o de un signo semejante para fines diversos a la identificación de productos, siempre que con tal uso del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se les cause perjuicio.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

- 10 Robeco Groep MV es un grupo neerlandés creado en 1929 que comercializa productos y servicios financieros. Su actividad principal consiste en la gestión de patrimonios. Administra actualmente un patrimonio de más de 180.000 millones de NLG y cuenta aproximadamente con 770.000 clientes y 1.500 empleados. La denominación Robeco, que procede de la contracción de los términos «Rotterdams Beleggings Consortium», se utiliza desde 1959.
- 11 El 21 de mayo de 1987 la palabra «Robeco» se registró ante la Oficina de Marcas del Benelux como marca denominativa y figurativa y también se registraron otras

marcas de serie (entre otras, Rolinco, Rodamco, Roparco y Rotrusco). Salvo una excepción (Rodamco), estos registros hacen referencia a los servicios de la clase 36 (negocios financieros y monetarios, incluidos servicios en relación con el ahorro y la inversión) en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, tal y como fue revisado y modificado.

- 12 Robelco NV es una empresa belga constituida el 20 de noviembre de 1996 por dos sociedades de inversión, que la dotaron de un capital social de 6 millones BEF. La actividad de esta sociedad se centra principalmente en la provincia del Brabante flamenco y comprende la promoción inmobiliaria (en concreto, la adquisición, enajenación, permuta, arrendamiento, concesión de préstamos y financiación de proyectos inmobiliarios), en particular en el sector de los parques industriales y de proyectos a medida. Esta sociedad ha conocido una expansión creciente desde su fundación.
- 13 El 2 de junio de 1999, Robeco Groep NV emplazó a Robelco ante el Rechtbank van Koophandel te Brussel (Bélgica), con objeto de que se le prohibiera hacer uso del nombre Robelco o de cualquier otro signo similar al nombre Robeco como denominación social o nombre comercial, so pena de una multa coercitiva de 100.000 BEF por día de retraso. Robeco Groep NV alegaba, en concreto, una infracción del artículo 13, A, apartado 1, letra d), de la LBM modificada. El 9 de febrero de 2000, dicho órgano jurisdiccional estimó esta demanda y, en consecuencia, prohibió a Robelco NV continuar utilizando su nombre comercial, así como cualquier otro signo similar al nombre Robeco.
- 14 El 21 de marzo de 2000, Robelco NV interpuso un recurso de apelación contra esta resolución ante el Hof van Beroep te Brussel. La apelante alegó, con carácter principal, que procedía desestimar la solicitud porque Robeco Groep NV pretende en realidad obtener la protección de la marca a que se refiere el artículo 13, A, apartado 1, letra b), de la LBM modificada. Con carácter subsidiario, alegó que no había existido vulneración del artículo 13, A, apartado 1, letra d), de la LBM modificada ni se había causado perjuicio alguno al nombre comercial.

- 15 El órgano jurisdiccional remitente declaró, en primer lugar, que no se había menoscabado el derecho de Robeco Groep NV a su nombre comercial. A continuación, señaló que si bien es manifiesto que los dos nombres, Robelco y Robeco, son visualmente similares, desde un punto de vista fonético no pueden considerarse semejantes en el sentido del artículo 13, A, apartado 1, letra d), de la LBM modificada. Por otra parte, constató que las actividades y mercados geográficos de las dos sociedades son distintos.
- 16 Por último, el órgano jurisdiccional remitente declaró, por un lado, que el artículo 13, A, apartado 1, letra d), de la LBM modificada parece separarse de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva. A diferencia de esta segunda disposición, la primera prevé asimismo el uso de un signo similar a la marca. Por otro lado, en el caso de que la LBM modificada fuera compatible con esta disposición de la Directiva, el órgano jurisdiccional remitente se planteó si el riesgo de confusión y la similitud son relevantes a efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 5, de la Directiva.
- 17 En estas circunstancias, el Hof van Beroep te Brussel decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que la protección por un Estado miembro, a la que se refiere dicha disposición, sólo puede concederse frente al uso de un signo que sea idéntico a la marca o cabe igualmente otorgarla frente al de un signo que sea parecido?

- 2) En caso de que también se pueda conceder dicha protección frente a un signo parecido a la marca, la semejanza dañosa, en el sentido del referido artículo, ¿exige que se produzca confusión o basta con un riesgo de asociación, que se da cuando, para quien se vea confrontado a la marca y al signo, éste evoque aquélla sin que se confundan, o ni siquiera debe haber riesgo de asociación alguno?»

Sobre la primera cuestión

- 18 Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 5, apartado 5, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro debe proteger una marca únicamente contra el uso, con fines diversos a los de distinguir productos o servicios, de un signo idéntico a esta marca o también contra dicho uso de un signo similar a dicha marca.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 19 Según Robelco NV, el artículo 5, apartado 5, de la Directiva tiene por objeto permitir la aplicación de una protección ajena al Derecho de marcas. En su opinión, los Estados miembros del Benelux han hecho así uso de la posibilidad de prever una protección más extensa que la mínima impuesta por la Directiva.
- 20 Robelco NV afirma que el tenor del artículo 5, apartado 5, de la Directiva, que hace referencia al alcance de la protección que los Estados miembros pueden conceder a una marca, no permite determinar si dicha protección se limita al uso de un signo idéntico o bien se extiende al uso de un signo similar. Robelco NV considera, no obstante, que los términos «un signo» y «este signo», empleados en la citada disposición, deben interpretarse en el sentido de que hacen referencia a un signo idéntico.

