

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 4 de mayo de 1999 *

En los asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97,

que tienen por objeto dos peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), por el Landgericht München I (Alemania), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

y

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (asunto C-108/97),

Franz Attenberger (asunto C-109/97),

* Lengua de procedimiento: alemán.

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, apartados 1, letra c), y 3, 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; P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissechet, G. Hirsch y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente) y D.A.O. Edward, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Cosmas;

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

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), por el Sr. Stephan Gruber, Abogado de Múnich;

— en nombre de Boots- und Segelzubehör Walter Huber, por el Sr. Michael Nieder, Abogado de Múnich;

— en nombre del Sr. Attenberger, por el Sr. Richard Schönwerth, Abogado de Múnich;

- en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor Umberto Leanza, Jefe del servicio del contenzioso diplomático del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Jan Berend Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por M^o Bertrand Wägenbaur, Abogado de Bruselas;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), de Boots- und Segelzubehör Walter Huber, del Sr. Attenberger y de la Comisión, expuestas en la vista de 3 de marzo de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de mayo de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante dos resoluciones de 8 de enero de 1997, recibidas en el Tribunal de Justicia el 14 de marzo siguiente, el Landgericht München I planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 3, apartados 1, letra c), y 3, 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 Estas cuestiones se suscitaron en el marco de dos litigios entre la sociedad Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (en lo sucesivo, «Windsurfing Chiemsee»), por una parte, y Boots- und Segelzubehör Walter Huber (en lo sucesivo, «empresa Huber») y el Sr. Attenberger, por otra parte, respecto al uso, por estos últimos, de la denominación «Chiemsee» para la venta de ropa de deporte.

Normativa comunitaria

- 3 El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

- 4 El artículo 3 de la Directiva, que lleva por título «Causas de denegación o de nulidad», prevé:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

- a) los signos que no puedan constituir una marca;

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]

- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

5 El artículo 6 de la Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

6 El apartado 2 del artículo 15 de la Directiva prevé, bajo el título «Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación»:

«No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al

titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial: especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.»

Normativa nacional

- 7 La Markengesetz (Ley de Marcas), que es aplicable desde el 1 de enero de 1995, adaptó el Derecho alemán a la Directiva. Según su artículo 8, apartado 2, número 2, será denegado el registro de las marcas «que se compongan exclusivamente de [...] indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar [...] la procedencia geográfica [...] u otras características de los productos».
- 8 Conforme al apartado 3 del artículo 8 de la Markengesetz, no se aplicará el artículo 8, apartado 2, número 2, «si, antes de la fecha de la decisión de registro, la marca se ha implantado en los sectores interesados como consecuencia de su uso para los productos [...] para los cuales se haya solicitado el registro».

Los litigios principales y las cuestiones prejudiciales

- 9 El Chiemsee es, con sus 80 km² de superficie, el mayor lago de Baviera. Es un lugar apreciado por los turistas donde se practica, entre otras actividades, el windsurf. En la región en la que está enclavado, denominada «Chiemgau», la ocupación predominante es la agricultura.

