

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 11 de noviembre de 1997 *

En el asunto C-251/95,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Bundesgerichtshof, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

SABEL BV

y

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 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),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann (Ponente), H. Ragnemalm, M. Wathelet, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho

* Lengua de procedimiento: alemán.

de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- En nombre de Puma AG, Rudolf Dassler Sport, por el Sr. W. Hufnagel, Patentanwalt;
- en nombre del Gobierno francés, por la Sra. C. de Salins, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. A. Bos, juridisch adviseur del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. M. Silverleaf, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J. Grunwald, Consejero Jurídico, y B. J. Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

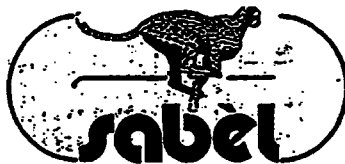
oídas las observaciones orales de SABEL BV, representada por el Sr. R. E. P. de Ranitz, Abogado de La Haya; del Gobierno belga, representado por M^e A. Braun, Abogado de Bruselas; del Gobierno francés, representado por el Sr. P. Martinet; del Gobierno luxemburgués, representado por M^e N. Decker, Abogado de Luxemburgo; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. L. Nicoll, asistida por el Sr. M. Silverleaf, y de la Comisión, representada por el Sr. J. Grunwald, expuestas en la vista de 28 de enero de 1997;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de abril de 1997;

dicta la siguiente

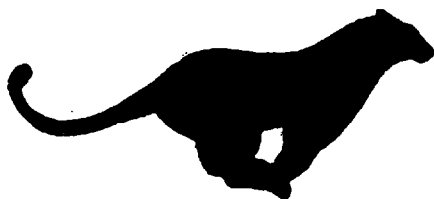
Sentencia

- 1 Mediante resolución de 29 de junio de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de julio siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 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 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad neerlandesa SABEL BV (en lo sucesivo, «SABEL») y la sociedad alemana Puma AG, Rudolf Dassler Sport (en lo sucesivo, «Puma»), provocado por una solicitud de registro en Alemania de la marca IR 540.894, que se reproduce a continuación,



para productos pertenecientes, entre otras, a la clase 18) Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; bolsas y bolsos de mano, y a la clase 25) Vestidos, incluidos «panties», calcetines y medias, cinturones, chales, corbatas y tirantes; calzados; sombrerería.

- 3 Puma formuló oposición al registro de esta marca, alegando, básicamente, ser titular de la siguiente marca gráfica,



prioritaria debido a su anterioridad y que había sido registrada en Alemania (con el n° 1.106.066) para, entre otros productos, el cuero y las imitaciones de cuero, los productos de estos materiales (bolsos) y para los vestidos.

- 4 El Deutsches Patentamt (Oficina alemana de marcas, patentes y modelos de utilidad) consideró que entre ambas marcas no existía ninguna concordancia desde el punto de vista del Derecho de marcas, por lo que denegó la oposición. Puma interpuso un recurso ante el Bundespatentgericht, que estimó parcialmente su demanda, al declarar que existía concordancia entre las marcas respecto a los productos de SABEL pertenecientes a las clases 18 y 25, que consideró idénticos o similares a los productos enumerados en la lista de artículos protegidos por la marca Puma. Por consiguiente, SABEL interpuso un recurso de «Rechtsbeschwerde» ante el Bundesgerichtshof contra tal denegación de su solicitud de registro.
- 5 El Bundesgerichtshof consideró, provisionalmente, que, según los principios aplicados hasta entonces en Derecho alemán para apreciar el riesgo de confusión, tal riesgo no existe, desde el punto de vista del Derecho de marcas, entre las dos marcas del litigio.