- 21 Según Robelco NV, si esta disposición de la Directiva debiera admitir la protección contra el uso de un signo análogo a la marca, las marcas desconocidas se beneficiarían, en caso de uso con fines diversos a los de distinguir productos o servicios, de una protección tan amplia como la que puede concederse, en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, a las marcas conocidas.
- 22 Robeco Groep NV alega que el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva hace referencia a los signos idénticos y a los signos similares a la marca, mientras que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva no define explícitamente los márgenes del concepto de la palabra «signo». Sin embargo, según Robeco Groep NV, es pacífico que la palabra «signo» no puede interpretarse en el sentido de que hace referencia exclusivamente a un signo idéntico a la marca, en la medida en que la Directiva no ha excluido explícitamente la posibilidad de una protección del signo similar a la marca.
- 23 A este respecto, Robeco Groep NV considera que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva se remite al Derecho de los Estados miembros, de forma que la respuesta debe buscarse en la LBM modificada y no en la Directiva. En la medida en que el artículo 13, A, apartado 1, letra d), de la LBM modificada no ha aumentado la protección concedida a la marca en virtud de la disposición correspondiente de la LBM en su versión inicial, no excede los límites de las posibilidades ofrecidas por el artículo 5, apartado 5, de la Directiva.
- 24 El Gobierno neerlandés considera que, habida cuenta de las circunstancias en que se negoció la Directiva y del estado del Derecho de marcas en los Estados miembros del Benelux antes de la incorporación de esta última, el artículo 5, apartado 5, de la Directiva debe interpretarse en sentido amplio, de forma que sea aplicable tanto a los signos idénticos como a los similares.

- 25 La Comisión sostiene que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva no tiene por objeto ofrecer una forma determinada de protección o permitir que ésta se prevea en un marco armonizado, sino excluirla categóricamente de la armonización de la protección de las marcas. Según la Comisión, de los trabajos preparatorios de la Directiva se desprende que esta disposición pretende excluir del campo de aplicación de la Directiva la cuestión de la protección, prevista por la LBM en su versión inicial, de la marca contra el uso de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios. Asimismo, considera que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva no puede servir de fuente de interpretación conforme a la Directiva de una disposición de Derecho interno puesto que, en el caso de que un ámbito específico esté excluido del marco comunitario, no se aplican en este ámbito las obligaciones de adaptación del Derecho interno y de interpretación uniforme.
- 26 Con carácter subsidiario, la Comisión alega que del artículo 5, apartado 5, de la Directiva no se desprende que la similitud entre el signo controvertido y la marca registrada se halle entre los elementos constitutivos de un menoscabo de la protección prevista por esta disposición. Según la Comisión, si bien es cierto que debe existir una relación entre la marca y el signo respecto al cual pueda declararse la existencia de tal menoscabo, por el contrario del tenor de la Directiva no se desprende que deba tratarse de una similitud, de un riesgo de confusión o de un riesgo de asociación.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 27 Procede señalar que, tal como ha indicado acertadamente la Comisión, del tenor del artículo 5 de la Directiva se desprende que esta disposición pretende armonizar el alcance de la protección que debe otorgarse a las marcas en el interior de la Comunidad.

- 28 De este modo, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, que define el contenido del derecho exclusivo a una marca, prohíbe, en la letra a), el uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos y, en la letra b), el uso de un signo idéntico o similar para productos o servicios asimismo idénticos o similares cuando existe un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación por parte del público destinatario.
- 29 El artículo 5, apartado 2, de la Directiva prevé que un Estado miembro puede ampliar esta protección prohibiendo el uso de un signo idéntico o similar a una marca conocida en este Estado miembro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando 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 éstos.
- 30 Por el contrario, del tenor del artículo 5, apartado 5, de la Directiva se desprende que la armonización llevada a cabo por los apartados 1 a 4 de dicho artículo no afecta a las disposiciones nacionales relativas a la protección de un signo contra un uso que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir productos o servicios, cuando con este uso realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a éstos.
- 31 De todo ello se deriva que la protección reforzada del carácter distintivo o del renombre de una marca contra determinados usos de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios no entra dentro del ámbito de aplicación de la armonización comunitaria.

32 Esta conclusión se ve confirmada, por una parte, por el tercer considerando de la Directiva, que establece que «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior» y, por otra parte, del sexto considerando, que precisa que «la presente Directiva no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

33 Procede recordar que la Directiva, que es la primera directiva de armonización en el ámbito del Derecho de marcas, tiene como objetivo, según su primer considerando, aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el fin de eliminar las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios. Sin embargo, no persigue, según su tercer considerando, la aproximación total de dichas legislaciones.

34 Por tanto, cuando, como sucede en el litigio principal, el signo no se use con el fin de distinguir productos o servicios, cabe remitirse a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para determinar el alcance y, en su caso, el contenido de la protección otorgada a los titulares de las marcas que consideran haber sufrido un perjuicio por la utilización de este signo como nombre comercial o denominación social.

35 En este ámbito, los Estados miembros pueden no adoptar normativa alguna o pueden, en las condiciones que se establezcan, exigir bien una identidad entre el signo y la marca, bien una similitud, bien la existencia de cualquier otro vínculo.

- 36 Por todo ello, procede responder a la primera cuestión que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede, si lo considera oportuno y en las condiciones que él establezca, proteger una marca contra el uso de un signo realizado con un fin distinto al de distinguir productos o servicios cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a éstos.

Sobre la segunda cuestión

- 37 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda cuestión.

Costas

- 38 Los gastos efectuados por el Gobierno neerlandés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hof van Beroep te Brussel mediante resolución de 15 de enero de 2001, declara:

El artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede, si lo considera oportuno y en las condiciones que él establezca, proteger una marca contra el uso de un signo realizado con un fin distinto al de distinguir productos o servicios cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a éstos.

Schintgen

Skouris

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de noviembre de 2002.

El Secretario

El Presidente de la Sala Sexta

R. Grass

J.-P. Puissochet