

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 11 de junio de 2009 *

En el asunto C-529/07,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 2 de octubre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de noviembre de 2007, en el procedimiento entre

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

y

Franz Hauswirth GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente), A. Tizzano, E. Levits y J.-J. Kasel, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretaria: Sra. K. Sztranc-Sławiczek, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de noviembre de 2008;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, por el Sr. H.-G. Kamann y la Sra. G.K. Hild, Rechtsanwälte;
- en nombre de Franz Hauswirth GmbH, por el Sr. H. Schmidt, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. A. Falk y el Sr. A. Engman, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de marzo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

- ¹ La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
- ² Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en lo sucesivo, «Lindt & Sprüngli»), domiciliada en Suiza, y Franz Hauswirth GmbH (en lo sucesivo, «Franz Hauswirth»), domiciliada en Austria.
- ³ Mediante una acción por violación de marca, Lindt & Sprüngli solicita a Franz Hauswirth, en esencia, que cese en la producción o comercialización sobre el territorio de la Unión europea de conejos de chocolate que, a su parecer, son similares hasta el punto de confundirse con el protegido por la marca comunitaria tridimensional de la cual es titular (en lo sucesivo, «marca tridimensional controvertida»).
- ⁴ Franz Hauswirth, quien interpuso una demanda de reconvención solicitando la declaración de nulidad de dicha marca, considera, en esencia, que, según el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, ésta última no puede protegerse como marca puesto que Lindt & Sprüngli actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de dicha marca.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

- 5 Bajo el título «Causas de nulidad absoluta», el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 dispone:

«La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[...]

- b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe».

- 6 El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la fecha en la que ocurrieron los hechos, el litigio principal sigue rigiéndose por el Reglamento n° 40/94.

Normativa nacional

- 7 El artículo 34, apartado 1, de la Ley relativa a la protección de las marcas (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970), en su versión publicada en el BGBl. I, 111/1999, dispone:

«Toda persona podrá solicitar la cancelación de una marca si el solicitante hubiere actuado de mala fe al registrarla».

- 8 Con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Ley sobre competencia desleal (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 448/1984), en su versión publicada en el BGBl. I, 136/2001, la apariencia, envoltura o embalaje de los productos se protegerán del mismo modo que la denominación específica de una empresa cuando, en el sector del mercado de que se trate, se consideren como marca de dicha empresa.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

- 9 Tanto en Austria como en Alemania, se comercializan, desde al menos 1930, conejos de chocolate bajo diferentes formas y colores, comúnmente denominados «Osterhasen».
- 10 Cuando se fabricaban y se embalaban a mano, las formas individuales de los conejos de chocolate eran muy diversas, pero con la introducción del embalaje automatizado, los conejos fabricados industrialmente son cada vez más similares.

- 11 Lindt & Sprüngli fabrica, desde principios de los años 50, un conejo de chocolate de forma muy similar al protegido por la marca tridimensional controvertida. Desde el año 1994, lo comercializa en Austria.
- 12 Durante el año 2000, Lindt & Sprüngli se convirtió en titular de la marca tridimensional controvertida, la cual representa un conejo dorado de chocolate, en posición sedente, que lleva un lazo rojo, un cascabel y la inscripción «Lindt GOLDHASE» en marrón. Se trata de la marca siguiente:



- 13 Dicha marca está registrada para chocolates y artículos de chocolate incluidos en la clase 30 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, en su versión revisada y modificada.
- 14 Franz Hauswirth comercializa, desde el año 1962, conejos de chocolate. El conejo controvertido en el litigio principal es el siguiente:



- 15 Según el órgano jurisdiccional remitente existe un riesgo de confusión entre, por un lado, el conejo de chocolate fabricado y comercializado por Franz Hauswirth y, por otro, el fabricado y comercializado por Lindt & Sprüngli bajo la marca tridimensional controvertida.
- 16 Considera que dicho riesgo de confusión se deriva, en particular, del hecho de que el conejo fabricado y comercializado por Franz Hauswirth posee una forma y color similares a los que están protegidos por la marca tridimensional, así como del hecho de que dicha sociedad coloca una etiqueta en la base inferior del producto.
- 17 Igualmente, según el órgano jurisdiccional remitente, otros fabricantes domiciliados en la Comunidad europea producen conejos de chocolate similares al registrado bajo la marca tridimensional controvertida. Además, una gran parte de dichos fabricantes, colocan claramente la designación de su empresa sobre dichos conejos, de manera visible para el comprador.
- 18 Indica que, antes de registrar la marca tridimensional controvertida, Lindt & Sprüngli había actuado únicamente contra los fabricantes de productos idénticos al que, posteriormente, dio lugar al registro de dicha marca, en virtud del derecho nacional de la competencia o del derecho nacional de la propiedad industrial.
- 19 Tras el registro de la marca tridimensional controvertida, Lindt & Sprüngli comenzó a actuar contra los fabricantes que, según su conocimiento, fabricaban productos similares hasta el punto de poder confundirse con el conejo protegido por dicha marca.