- 10 Windsurfing Chiemsee, establecida al borde del Chiemsee, comercializa ropa y calzado deportivo de moda, así como otros artículos de deporte que son diseñados por otra sociedad del mismo grupo establecida asimismo en el Chiemsee, pero que se fabrican en otros lugares. Estos artículos llevan la denominación «Chiemsee». Entre 1992 y 1994, Windsurfing Chiemsee obtuvo el registro de esta denominación en Alemania como marca figurativa, consistente en diferentes representaciones gráficas acompañadas, en ocasiones, de elementos o palabras adicionales, como «Chiemsee Jeans» o «Windsurfing — Chiemsee — Active Wear».
- 11 Según las resoluciones de remisión, no existe ninguna marca alemana que proteja el término «Chiemsee» como tal. Hasta ahora, las autoridades alemanas competentes en materia de registro de marcas han considerado que el término «Chiemsee» era una indicación que podía servir para designar la procedencia geográfica y que, por consiguiente, no podía ser registrado como marca. Sin embargo, aceptaron registrar como marca figurativa las diferentes representaciones gráficas particulares del vocablo «Chiemsee» y las palabras adicionales que las acompañaban.
- 12 La empresa Huber vende desde 1995, en una población situada al borde del Chiemsee, ropa de deporte, como camisetas y sudaderas, que designa con el término «Chiemsee», el cual, sin embargo, se representa con una forma gráfica diferente de la de las marcas que identifican los productos de Windsurfing Chiemsee.
- 13 El Sr. Attenberger, por su parte, vende, en las proximidades del Chiemsee, ropa deportiva del mismo tipo, que asimismo designa con el término «Chiemsee», pero empleando formas gráficas y, para algunos productos, palabras adicionales diferentes de las de Windsurfing Chiemsee.

- 14 En los litigios principales, Windsurfing Chiemsee se opone a la utilización de la denominación «Chiemsee» por parte de la empresa Huber y del Sr. Attenberger, alegando que, a pesar de las diferencias entre las formas de los signos gráficos que caracterizan a los productos considerados, existe un riesgo de confusión con su denominación «Chiemsee», que, según afirma, es conocida por el público y utilizada, en todo caso, desde 1990.
- 15 Los demandados en los asuntos principales sostienen, por su parte, que el término «Chiemsee», por ser una indicación que designa la procedencia geográfica y que, como tal, debe estar disponible, no puede ser objeto de protección, de modo que su utilización con una forma gráfica diferente de la de Windsurfing Chiemsee no puede implicar un riesgo de confusión.
- 16 En sus resoluciones de remisión, el Landgericht München I señala lo siguiente:
- Si una marca consiste en una indicación descriptiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, representada gráficamente de manera no habitual, el carácter distintivo y el alcance de la protección de esta marca descansan sólo en los particulares elementos gráficos que deben protegerse. El riesgo de confusión sólo puede resultar de la similitud de estos elementos, y no de la concordancia en las partes descriptivas.
 - Aun cuando la Administración competente haya registrado una marca sólo en atención a la particular forma gráfica de un término que, como tal, no puede ser objeto de registro, el Juez, al pronunciarse sobre la usurpación del derecho de marca, puede considerar que el propio término puede, no obstante, recibir protección, y puede definir la «impresión de conjunto» y el carácter distintivo de dicha marca de una manera diferente de la de la Administración que la registró.

- Para pronunciarse sobre los asuntos principales, debe precisarse si, y en qué medida, la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva resulta determinada y restringida por un imperativo de disponibilidad («Freihaltebedürfnis») que, conforme a la jurisprudencia alemana, debe ser concreto, actual o serio. Si no procede tener en cuenta y apreciar un «serio imperativo de disponibilidad», el término «Chiemsee» corresponde automáticamente al supuesto del artículo 3, apartado 1, letra c), dado que, en todo caso, puede servir para designar la procedencia geográfica de productos textiles. Si, por el contrario, procede considerar un «serio imperativo de disponibilidad», debe asimismo tenerse en cuenta la circunstancia de que en las inmediaciones del Chiemsee no existe una industria textil. Los productos de la demandante, aunque son diseñados allí, se fabrican en el extranjero.

- Se plantea además, por si fuera relevante, la cuestión de si el término «Chiemsee», debido al uso que se ha hecho de él, puede ser protegido como marca no registrada, conforme al artículo 4, número 2, de la Markengesetz. Pues bien, como los requisitos de esta disposición necesariamente son cumplidos si también se reúnen los del apartado 3 del artículo 8 de la misma Ley, es necesario interpretar el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva, que es la base de esta disposición.

- Se plantea, pues, la cuestión de si el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca, o si, como sugirió el legislador alemán al emplear el concepto de implantación («Verkehrsdurchsetzung») en el apartado 3 del artículo 8 de la Markengesetz, las exigencias estrictas utilizadas hasta ahora en la práctica alemana continúan aplicándose, lo que implica, en particular, que el grado de «implantación» requerido varía en función del interés en el mantenimiento de la disponibilidad de la denominación («Freihalteinteresse»).

- 17 Ante esta situación, el Landgericht München I, por considerar que era necesario interpretar la Directiva sobre marcas, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 1, letra c):

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra c), en el sentido de que basta con que exista la *posibilidad* de utilizar la denominación para designar el origen geográfico, o bien tiene que concretarse tal posibilidad (en el sentido de que otras empresas similares utilicen ya dicho término para designar el origen geográfico de productos similares o, al menos, existan indicios de que es presumible que así sea en un futuro inmediato), o bien tiene que existir también la necesidad de utilizar dicha denominación para referirse al origen geográfico de los productos de que se trate, o bien tiene que existir, además, una especial necesidad de utilizar dicha indicación de procedencia porque, por ejemplo, en dicha región se fabrican productos de la misma especie que disfrutan de cierta reputación?

Para interpretar en sentido amplio o restrictivo el artículo 3, apartado 1, letra c), en relación con indicaciones de procedencia geográfica, ¿tiene alguna incidencia la circunstancia de que los efectos de la marca estén limitados según el artículo 6, apartado 1, letra b)?

¿Sólo están incluidas entre las indicaciones de procedencia geográfica a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), aquellas indicaciones relativas a la *fabricación* del producto en dicho lugar, o bien basta con que dichos productos se comercialicen en ese lugar o desde él, o bien, en el caso de la fabricación de productos textiles, basta con que éstos sean diseñados en dicha región, aunque después sean confeccionados en otro lugar en virtud de una contrata?

2) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 3, primera frase:

¿Qué exigencias se derivan de esta disposición para que una denominación de carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), pueda ser registrada?

En particular: ¿Son dichas exigencias las mismas en todos los casos, o bien difieren según el grado del imperativo de disponibilidad (“Freihaltebedürfnis”) existente?

¿Es compatible con dicha disposición el criterio actualmente aplicado, en particular, en la jurisprudencia alemana, según el cual, en caso de denominaciones descriptivas para las que exista un imperativo de disponibilidad (“Freihaltebedürfnis”), se exige y debe probarse una implantación en el mercado (“Verkehrsdurchsetzung”) que se extienda a más del 50 % de los sectores interesados?

¿Resultan de dicha disposición exigencias relativas al modo en que debe comprobarse el carácter distintivo adquirido mediante el uso?»

- 18 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1997, se acordó la acumulación de ambos asuntos a efectos de la fase escrita, de la fase oral y de la sentencia.

Sobre las cuestiones relativas al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva

- 19 Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, en qué circunstancias el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva se opone al registro de una marca compuesta exclusivamente por un nombre geográfico. En particular, pregunta

— si la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), depende de que exista un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio, y

— qué vínculo debe existir entre el lugar geográfico y los productos para los que se solicita el registro del nombre geográfico de dicho lugar como marca.

20 Windsurfing Chiemsee sostiene que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sólo excluye el registro de una indicación de procedencia geográfica como marca cuando tal indicación designa precisamente un lugar determinado en el que varias empresas fabrican los productos para los que se solicita la protección y, además, la denominación del lugar es habitualmente utilizada para designar la procedencia geográfica de los productos considerados.

21 La empresa Huber y el Sr. Attenberger alegan que la posibilidad sería de que una denominación sea utilizada en el futuro para designar una procedencia geográfica en el sector del producto considerado basta para excluir el registro de esta denominación como marca, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva. Aseguran que esta disposición no se refiere únicamente a las indicaciones de procedencia relativas a la fabricación de los productos.