6 Los criterios de apreciación que aplicó para llegar a esta conclusión provisional son, básicamente, los siguientes:

- Para apreciar el riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta la impresión global producida por uno y otro signo. No es posible extraer un elemento de la totalidad del distintivo y limitar a este único elemento el examen del riesgo de confusión. Sin embargo, puede asignarse a determinado elemento un carácter distintivo particular característico del signo en su conjunto, pudiéndose, por consiguiente, admitir la existencia de un riesgo de confusión en caso de concordancia entre otro signo y el conjunto de dicho signo así caracterizado. Sin embargo, incluso en ese caso, deben compararse ambos signos considerados globalmente, y no sólo sus diferentes elementos (característicos).
- Un signo puede tener un carácter distintivo particular, bien intrínsecamente, o bien gracias al prestigio alcanzado por la marca entre el público. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo del signo. Sin embargo, en el presente caso, puesto que no se ha presentado ninguna alegación a este respecto, para examinar la similitud entre ambas marcas oponentes, puede partirse de que la marca anterior tiene, a lo sumo, un carácter distintivo normal.
- La apreciación necesaria para determinar si un elemento presenta una importancia que caracterice el signo en su totalidad corresponde, esencialmente, a la competencia del Juez que conoce del fondo, debiéndose respetar, sin embargo, las pautas que dicta la lógica o la experiencia. No puede censurarse, desde el punto de vista jurídico, que el Bundespatentgericht subrayara la importancia del elemento figurativo de la marca de SABEL y atribuyera un carácter secundario al vocablo contenido en ella.
- Deben fijarse requisitos estrictos para afirmar el riesgo de confusión entre elementos figurativos que se apoyen en un contenido descriptivo y presenten pocos rasgos imaginarios. La representación de un felino saltando constituye un elemento figurativo, fiel a unos rasgos naturales y reproducción del salto

típico de los felinos. Las peculiaridades propias de la representación del felino saltando contenida en la marca de Puma, por ejemplo, el hecho de que se represente en forma de silueta recortada, no se encuentran en la marca de SABEL. La concordancia entre el elemento figurativo de uno y otro signo no puede, pues, invocarse para motivar la existencia de un riesgo de confusión.

7 Sin embargo, el Bundesgerichtshof tiene dudas sobre qué importancia debe darse al contenido conceptual de las marcas (en este caso, un «felino saltando») al determinar el riesgo de confusión, problema éste que resulta, en particular, de la ambigüedad de la terminología empleada en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, en virtud de la cual este riesgo «comprend(e) el riesgo de asociación con la marca anterior». Este órgano jurisdiccional se plantea, pues, si la mera asociación que podría hacer el público entre las dos marcas, por medio del concepto de «felino saltando», justifica que se deniegue a la marca de SABEL la protección en Alemania para productos similares a los enumerados en la lista de artículos amparados por la marca prioritaria de Puma.

8 La Directiva, a la que el Derecho alemán fue adaptado mediante la «Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen» (Ley sobre la protección de las marcas y otros signos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. I, p. 3082), dispone, en la letra b) del apartado 1 de su artículo 4, lo siguiente:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) [...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.»

9 Según el décimo considerando de la Directiva:

«Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase, "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva.»

10 El Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara con carácter prejudicial sobre la siguiente cuestión:

«A efectos de la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ¿es suficiente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión entre, por una parte, un signo compuesto por un vocablo y una imagen y, por otra, un signo compuesto sólo por una imagen, que ha sido registrado para productos idénticos y similares y no disfruta de una especial notoriedad en el mercado, el hecho de que exista entre ambas imágenes una concordancia conceptual (en este caso, un felino saltando)?

¿Qué importancia tiene a este respecto el tenor literal de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la marca anterior?»

