

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 27 de abril de 2006 *

En el asunto C-145/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Bélgica), mediante resolución de 17 de marzo de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2005, en el procedimiento entre

Levi Strauss & Co.

y

Casucci SpA,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský (Ponente), J.-P. Puissochet, S. von Bahr y U. Löhmus, Jueces;

* Lengua de procedimiento: francés.

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de noviembre de 2005;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Levi Strauss & Co., por la Sra. T. van Innis, abogado;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. N.B. Rasmussen y la Sra. D. Maidani, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de enero de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), 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).

- 2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Levi Strauss & Co. (en lo sucesivo, «Levi Strauss») y Casucci SpA (en lo sucesivo, «Casucci») respecto a la venta por ésta de pantalones vaqueros que ostentan un signo supuestamente contrario a una marca cuyo titular es Levi Strauss.

Marco jurídico

- 3 El décimo considerando de la Directiva 89/104 dispone lo siguiente:

«[...] 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; [...] la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; [...] es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; [...] 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, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; [...] 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.»

4 El artículo 5 de la misma Directiva establece:

«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:

[...]

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.

[...]

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;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[...]»

5 De acuerdo con el tenor del artículo 12 de dicha Directiva:

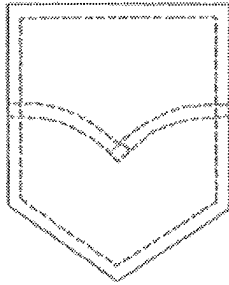
«2. Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

[...]»

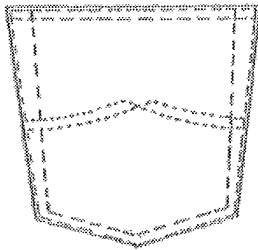
Litigio principal y cuestiones prejudiciales

- 6 En 1980, Levi Strauss registró en el Benelux una marca gráfica, denominada «mouette», compuesta por un dibujo representado por un pespunte doble con una inflexión en el centro y situado en medio de un dibujo formado por la costura de un bolsillo pentagonal, reproducida a continuación,



para ropa correspondiente a la clase 25 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.

- 7 Casucci comercializó en el Benelux pantalones vaqueros provistos de un signo formado por un pespunte doble curvado hacia arriba en el centro, situado en los bolsillos traseros, con el siguiente aspecto:



- 8 Estimando que Casucci estaba violando los derechos conferidos por la marca registrada «mouette», Levi Strauss demandó a dicha sociedad ante el tribunal de commerce de Bruxelles, mediante escrito de 11 de marzo de 1998, para que dejara de usar el signo en cuestión en la ropa que comercializa. Asimismo, solicitó que fuera condenada a pagar una indemnización de daños y perjuicios.
- 9 Al haber desestimado su demanda el órgano jurisdiccional de primera instancia mediante resolución de 28 de octubre de 1999, Levi Strauss interpuso un recurso de apelación ante la cour d'appel de Bruxelles. Ante este tribunal, la empresa recurrente mantuvo que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se derivaba que, por una parte, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta en especial el grado de similitud existente entre la marca y el signo controvertido y entre los productos de que se trate y, por otra, que este riesgo es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior. Pues bien, en el caso de autos, al margen del hecho de que existan similitudes gráficas entre su marca y el signo controvertido y de que los productos de que se trata sean idénticos, resulta relevante la circunstancia de que la marca «mouette» es una marca con un elevado carácter distintivo, debido a su contenido imaginativo y a su amplio uso durante décadas.
- 10 Sin embargo, la cour d'appel de Bruxelles desestimó la demanda de Levi Strauss basándose en la escasa similitud entre el signo controvertido y la marca «mouette» y, en particular, en que ya no podía considerarse que dicha marca tuviera un carácter distintivo elevado. Según este tribunal, la marca en cuestión está formada en parte por elementos que, debido a su uso generalizado y constante, constituyen actualmente características comunes de los productos de que se trata; este uso ha tenido como consecuencia necesaria un debilitamiento considerable del carácter distintivo de la marca, puesto que dichos elementos no brindan a ésta un carácter distintivo intrínseco.
- 11 Levi Strauss interpuso un recurso de casación ante la Cour de cassation. La recurrente alegó ante este tribunal que Casucci parecía considerar que la marca