22 El Gobierno italiano sostiene que la posibilidad de utilizar una indicación de procedencia geográfica para designar productos que presentan algún vínculo con un lugar determinado debe dejarse a la apreciación de cada empresa, tanto para la producción como para el comercio. Estima que la mera posibilidad de utilizar la indicación para designar una procedencia geográfica reviste importancia para la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), y no parece que sea necesario, a este respecto, que tal posibilidad sea particularmente calificada.

- 23 La Comisión considera que procede interpretar el artículo 3, apartado 1, letra c), en el sentido de que la concurrencia de una causa de denegación de registro no depende de la existencia, en un caso particular, de un imperativo de disponibilidad concreto o serio en favor de terceros. Estima que, en el caso de artículos deportivos de moda, constituyen indicaciones de procedencia geográfica, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), el lugar o la región donde tales artículos han sido diseñados y donde, en su caso, se encuentra establecida la empresa que ha encargado su fabricación.
- 24 Procede señalar, en primer lugar, que, según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, será denegado el registro de las marcas descriptivas, es decir, de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de las categorías de productos o servicios para los que se solicita tal registro.
- 25 De este modo, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.
- 26 Por lo que respecta, en particular, a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de las categorías de productos para las que se solicita el registro de la marca, especialmente los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no sólo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos.

- 27 El interés general subyacente en la disposición cuya interpretación solicita el Juez remitente resulta, por lo demás, demostrado por la posibilidad, contemplada en el apartado 2 del artículo 15 de la Directiva, de que los Estados miembros, no obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), establezcan que los signos o indicaciones que puedan servir para designar el origen geográfico de los productos puedan constituir marcas colectivas.
- 28 Procede asimismo señalar que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, al que el órgano jurisdiccional remitente alude en sus cuestiones, no contradice las anteriores afirmaciones sobre el objetivo del artículo 3, apartado 1, letra c), y, por lo demás, tampoco influye de forma determinante en la interpretación de éste. En efecto, el artículo 6, apartado 1, letra b), destinado, en particular, a resolver los problemas que se plantean cuando una marca compuesta total o parcialmente por un nombre geográfico ha sido registrada, no confiere a los terceros el uso de tal nombre como marca, sino que se limita a afirmar que éstos pueden utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
- 29 Debe, a continuación, observarse que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de producto considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con éste para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio de esta categoría de productos en el territorio para el que se solicita el registro.
- 30 En efecto, según el propio texto del artículo 3, apartado 1, letra c), que se refiere a las «[...] indicaciones que puedan servir [...] para designar [...] la procedencia geográfica», los nombres geográficos que sean aptos para ser utilizados por las empresas deben asimismo estar a disposición de éstas como indicaciones de procedencia geográfica de la categoría de productos considerada.

- 31 Por consiguiente, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, la autoridad competente debe apreciar si un nombre geográfico para el que se solicita el registro como marca designa un lugar que presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo.
- 32 Para apreciar, en este último caso, si, para los sectores interesados, este nombre geográfico puede designar la procedencia de la categoría de productos de que se trate, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre por parte de dichos sectores, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada.
- 33 A este respecto, procede señalar que, en principio, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado (por ejemplo, una montaña o un lago), no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos considerada procede de dicho lugar.
- 34 Sin embargo, procede asimismo precisar que no puede excluirse que el nombre de un lago pueda designar una procedencia geográfica en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), incluso para productos como los que son objeto de los asuntos principales, siempre y cuando los sectores interesados puedan entender que dicho nombre incluye las márgenes del lago o la región adyacente.
- 35 De todo lo anterior resulta que la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad («Frei-haltebedürfnis») concreto, actual o serio en el sentido de la jurisprudencia alemana descrita en el apartado 16, tercer guión, de la presente sentencia.

- 36 Por último, debe señalarse que, si bien es cierto que la indicación de procedencia geográfica del producto a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es, por lo general, la indicación del lugar en el que el producto ha sido fabricado o podría serlo, no puede excluirse que el vínculo entre la categoría de productos y el lugar geográfico dependa de otros elementos de conexión, por ejemplo el hecho de que el producto haya sido concebido y diseñado en el lugar geográfico de que se trate.
- 37 Habida cuenta de lo que precede, procede responder a las cuestiones relativas al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva que este precepto debe interpretarse en el sentido de que:
- No se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que sean aptos para ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos.
 - En los casos en que el correspondiente nombre geográfico no presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la autoridad competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos.
 - En esta apreciación, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada.
 - El vínculo entre el producto considerado y el lugar geográfico no depende necesariamente de la fabricación del producto en dicho lugar.

Sobre las cuestiones relativas al artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva

- 38 Mediante estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, qué exigencias debe satisfacer, a efectos del artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva, el carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso. En particular, pregunta si estas exigencias difieren en función del grado del imperativo de disponibilidad («Freihaltebedürfnis») existente y si esta disposición fija exigencias sobre el modo en que debe comprobarse el carácter distintivo adquirido mediante el uso.
- 39 Windsurfing Chiemsee sostiene que el grado del carácter distintivo requerido en virtud del apartado 3 del artículo 3 es el mismo que se exige inicialmente para el registro de la marca y que, por ello, el concepto de imperativo de disponibilidad carece de pertinencia. En su opinión, no es necesaria una implantación específica en los sectores interesados. En la comprobación del carácter distintivo adquirido mediante el uso deben admitirse y valorarse todos los medios de prueba, en particular los relativos al volumen de negocios de la marca, los gastos publicitarios y las reseñas en la prensa.
- 40 La empresa Huber afirma que el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva y el apartado 3 del artículo 8 de la Markengesetz constituyen «dos caras de la misma moneda»: donde la primera disposición menciona el resultado, es decir, la adquisición de carácter distintivo, la segunda contempla la manera en que se ha alcanzado este resultado, a saber, la implantación de la marca en los sectores interesados como signo distintivo del producto. Señala que la posibilidad de registrar una denominación descriptiva depende del caso concreto y, en particular, del grado del imperativo de disponibilidad existente. La exigencia, respecto a las denominaciones descriptivas, de una implantación que se extienda a más del 50 % de los sectores interesados es, en su opinión, compatible con el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva. Estima, además, que el método de comprobación de la implantación de la marca es materia de Derecho nacional.

- 41 El Sr. Attenberger considera que las exigencias relativas al carácter distintivo en el sentido del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva son diferentes de las que figuran en el artículo 3, apartado 1, letra b), y que el concepto de carácter distintivo tiene el mismo significado que el de «implantación» en el sentido del apartado 3 del artículo 8 de la Markengesetz. Estima que una marca descriptiva ha adquirido un carácter distintivo mediante el uso cuando al menos el 50 % de los sectores interesados de todo el Estado miembro considerado entienden como signo comercial identificador el signo utilizado. El grado de implantación requerido depende de la importancia del imperativo de disponibilidad existente. En su opinión, corresponde al órgano jurisdiccional que conozca del asunto decidir, en el marco del Derecho procesal nacional, el método de comprobación del carácter distintivo adquirido mediante el uso.
- 42 El Gobierno italiano sostiene que, suponiendo que una marca que contiene una denominación geográfica haya adquirido, mediante el uso, un carácter distintivo unívoco independientemente de su representación gráfica, no existirá ninguna razón para denegar la mayor protección al titular de dicha marca, aunque sea en detrimento de la libertad de los terceros; añade que debe dejarse al Juez nacional tal apreciación, la cual, a falta de indicaciones precisas en la Directiva, requiere prudencia.
- 43 La Comisión considera que una marca ha adquirido un carácter distintivo, debido al uso, conforme al apartado 3 del artículo 3 de la Directiva si, antes de la solicitud de registro, el consumidor entendía que tal indicación era una marca, importando poco al respecto el imperativo de disponibilidad. Alega, además, que la comprobación del carácter distintivo exige un examen basado en la casuística, sin que sea necesario probar una implantación que se extienda a más del 50 % de los sectores interesados. En su opinión, deben tenerse en cuenta no sólo los resultados de las encuestas, sino asimismo, por ejemplo, los informes de Cámaras de Comercio e Industria, de asociaciones profesionales o de expertos.
- 44 Procede, en primer lugar, recordar que el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva prevé que un signo puede adquirir, mediante el uso que se haga de él, un carácter distintivo que no tenía inicialmente y puede, por tanto, ser registrado como marca. Así pues, el signo adquiere mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro.