20 El Oberster Gerichtshof señala que la decisión que debe adoptar con respecto a la demanda de reconvención interpuesta por Franz Hauswirth depende de la cuestión de si Lindt & Sprüngli actuó de mala fe en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca tridimensional controvertida.

21 En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantar al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [...] en el sentido de que ha de considerarse que el solicitante de una marca comunitaria ha actuado de mala fe si en el momento de la solicitud sabe que un competidor está utilizando un signo idéntico o que, por su similitud, puede dar lugar a confusión en (al menos) un Estado miembro para productos o servicios idénticos o similares, y solicita la marca con el fin de impedir que dicho competidor pueda seguir utilizando el signo?

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

¿Ha de considerarse que el solicitante ha actuado de mala fe si solicita la marca para impedir que un competidor siga utilizando el signo, si, en el momento en el que presenta su solicitud, sabe o debe saber que dicho competidor ha obtenido “derechos adquiridos” (“wertvollen Besitzstand”) mediante la utilización de un signo idéntico o similar para los mismos bienes o servicios o para bienes o servicios que son tan similares que pueden dar lugar a confusión?

3) En caso de respuesta afirmativa a alguna de las cuestiones anteriores:

¿Debe excluirse la existencia de mala fe si el signo del solicitante ya ha adquirido notoriedad entre el público y está, por tanto, protegido en virtud del Derecho de la competencia?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

- ²² Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, cuáles son los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- ²³ Lindt & Sprüngli sostiene, en esencia, que tanto el hecho de conocer la existencia de competidores en el mercado como la intención de impedirles acceder al mismo, no son constitutivos de mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En efecto, según dicha sociedad, a dichos elementos debe añadirse un comportamiento desleal, es decir, contrario a las buenas costumbres comerciales. Ahora bien, en el asunto principal, no se ha acreditado tal comportamiento.

- 24 Según Lindt & Sprüngli, la marca tridimensional controvertida adquirió, incluso antes de la presentación de la solicitud para su registro, tanto notoriedad como carácter distintivo en el tráfico comercial, y por tanto, una protección en virtud del Derecho de la competencia o del Derecho de marcas en los distintos Estados miembros de la Unión europea. Dicha sociedad añade que la marca fue utilizada como signo durante un largo período previo a la presentación de la solicitud de registro y alcanzó dicha notoriedad gracias a gastos publicitarios considerables. En consecuencia, el registro de dicho signo como marca pretende proteger el valor comercial de esta última frente a productos falsificados.
- 25 Por el contrario, según Lindt & Sprüngli, si la OAMI registra un signo como marca, y esta última no se utiliza posteriormente de manera efectiva, los terceros podrán, sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, alegar, antes de que trascurra un plazo de cinco años, que el solicitante actuó de mala fe en el momento del registro de dicha marca, y solicitar, por tal motivo, que la marca sea declarada nula.
- 26 Franz Hauswirth sostiene, en esencia, que el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 constituye el mecanismo corrector necesario, tanto en los casos en los que no se aplican los motivos absolutos tradicionales de denegación de registro, como cuando los motivos relativos no son de aplicación al no haberse adquirido ningún derecho propio de protección. Así, esta sociedad sostiene que la mala fe queda acreditada cuando el autor de la solicitud de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido («wertvollen Besitzstand») en al menos un Estado miembro y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo.
- 27 Por consiguiente, según Franz Hauswirth, Lindt & Sprüngli pretende, mediante el registro de la marca tridimensional controvertida, eliminar totalmente a sus competidores. En efecto, a su juicio, Lindt & Sprüngli pretende impedir que se siga fabricando un producto que se comercializa desde los años 60 o, en su forma actual, desde el año 1997. En efecto, considera que, en virtud de un derecho adquirido

(«wertvollen Besitzstand»), Franz Hauswirth debe conservar su mercado y no puede verse amenazado por competidores comunitarios.

- 28 Franz Hauswirth añade que resulta evidente que el texto del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no contempla expresamente la posibilidad de corregir la mala fe mediante la notoriedad de un signo del que se solicita el registro como marca, de manera que, en el asunto principal, la notoriedad adquirida antes del registro de la marca tridimensional controvertida no puede invocarse.
- 29 El Gobierno checo sostiene, con carácter principal, que el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 debe interpretarse en el sentido de que debe considerarse que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, siendo así que sabe, o debe saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido («wertvollen Besitzstand») mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión. Dicho Gobierno añade que el hecho de que el demandante haya logrado la notoriedad para el signo que utiliza no excluye la mala fe.
- 30 El Gobierno sueco pone de manifiesto, esencialmente, que basta que el solicitante haya tenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puede dar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Dicho Gobierno precisa que el objetivo perseguido por el registro de un signo como marca, a saber, impedir que un competidor continúe utilizando un signo así como disfrutar del valor adquirido por este último, no es pertinente a la hora de apreciar la mala fe. Dicho Gobierno añade que ni el tenor literal ni el sistema del Reglamento n° 40/94 confirman en modo alguno la exigencia de un elemento intencional y que la interpretación contraria acarrearía dificultades injustificadas en materia de prueba y reduciría las posibilidades de oponerse a un registro indebido del operador económico que ha utilizado en primer lugar el signo de que se trata.

- 31 La Comisión de las Comunidades europeas, sostiene, en esencia, que la OAMI debe verificar durante el procedimiento de registro como marca de un signo si dicho registro se realiza en vista de un uso efectivo de la marca. Por el contrario, si la OAMI registra como marca un signo y a continuación, esta última no se utiliza de manera efectiva, los terceros podrán igualmente, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, invocar, antes de la expiración de un plazo de cinco años, que el solicitante actuó de mala fe en el momento de registrar como marca dicho signo y solicitar, por tal motivo, que sea declarada nula.
- 32 En lo que respecta a los criterios pertinentes para determinar si el solicitante actuó de mala fe, la Comisión menciona el comportamiento de este último en el mercado, el comportamiento de otros operadores con respecto al signo solicitado, el hecho de que el solicitante disponga, en el momento de la solicitud, de una cartera de marcas, así como todas las demás circunstancias propias al caso.
- 33 Sin embargo, según la Comisión, no constituyen elementos pertinentes el hecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que pueda dar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dicha utilización ni tampoco el hecho de que dicho tercero haya obtenido un derecho adquirido («wertvollen Besitzstand») sobre el signo que utiliza.

A. Respuesta del Tribunal de Justicia

- 34 A fin de responder a las cuestiones planteadas, procede recordar que del tenor literal del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 resulta que la mala fe constituye una de las causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria, de manera que puede invocarse sea ante la OAMI, sea en el marco de una demanda de reconvención interpuesta con ocasión de una acción por violación de marca.

35 De dicha disposición se desprende que el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

36 A este respecto, procede recordar que, en el presente asunto, sólo se ha planteado al Tribunal de Justicia el caso en el que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, varios productores utilizaban, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

37 Es necesario señalar que la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

38 En lo que respecta más concretamente a los factores mencionados en las cuestiones prejudiciales, a saber:

- el hecho de que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita,

hay que realizar las siguientes precisiones.

³⁹ En primer lugar, procede señalar con respecto a la expresión «debe saber», que figura en el texto de la segunda cuestión prejudicial, que una presunción de conocimiento, por parte del solicitante, de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita puede resultar, en particular, de un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate. Dicho conocimiento puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha utilización. En efecto, cuánto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

⁴⁰ Sin embargo, es necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.

⁴¹ Por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe.

- 42 A este respecto es importante poner de manifiesto, tal como ha señalado la Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.
- 43 Así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante.
- 44 Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado.
- 45 En efecto, en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véase, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 48).
- 46 Del mismo modo, el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante.
- 47 En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.

- 48 Ahora bien, no puede excluirse, sin embargo, que, incluso en tales circunstancias y, en particular, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo.
- 49 En particular, tal puede ser el caso, como ha puesto de manifiesto la Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al solicitante a registrar este último con el fin de impedir la utilización de dicha presentación.
- 50 Así mismo, tal como señala igualmente la Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones, la naturaleza de la marca solicitada puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores esta limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables.
- 51 Así mismo, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria.

52 En efecto, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.

53 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones planteadas que para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como
- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Costas

- 54 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. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

Para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- **el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;**
- **la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como**

- **el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.**

Firmas