«mouette» aún gozaba de elevado carácter distintivo en 1997 y que lo perdió en 1998, año en el que se adquirieron otros pantalones vaqueros cuya distribución en el Benelux acarreó la disolución de dicha marca. En este contexto, según Levi Strauss, la cour d'appel de Bruxelles debería haber adoptado la posición de la Cour de justice Benelux en su sentencia «Quick» de 13 de diciembre de 1994 (A 93/3) de acuerdo con la cual, para apreciar si una marca goza de un carácter distintivo elevado, el juez debe retrotraerse al momento en que comenzó a utilizarse el signo controvertido – es decir, según ella, a 1997–, salvo en el caso de que la marca de que se trate hubiera perdido su carácter distintivo total o parcialmente en un momento posterior, pero únicamente si esta pérdida se debiera en todo o en parte a la acción o a la omisión del titular de la marca. Ahora bien, según la recurrente, para apreciar el riesgo de confusión en el caso de autos la cour d'appel tuvo en cuenta la fecha en que dictó su sentencia, y no el momento en que había comenzado a utilizarse el signo en cuestión. Si bien la cour d'appel de Bruxelles consideró que el uso ampliamente extendido de los elementos de la marca de que se trata había debilitado sensiblemente su carácter distintivo, no declaró sin embargo que el considerable debilitamiento experimentado por dicho carácter distintivo, posterior al momento en que comenzó a usarse el signo controvertido, se debiera en todo o en parte a la acción o a la omisión de Levi Strauss. Por consiguiente, en su opinión, la cour d'appel cometió un error al considerar que la marca «mouette» ya no gozaba de un carácter distintivo elevado.

- 12 En estas circunstancias, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Ha de ponderar el juez la percepción del público interesado cuando comenzó a usarse el signo similar, presuntamente contrario a la marca, para determinar el alcance de la protección de una marca válidamente adquirida en función de su carácter distintivo, tal y como dispone el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 [...]?»

- 2) En caso de respuesta negativa, ¿puede el juez sopesar esa percepción del público en cualquier momento del período posterior al uso controvertido? En particular, ¿puede hacerlo al dictar el fallo?

- 3) Cuando, aplicando el criterio mencionado en la primera cuestión, el juez compruebe que el uso es contrario a la marca, ¿está justificado, conforme a derecho, que ordene el cese de dicho uso?

- 4) ¿Cambiaría la respuesta si la marca del demandante hubiera perdido su carácter distintivo total o parcialmente desde que inició el uso ilegítimo, pero únicamente cuando esta pérdida se deba en todo o en parte a la acción o a la omisión del titular?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones primera y segunda

- 13 Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si para determinar el alcance de la protección de una marca válidamente adquirida en función de su carácter distintivo, tal y como dispone el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, el juez debe tener en cuenta la percepción del público interesado en el momento en que comenzó a usarse el signo contrario a la marca de que se trate, en cualquier momento del período posterior a ese momento, o al dictar el fallo.

- 14 En primer lugar, al conferir al titular de una marca el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso de un signo idéntico o similar, en caso de que exista riesgo de confusión, y al enumerar los usos de dicho signo que pueden prohibirse, el artículo 5 de la Directiva 89/104 trata de proteger al titular frente al uso de signos que puedan ser contrarios a la mencionada marca.
- 15 Por ello el Tribunal de Justicia ha subrayado que, para asegurar la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designados por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de aquéllos que tienen otra procedencia, es necesario que el titular de la marca esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (véanse las sentencias de 11 de noviembre de 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 22, y de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 50). Lo mismo ocurre cuando, debido a las similitudes existentes entre los signos y la marca de que se trate, hay un riesgo de confusión entre éstos.
- 16 En consecuencia, los Estados miembros están obligados a adoptar medidas de eficacia suficiente para alcanzar el objetivo de la Directiva y a hacerlo de tal manera que las personas afectadas puedan invocar efectivamente los derechos así conferidos ante los tribunales nacionales (véanse las sentencias de 10 de abril de 1984, *von Colson y Kamann*, 14/83, Rec. p. 1891, apartado 18, y de 15 de mayo de 1986, *Johnston*, 222/84, Rec. p. 1651, apartado 17).
- 17 Pues bien, el derecho que tiene el titular a que su marca sea protegida frente a los usos contrarios a ésta no sería efectivo ni eficaz si no permitiera tomar en consideración la percepción del público interesado en el momento en que comenzó a utilizarse el signo cuyo uso es contrario a dicha marca.

- 18 En efecto, si se evaluara el riesgo de confusión en una fecha posterior a aquélla en que comenzó a utilizarse el signo en cuestión, el usuario de este signo podría beneficiarse indebidamente de su propio comportamiento ilegal invocando un debilitamiento de la notoriedad de la marca protegida del que él mismo sería responsable o al que habría contribuido.
- 19 Por último, del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 resulta que podrá ser declarada la caducidad de una marca si, con posterioridad a la fecha de su registro, ésta se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada. Así, al adoptar esta disposición, que busca el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos, el legislador estimó que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando esa pérdida se deba a su actividad o a su inactividad. De este modo, en tanto no se den esas circunstancias y, particularmente, cuando la pérdida del carácter distintivo esté ligada a la actividad de un tercero que usa un signo contrario a la marca, ésta debe seguir gozando de protección.
- 20 A la vista de cuanto precede, ha de responderse a las cuestiones primera y segunda que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que para determinar el alcance de la protección de una marca válidamente adquirida en función de su carácter distintivo, el juez debe tener en cuenta la percepción del público interesado en el momento en que comenzó a usarse el signo contrario a dicha marca.

Sobre la tercera cuestión

- 21 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, como regla general, procede ordenar que se ponga fin al uso del signo de que se trate cuando se compruebe que dicho signo era contrario a la marca protegida en el momento en que comenzó a utilizarse.

- 22 Del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, en relación con la respuesta dada a las primeras dos cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, se desprende que, dado que existía un riesgo de confusión entre la marca registrada y un signo similar en el momento en que éste comenzó a utilizarse, el titular de la marca estaba facultado para prohibir a cualquier tercero que usara dicho signo en el tráfico económico sin su consentimiento.
- 23 Ahora bien, dado que su artículo 5, apartado 3, establece de forma no exhaustiva algunas medidas destinadas a garantizar este derecho del titular, la Directiva 89/04 no exige que éstas deban adoptar una forma particular, de modo que las autoridades nacionales competentes gozan a este respecto de cierto margen de apreciación.
- 24 Sin embargo, la exigencia de una protección efectiva y eficaz de los derechos que corresponden al titular en virtud de la Directiva 89/104, mencionada en el apartado 16 de la presente sentencia, implica que el tribunal competente debe adoptar las medidas que resulten más apropiadas a la luz de las circunstancias del caso concreto para preservar los derechos del titular de la marca y para que use su vulneración. A este respecto debe señalarse, en particular, que la orden de que se ponga fin a la utilización de dicho signo es una medida que garantiza esos derechos de manera efectiva y eficaz.
- 25 Por lo tanto, procede responder a la tercera cuestión que, cuando el tribunal competente compruebe que el signo de que se trate era contrario a la marca en el momento en que comenzó a utilizarse, corresponde a éste adoptar las medidas que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, resulten más apropiadas para garantizar el derecho del titular de la marca conferido por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104; dichas medidas pueden incluir, en particular, la orden de poner fin a la utilización de dicho signo.

Sobre la cuarta cuestión

- 26 Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si procede ordenar que cese la utilización del signo de que se trata en caso de que la marca haya perdido su carácter distintivo total o parcialmente en un momento posterior a aquél en que comenzó a utilizarse dicho signo cuando esta pérdida se deba en todo o en parte a la acción o a la omisión del titular de la marca.
- 27 Si bien el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere determinados derechos al titular de una marca, dicha Directiva atribuye consecuencias a su comportamiento con el fin de delimitar el alcance de la protección de esos derechos.
- 28 Así, el artículo 9, apartado 1, de esta Directiva dispone que, en principio, el titular de una marca anterior que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de ese uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior. Asimismo, de acuerdo con el artículo 10 de dicha Directiva, si, una vez concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un período ininterrumpido de cinco años, dicha marca quedará sometida a las sanciones previstas en esa Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso. Finalmente, según el artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104, podrá ser declarada la caducidad de una marca si ésta no hubiera sido objeto de un uso efectivo dentro de un período ininterrumpido de cinco años o si ésta se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio.

- 29 De estas disposiciones se desprende que la Directiva 89/104 trata de conciliar en general, por una parte, el interés que tiene el titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los eventuales intereses de otros operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios (véase, sobre la exigencia de disponibilidad de los colores en caso de registro como marca de un color por sí solo, la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, Rec. p. I-3793).
- 30 De ello se sigue que la protección de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud de la mencionada Directiva no es incondicionada, puesto que, con el fin de conciliar los mencionados intereses, dicha protección está limitada específicamente a los casos en que el titular se muestre suficientemente diligente, oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan resultar contrarios a su marca.
- 31 Por otra parte, la exigencia de un comportamiento diligente no es privativa del ámbito de la protección de las marcas, sino que se aplica en otros ámbitos del Derecho comunitario cuando un sujeto de Derecho pretenda beneficiarse de un derecho concedido por este ordenamiento jurídico.
- 32 En el apartado 28 de esta sentencia se ha recordado que podrá declararse la caducidad de una marca si ésta se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
- 33 Así pues, cuando una marca haya perdido su carácter distintivo por la actividad o inactividad de su titular, de modo que se haya convertido en una designación usual en el sentido del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 89/104, su titular ya no podrá esgrimir los derechos que le confiere el artículo 5 de dicha Directiva.

- 34 La inactividad puede consistir en que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno dicho artículo 5 con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohibiera a los terceros interesados el uso de un signo que podía confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de ésta.
- 35 Así pues, de acuerdo con las consideraciones expuestas en los apartados 29 y 30 de la presente sentencia, corresponde al tribunal competente determinar la eventual caducidad de los derechos, debida particularmente a una omisión de este tipo, incluso en un procedimiento cuya finalidad sea proteger el derecho exclusivo que confiere el artículo 5 de la Directiva 89/104, y que haya sido iniciado, en su caso, extemporáneamente por el titular de la marca. Si la posibilidad de tener en cuenta la caducidad en el sentido del mencionado artículo 12, apartado 2, en un procedimiento por violación del derecho de marca dependiera exclusivamente del Derecho nacional de los Estados miembros, podría resultar que los titulares de marcas obtuvieran una protección variable en función de la ley aplicable. El objetivo de una «misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros», contenido en el noveno considerando de la Directiva y calificado de «fundamental» por ésta, no se alcanzaría (véase, a propósito de la carga de la prueba de la violación del derecho exclusivo del titular, la sentencia de 18 de octubre de 2005, *Class International*, C-405/03, Rec. p. I-8735, apartados 73 y 74).
- 36 Por consiguiente, cuando se compruebe dicha caducidad, el tribunal competente no podrá ordenar que cese el uso del signo de que se trate, aunque en el momento en que éste comenzó a utilizarse existiera un riesgo de confusión entre dicho signo y la marca en cuestión.
- 37 Por tanto, procede responder a la cuarta cuestión que no debe ordenarse que cese el uso del signo de que se trate cuando se haya comprobado que la marca en cuestión ha perdido su carácter distintivo, por la actividad o la inactividad de su titular, de modo que se haya convertido en una designación usual en el sentido del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 89/104, y que, en consecuencia, hayan caducado los derechos del titular.

Costas

38 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 Tercera) declara:

- 1) El artículo 5, apartado 1, 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 para determinar el alcance de la protección de una marca válidamente adquirida en función de su carácter distintivo, el juez debe tener en cuenta la percepción del público interesado en el momento en que comenzó a usarse el signo contrario a dicha marca.
- 2) Cuando el tribunal competente compruebe que el signo de que se trate era contrario a la marca en el momento en que comenzó a utilizarse, corresponde a éste adoptar las medidas que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, resulten más apropiadas para garantizar el derecho del titular de la marca conferido por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104; dichas medidas pueden incluir, en particular, la orden de poner fin a la utilización de dicho signo.
- 3) No debe ordenarse que cese el uso del signo de que se trate cuando se haya comprobado que la marca en cuestión ha perdido su carácter distintivo, por la actividad o la inactividad de su titular, de modo que se haya convertido en una designación usual en el sentido del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 89/104, y que, en consecuencia, hayan caducado los derechos del titular.

Firmas