- 11 Mediante su cuestión prejudicial, el Bundesgerichtshof pregunta, básicamente, si el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual basta para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición, teniendo en cuenta que una de las marcas resulta de la combinación de un vocablo y una imagen, mientras que la otra, que ha sido registrada para productos idénticos o similares, consiste sólo en una imagen y no disfruta de una especial notoriedad entre el público.
- 12 Procede recordar que el artículo 4 de la Directiva, que enumera otras causas que justifican la denegación o la nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores, prevé, en la letra b) de su apartado 1, que una marca está en conflicto con una marca anterior cuando, por existir identidad o similitud tanto entre las marcas, como entre los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación entre ambas marcas.
- 13 Por lo demás, disposiciones básicamente idénticas se contienen en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, que determina en qué casos el titular de una marca estará facultado para prohibir a un tercero hacer uso de signos idénticos o similares a su marca, así como en la letra b) del apartado 1 del artículo 8 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
- 14 Los Gobiernos belga, luxemburgués y neerlandés han alegado que el concepto de «riesgo de asociación» fue introducido en las citadas disposiciones de la Directiva a petición de dichos Gobiernos, con el fin de que fueran interpretadas en los mismos

términos que el artículo 13 A de la Ley uniforme Benelux sobre las marcas, que, para delimitar el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca, no utiliza el concepto de riesgo de confusión, sino el de semejanza entre las marcas.

- 15 Estos Gobiernos se refieren a una sentencia del Tribunal Benelux según la cual existe semejanza entre una marca y un signo cuando, teniendo en cuenta las peculiaridades del caso, en particular, la fuerza distintiva de la marca, la marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones mutuas, presentan, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, una similitud que permita establecer una asociación entre el signo y la marca (sentencia de 20 de mayo de 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Esta jurisprudencia se basa en la idea de que, cuando un signo puede dar lugar a asociaciones con una marca, el público establece una relación entre el signo y la marca. Esta relación puede ser perjudicial para la marca anterior no sólo cuando puede hacer pensar que los productos tienen un origen idéntico o vinculado, sino asimismo cuando no existe riesgo de confusión entre el signo y la marca. En efecto, las asociaciones entre un signo y una marca, debido a que la percepción del signo evoca, a menudo de forma inconsciente, la marca, pueden transmitir al signo el «goodwill» de que disfruta la marca anterior y pueden diluir la imagen ligada a esta marca.
- 16 Según estos mismos Gobiernos, el riesgo de asociación comprende, pues, tres supuestos diferentes: en primer lugar, el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar, el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho).
- 17 Procede, pues, determinar si, como sostienen estos Gobiernos, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 puede aplicarse cuando no existe riesgo de confusión directa o

indirecta, sino sólo el riesgo de asociación propiamente dicha. Tal interpretación de la Directiva es rechazada tanto por el Gobierno del Reino Unido como por la Comisión.

- 18 A este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, «exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.
- 19 Esta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual «el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección».
- 20 Procede, además, señalar que la interpretación formulada en el apartado 18 de la presente sentencia no se ve contradicha por el apartado 3 y la letra a) del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva ni por el apartado 2 de su artículo 5, que permiten al titular de una marca que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.
- 21 En efecto, basta, a este respecto, con señalar que, a diferencia de la letra b) del apartado 1 del artículo 4, estas disposiciones se aplican exclusivamente a las marcas que

gozan de renombre, y siempre y cuando con la utilización de la otra marca sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de tales marcas o se pueda causar perjuicio a éstos.

- 22 Como se ha declarado en el apartado 18 de la presente sentencia, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva no es aplicable si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión. A este respecto, del décimo considerando de la Directiva resulta que la apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase “registrado”], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.
- 23 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, cuando se refiere a que «[...] exista por parte del público un riesgo de confusión [...]», se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.
- 24 En estas circunstancias, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter

distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público.

- 25 Sin embargo, en circunstancias como las del asunto principal, en el que la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión.
- 26 Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición.

Costas

- 27 Los gastos efectuados por los Gobiernos belga, francés, luxemburgués, neerlandés y del Reino Unido, y por la Comisión de las Comunidades Europeas, 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,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 29 de junio de 1995, declara:

El criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 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 la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de noviembre de 1997.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias