

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Prensa e Información

COMUNICADO DE PRENSA N° 37/08

12 de junio de 2008

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-533/06

O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited

O2 NO PUEDE INVOCAR SUS DERECHOS DE MARCA PARA PROHIBIR EL USO POR 3G DE UN SIGNO SIMILAR EN UNA PUBLICIDAD COMPARATIVA

El derecho de marca no permite oponerse al uso de un signo idéntico o similar a una marca en publicidad comparativa si no hay riesgo de que el consumidor confunda al anunciante con el titular de la marca, o las marcas, bienes o servicios del anunciante con los del titular de la marca

Según la Directiva comunitaria sobre marcas,¹ el titular de una marca registrada está facultado para prohibir el uso en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos y el uso de un signo similar a la marca si existe riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La Directiva comunitaria sobre publicidad comparativa² establece la licitud de la publicidad comparativa si se cumplen determinadas condiciones, entre otras que no sea engañosa, que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, que no desacredite ni denigre la marca y que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca.

Para promocionar sus servicios de telefonía móvil, O2 utiliza imágenes de burbujas de varios tipos y es titular de dos marcas nacionales británicas, consistentes en una imagen estática de burbujas.

En 2004, Hutchison 3G («H3G»), un competidor de O2 que comercializa sus servicios con el signo «3», lanzó una campaña publicitaria para su servicio de prepago denominado «Threepay». En el marco de ésta, se emitió en televisión un anuncio en el que comparaba el precio de sus servicios con los ofrecidos por O2. Este anuncio comenzaba usando el nombre «O2» e imágenes de burbujas en negro y blanco en movimiento a las que seguían imágenes de «Threepay» y de «3», así como con un mensaje que indicaba específicamente que los servicios de H3G eran menos costosos.

¹ 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 (DO 1989, L 40, p. 1).

² Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250, p. 17), en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290, p. 18).

O2 interpuso ante la High Court una demanda por violación de sus marcas con burbujas, aunque admitió que la comparación de precios efectuada en el anuncio controvertido era exacta y que, en su conjunto, dicho anuncio no era engañoso. Dicha demanda fue desestimada. O2 interpuso entonces un recurso de apelación frente a la mencionada resolución ante la Court of Appeal, que preguntó al Tribunal de Justicia si el titular de una marca registrada puede prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca en una publicidad comparativa que no da lugar a confusión entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, bienes o servicios del anunciante y los de un competidor.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia explica la interacción entre la Directiva sobre marcas y la Directiva sobre publicidad comparativa. Considera que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar sus productos o servicios puede prohibirse con arreglo a la Directiva sobre marcas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia señala que la intención del legislador comunitario era favorecer la publicidad comparativa, a cuyo fin se limita en cierta medida el derecho conferido por la marca.

Para conciliar la protección de las marcas registradas con el uso de la publicidad comparativa, el Tribunal de Justicia señala que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todas las condiciones de licitud. No obstante, si existe riesgo de confusión entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor, la publicidad no cumple todas las condiciones de licitud enunciadas en la Directiva sobre publicidad comparativa y el titular de la marca puede prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca.

En respuesta a la cuestión planteada por la Court of Appeal, el Tribunal de Justicia recuerda que el titular de una marca registrada puede prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca cuando se reúnan los cuatro requisitos siguientes: dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico; tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca; tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público. El Tribunal de Justicia indica que en el litigio principal se cumplen los tres primeros requisitos. En cambio, señala que, según comprobó el propio órgano jurisdiccional remitente, **el uso por H3G de imágenes de burbujas similares a las marcas con burbujas en el anuncio controvertido no dio lugar a riesgo de confusión por parte de los consumidores.** En efecto, en su conjunto, el anuncio no era engañoso y, en particular, no sugería que hubiera ninguna relación comercial entre O2 y H3G. **Por consiguiente, en el litigio principal no se cumple el cuarto requisito.**

En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia declara que **el titular de una marca registrada no puede invocar sus derechos de marca para prohibir el uso en publicidad comparativa, por parte de un tercero, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso no dé lugar a riesgo de confusión por parte del público.**

Documento no oficial, destinado a la prensa y que no vincula al Tribunal de Justicia.

Lenguas disponibles: CS ES DE EN EL FR HU IT PT SK

El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-533/06>

Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento

Si desea más información, póngase en contacto con Agnès López Gay

Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668