45 Por consiguiente, la disposición introduce una atenuación importante a la norma prevista en el artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d), según la cual será denegado el registro, respectivamente, de las marcas que carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas y de las marcas que se compongan exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

46 Procede, en segundo lugar, observar que el carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa, al igual que el carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una marca, que ésta es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.

47 De ello resulta que una denominación geográfica puede ser registrada como marca si, debido al uso que se ha hecho de ella, ha pasado a ser apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas. En efecto, en tal caso, la denominación geográfica ha adquirido un nuevo alcance y su significado, que ha dejado de ser sólo descriptivo, justifica que se registre como marca.

48 Así pues, es acertada la afirmación de Windsurfing Chiemsee y de la Comisión según la cual el apartado 3 del artículo 3 no autoriza a diferenciar el carácter distintivo según el interés observado en mantener el nombre geográfico a disposición de otras empresas para que puedan utilizarlo.

49 Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

50 A este respecto, procede tener en cuenta, en particular, el carácter específico del nombre geográfico examinado. En efecto, en el caso de que el nombre geográfico sea muy conocido, sólo podrá adquirir un carácter distintivo en el sentido del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva si existe un uso de la marca prolongado e intensivo por parte de la empresa que solicita su registro. Con mayor motivo, cuando se trata de un nombre ya conocido como indicación de procedencia geográfica de cierta categoría de productos, es preciso que la empresa que solicita su registro para un producto de la misma categoría demuestre un uso de la marca cuya duración e intensidad sean particularmente notorios.

51 Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

52 Si, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida por el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva para el registro de la marca se cumple. Sin embargo, por lo que respecta a las circunstancias en las que tal condición puede considerarse satisfecha, estas circunstancias no podrán establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados.

53 Por lo que respecta a la cuestión relativa al método que permite evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, procede precisar que el Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales a este respecto, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 37).

En vista de lo anterior, procede responder a las cuestiones relativas al artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva que esta disposición debe interpretarse en el sentido de que:

- El carácter distintivo de la marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa que la marca es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.

- Dicho artículo no permite que el concepto de carácter distintivo difiera según el interés observado en mantener el nombre geográfico a disposición de otras empresas para que puedan utilizarlo.

- Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

- Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una parte significativa de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple.

- El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.

Costas

- 55 Los gastos efectuados por el Gobierno italiano 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 las cuestiones planteadas por el Landgericht München I mediante autos de 8 de enero de 1997, declara:

- 1) El artículo 3, apartado 1, letra c), 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:

— No se limita a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan, actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, sino que se aplica asimismo a los nombres geográficos que puedan ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos.

- En los casos en que el correspondiente nombre geográfico no presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la autoridad competente debe apreciar si es razonable contar con que, para los sectores interesados, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos.

 - En esta apreciación, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos considerada.

 - El vínculo entre el producto considerado y el lugar geográfico no depende necesariamente de la fabricación del producto en dicho lugar.
- 2) El artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Primera Directiva, 89/104, debe interpretarse en el sentido de que:
- El carácter distintivo de la marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa que la marca es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.

 - Dicho artículo no permite que el concepto de carácter distintivo difiera según el interés observado en mantener el nombre geográfico a disposición de otras empresas para que puedan utilizarlo.

- Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.
- Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una parte significativa de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple.
- El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Hirsch

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de mayo de 1999.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias