

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 17 de marzo de 2005^{*}

En el asunto C-228/03,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Korkein oikeus (Finlandia), mediante resolución de 23 de mayo de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de mayo de 2003, en el procedimiento entre

The Gillette Company,

Gillette Group Finland Oy

y

LA-Laboratories Ltd Oy,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh (Ponente), Jueces;

^{*} Lengua de procedimiento: finés.

Abogado General: Sr. A. Tizzano;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de octubre de 2004;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy, por los Sres. R. Hilli y T. Groop, asianajajat;
- en nombre de LA-Laboratories Ltd Oy, por el Sr. L. Latikka, hallituksen puheenjohtaja;
- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. T. Pynnä, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. C. Jackson, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. M. Huttunen y N.B. Rasmussen, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de diciembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, 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 (DO 1989, L 40, p. 1).

- 2 Dicha petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre, por una parte, las sociedades The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy (en lo sucesivo, «Gillette Company», «Gillette Group Finland» y, conjuntamente, «sociedades Gillette») y, por otra, la sociedad LA-Laboratories Ltd Oy (en lo sucesivo, «LA-Laboratories»), relativo a la mención por parte de esta última de las marcas Gillette y Sensor en los envoltorios de los productos que comercializa.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

- 3 Según el primer considerando de la Directiva 89/104, las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación

de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. De acuerdo con este considerando, es, por tanto, necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros. El tercer considerando de esta Directiva precisa que no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones nacionales en materia de marcas.

- 4 El décimo considerando de la mencionada Directiva recuerda, en particular, que el fin de la protección conferida por la marca registrada es primordialmente garantizar la función de origen de ésta.
- 5 El artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva dispone:

«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:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- 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.»

6 El artículo 5, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva 89/104 establece:

«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 [...]»

7 El artículo 6 de la mencionada Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone lo siguiente:

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

[...]

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

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

[...]»

- 8 La 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), tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1, proteger a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial o industrial, artesanal o profesional, así como los intereses del público en general contra la publicidad engañosa y sus consecuencias injustas, y establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa.
- 9 Según lo dispuesto en el artículo 3 *bis*, apartado 1, de dicha Directiva:

«La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

[...]

- d) que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;

- e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;

[...]

- g) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

- h) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.»

Derecho nacional

10 La marca comercial está regulada en Finlandia por la *tavamerkkilaki* (ley finlandesa de marcas) (7/1964), de 10 enero de 1964, en su versión modificada por la Ley 39/1993, de 25 de enero de 1993 (en lo sucesivo, «*tavamerkkilaki*»).

11 El artículo 4, apartado 1, de la *tavamerkkilaki*, relativo al contenido de los derechos exclusivos del titular de un signo distintivo, establece:

«El derecho a utilizar un signo distintivo para un producto con arreglo a los artículos 1 a 3 de esta Ley, impide que cualquier otra persona que no sea su titular, pueda usar en su actividad económica, para designar sus productos, un signo distintivo que pueda confundirse con el mencionado en primer lugar, colocado tanto en los propios productos como en el embalaje, en la publicidad, en los documentos comerciales, o de alguna otra manera, incluida la mención verbal. [...]»

12 De acuerdo con el tenor literal del apartado 2 de dicho artículo:

«Entre otras cosas, se considerará que se utiliza la marca sin autorización a efectos del apartado 1 anterior, si al comercializar piezas de recambio, accesorios u otros productos similares que pueden adaptarse a los productos de un tercero, se alude al signo distintivo de ese tercero de tal forma que se dé la impresión de que la mercancía comercializada procede del titular del signo o que este titular ha consentido el uso del signo.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

13 Gillette Company registró en Finlandia las marcas Gillette y Sensor para determinados productos pertenecientes a la clase 8 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, es decir, herramientas e instrumentos impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. Gillette Group Finland, que posee, en exclusiva, el derecho a usar estas marcas comerciales en Finlandia, comercializa en este Estado miembro productos para el afeitado, concretamente, maquinillas de afeitar compuestas por un mango y una hoja de afeitar recambiable, así como hojas de afeitar vendidas por separado.

- 14 LA-Laboratories vende asimismo en Finlandia tanto maquinillas de afeitar compuestas por un mango y una hoja recambiable como hojas de afeitar sin mango similares a las comercializadas por Gillette Group Finland. Estas cuchillas se comercializan con la marca Parason Flexor y en sus envoltorios figura una etiqueta en la que puede leerse el siguiente texto: «esta cuchilla se adapta a todos los mangos Parason Flexor y Gillette Sensor».
- 15 De la resolución de remisión se desprende que LA-Laboratories no estaba autorizada, en virtud de una licencia o de otro contrato, a utilizar las marcas de Gillette Company.
- 16 Las sociedades Gillette interpusieron un recurso ante el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de primera instancia de Helsinki) (Finlandia) alegando que LA-Laboratories violaba sus derechos sobre las marcas registradas Gillette y Sensor. Según estas sociedades, las prácticas de LA-Laboratories inducían a pensar a los consumidores que existía un vínculo entre los productos comercializados por ésta y los de las sociedades Gillette o que la primera sociedad estaba autorizada, en virtud de una licencia o por otro motivo, a usar las marcas Gillette y Sensor, aunque no fuera así.
- 17 En su sentencia de 30 de marzo de 2000, el Helsingin käräjäoikeus estimó que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la tavaramerkkilaki, las sociedades Gillette gozaban del derecho exclusivo a emplear las marcas Gillette y Sensor sobre sus productos y los envoltorios de éstos, así como a utilizar dichas marcas en la publicidad. Por lo tanto, al mencionar de manera ostensible dichas marcas en los envoltorios de sus productos, LA-Laboratories había violado este derecho exclusivo. Además, según el Helsingin käräjäoikeus, a la luz del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, el artículo 4, apartado 2, de la tavaramerkkilaki, que prevé una excepción a este principio de exclusividad, debe interpretarse en sentido

estricto. En efecto, la disposición de la Directiva no alude a las partes esenciales de un producto, sino únicamente a las piezas de recambio, a los accesorios o a otros productos semejantes, que son compatibles con el producto fabricado o comercializado por otra persona.

- 18 En opinión del käräjaoikeus, procede considerar que tanto el mango como la hoja de afeitar son partes esenciales de la maquinilla, y no piezas de recambio o accesorios de ésta. Por consiguiente, declaró inaplicable la excepción contenida en el artículo 4, apartado 2, de la tavaramerkkilaki. Basándose en dichos motivos, el mencionado órgano jurisdiccional prohibió a LA-Laboratories que prosiguiera o reiterara en su violación de los derechos de las sociedades Gillette sobre las marcas Gillette y Sensor, obligándola, por una parte, a retirar y destruir las etiquetas usadas en Finlandia en las que se mencionaran estas marcas y, por otra, a abonar a las sociedades Gillette la cantidad total de 30.000 FIM en concepto de indemnización por daños y perjuicios como compensación por los perjuicios irrogados.
- 19 En apelación, el Helsingin hovioikeus (Tribunal de apelación de Helsinki) (Finlandia), mediante resolución de 17 de mayo de 2001, consideró, en primer lugar que, dado que la maquinilla de afeitar de tipo corriente de que se trata en el litigio principal estaba compuesta por un mango y una hoja de afeitar, el consumidor podía sustituir esta parte adquiriendo una hoja nueva, vendida separadamente. Al servir dicha hoja para sustituir una parte gastada de la maquinilla, cabría asimilarla a una pieza de recambio en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la tavaramerkkilaki.
- 20 En segundo lugar, dicho tribunal determinó que la mención que figuraba en la etiqueta de los envoltorios de las hojas de afeitar comercializadas por LA-Laboratories, según la cual estas hojas, además de ser compatibles con los mangos

de tipo Parason Flexor, lo eran también con los comercializados por las sociedades Gillette, podía resultar de utilidad para el consumidor, lo que ofrecía a LA-Laboratories la posibilidad de justificar la necesidad de mencionar las marcas Gillette y Sensor en dicha etiqueta.

21 En tercer lugar, el Helsingin hovioikeus consideró que en los envoltorios de las hojas de afeitar comercializadas por LA-Laboratories figuraban ostensiblemente los signos distintivos Parason y Flexor; que evidenciaban claramente el origen de los productos. Asimismo, el tribunal reconoció que la mención de las marcas Gillette y Sensor, que aparecían escritas en caracteres de pequeño tamaño en etiquetas de dimensiones relativamente reducidas colocadas en la parte exterior de dichos embalajes, no había podido inducir a pensar, en modo alguno, que existiera un vínculo comercial entre las sociedades Gillette y LA-Laboratories y que, por consiguiente, esta última había mencionado dichas marcas con arreglo a lo permitido en virtud del artículo 4, apartado 2, de la tavaramerkkilaki. Por estos motivos, el Helsingin hovioikeus anuló la sentencia del Helsingin käräjäoikeus y desestimó el recurso de apelación interpuesto por las sociedades Gillette.

22 Las sociedades Gillette interpusieron un recurso ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo finlandés), quien estimó que el litigio principal planteaba cuestiones de interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 en lo tocante a los criterios que permiten determinar si un producto puede o no asimilarse a una pieza de recambio o a un accesorio, al requisito de que el uso de una marca ajena debe ser necesario para indicar el destino de un producto y al concepto de prácticas leales en materia industrial o comercial, debiéndose tener en cuenta, además, para la interpretación de estas disposiciones la Directiva 84/450.

- 23 En estas circunstancias, el Korkein oikeus decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«A los efectos de la aplicación del artículo 6, 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.

1) ¿Cuáles son los criterios

a) que permiten determinar si un producto debe considerarse pieza de recambio o accesorio; y

b) que permiten determinar que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha disposición los productos que no deben considerarse piezas de recambio de accesorios?

2) ¿Debe valorarse la licitud del uso de una marca ajena de diferente manera según que el producto pueda asimilarse a una pieza de recambio o a un accesorio o que se trate de un producto al que por otros motivos le sea de aplicación dicha disposición?

- 3) ¿Cómo debe interpretarse el requisito de que el uso debe ser “necesario” para indicar el destino de un producto? ¿Puede cumplirse el criterio de necesidad aunque se admita la posibilidad de referirse al destino sin mencionar expresamente la marca ajena, sino únicamente, por ejemplo, el principio de funcionamiento del producto? ¿Qué relevancia tiene entonces en este caso el hecho de que sea más difícil para los consumidores comprender una forma de presentación si no se hace una referencia expresa a la marca ajena?

- 4) ¿Qué circunstancias deben tomarse en consideración al comprobar si se respetan las prácticas leales en materia industrial o comercial? ¿Supone la mención de una marca ajena en relación con la comercialización de los productos del interesado una indicación de que éstos pueden compararse a los productos designados por la marca ajena, tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista técnico o atendiendo a otras características?

- 5) ¿Influye en la licitud del uso de la marca ajena el hecho de que el operador económico que hace referencia dicha marca comercialice, además de piezas de recambio y accesorios, el mismo producto con el que esté previsto utilizar tales piezas de recambio o accesorios?»

Sobre las cuestiones primera, segunda y tercera

- 24 Mediante sus cuestiones primera, segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente cuáles son los criterios conforme a los que debe interpretarse el requisito de que el uso de

la marca por un tercero ha de ser necesario para indicar el destino del producto, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. Dicho órgano jurisdiccional desea saber, asimismo, por una parte, qué criterios permiten determinar si un producto debe considerarse un accesorio o una pieza de recambio, en el sentido de dicha disposición y, por otra, si los criterios de valoración de la licitud del uso de la marca respecto a estos productos son diferentes de los aplicables a otros productos.

25 Con carácter preliminar, es preciso recordar que el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos (véanse, en particular, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 13; de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 21, y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 47).

26 Desde esta perspectiva, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30, y Arsenal Football Club, antes citada, apartado 48).

- 27 El artículo 5 de la Directiva 89/104 define los «derechos conferidos por la marca» y el artículo 6 de la misma contiene reglas relativas a la «limitación de los efectos de la marca».
- 28 Según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 89/104, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. Conforme al mismo apartado 1, letra a), el titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. El artículo 5, apartado 3, de esta Directiva enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular puede prohibir con arreglo al apartado 1 de este artículo.
- 29 Es preciso señalar que, mediante la limitación de los efectos de los derechos de que el titular de una marca goza en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, el artículo 6 de dicha Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véanse, en particular, las sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 62, y de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-691, apartado 16).
- 30 A este respecto, en primer lugar, según el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, el titular de la marca no podrá prohibir a un tercero el uso de la marca en el tráfico económico, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

31 Procede señalar que esta disposición no establece criterios para dilucidar si determinado destino de un producto está comprendido en su ámbito de aplicación, sino que se limita a exigir que el uso de la marca sea necesario para indicar tal destino.

32 Por otra parte, puesto que el destino de los productos, ya sean accesorios o piezas de recambio, se cita simplemente como ejemplo, por tratarse a todas luces de situaciones habituales en las que es necesario usar una marca para indicar el destino de un producto, el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no se limita a estas situaciones, tal y como han destacado acertadamente el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas en sus observaciones. Así pues, en las circunstancias del litigio principal, no es necesario determinar si debe considerarse que un producto es un accesorio o una pieza de recambio.

33 En segundo lugar, debe subrayarse que, por una parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que el uso de una marca para informar al público de que el anunciante está especializado (o es especialista) en la venta, o que repara y mantiene los productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, constituye un uso que indica el destino de un producto o servicio en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 (véase la sentencia BMW, antes citada, apartados 54 y 58 a 63). Esta información es necesaria para mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto o servicio.

34 Lo mismo ocurre en el litigio principal, al utilizar un tercero las marcas de Gillette Company para proporcionar al público una información comprensible y completa

sobre el destino del producto que comercializa, es decir, sobre la compatibilidad de dicho producto con el que lleva las mencionadas marcas.

35 Por otra, basta subrayar que tal uso es necesario si, en la práctica, un tercero no puede comunicar al público dicha información sin usar la marca ajena (véase, en este sentido, la sentencia BMW, antes citada, apartado 60). Como ha subrayado el Abogado General en los puntos 64 y 71 de sus conclusiones, este uso debe ser realmente el único modo de proporcionar dicha información.

36 A este respecto, con objeto de cerciorarse sobre si se pueden emplear otros modos de proporcionar esta información, ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, la posible existencia de criterios técnicos o de normas generalmente utilizadas por el tipo de producto comercializado por el tercero y conocidos por el público al que se destina este tipo de producto. Dichas normas, u otras características, han de poder proporcionar a dicho público una información comprensible y completa sobre el destino del producto comercializado por el tercero para mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto.

37 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en las circunstancias del asunto objeto del litigio principal, el uso de la marca es necesario, teniendo en cuenta los requisitos mencionados en los apartados 33 a 36 de la presente sentencia y el tipo de público al que se destina el producto comercializado por LA-Laboratories.

38 En tercer lugar, el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no realiza distinción alguna entre los posibles destinos de los productos a la hora de valorar la licitud del uso de una marca. Por lo tanto, los criterios de valoración de la licitud del uso de una marca, particularmente en el caso de accesorios o de piezas de recambio, no son diferentes de los aplicables a otras categorías de destinos posibles.

39 A la vista de cuanto precede, procede responder a las cuestiones primera, segunda y tercera que la licitud del uso de la marca con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 depende de si este uso es necesario para indicar el destino de un producto.

El uso de la marca ajena por un tercero es necesario para indicar el destino de un producto comercializado por éste cuando dicho uso constituye en la práctica el único modo de proporcionar al público una información comprensible y completa sobre este destino con objeto de mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal uso es necesario en el asunto principal, teniendo en cuenta el tipo de público al que se destina el producto comercializado por el tercero en cuestión.

Puesto que el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no realiza distinción alguna entre los posibles destinos de los productos a la hora de valorar la licitud del uso de la marca, los criterios de valoración de la licitud del uso de la marca, particularmente en el caso de accesorios o de piezas de recambio, no son diferentes de los aplicables a las demás categorías de posibles destinos de los productos.

Sobre la cuarta cuestión prejudicial

- 40 Mediante la primera parte de la cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber cómo debe interpretarse el requisito del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, con arreglo al cual el uso de la marca por un tercero en el sentido de esta disposición se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. En la segunda parte de la cuestión, dicho órgano pregunta si el uso de la marca por un tercero constituye una indicación de que los productos comercializados por dicho tercero son de la misma calidad o tienen las mismas características técnicas o de otro tipo, que los productos que llevan dicha marca.
- 41 Por lo que respecta a la primera parte de esta cuestión, es preciso destacar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas). Dicha obligación es análoga a aquélla a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la marca de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha marca (véanse las sentencias de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, apartado 45, y BMW, antes citada, apartado 61).
- 42 A este respecto, el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).

- 43 Además, dicho uso no debe afectar al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).
- 44 Por otra parte, como han señalado acertadamente el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en sus observaciones, el uso de la marca no se realiza conforme al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 cuando desacredita o denigra dicha marca.
- 45 Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales, en el sentido del mencionado artículo 6, apartado 1, letra c).
- 46 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si en el asunto principal se ha hecho uso de las marcas de Gillette Company conforme a las prácticas leales, teniendo en cuenta, especialmente, los requisitos expuestos en los apartados 42 a 45 de esta sentencia. A este respecto, conviene tener en cuenta la presentación global del producto comercializado por el tercero, en particular el modo en que se menciona la marca ajena en dicha presentación, la manera en que se establece la diferencia entre esta marca y la marca o el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los que llevan la marca ajena.
- 47 En lo que atañe a la segunda parte de esta cuestión, como ha alegado oportunamente el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones, el hecho de que un tercero

utilice una marca ajena para indicar el destino de su producto no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva dicha marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio principal.

- 48 Por otra parte, el que eventualmente el tercero pueda presentar el producto que comercializa como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto cuya marca utiliza constituye un elemento que el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta a la hora de comprobar que tal uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial.
- 49 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión que el requisito de las «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca.

El uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando:

- se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;
- afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;

- desacredita o denigra dicha marca,

- o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

El hecho de que un tercero utilice una marca ajena para indicar el destino del producto que comercializa no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva esta marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio principal.

El que eventualmente el tercero pueda presentar el producto que comercializa como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto cuya marca utiliza constituye un elemento que el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta a la hora de comprobar que tal uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Sobre la quinta cuestión prejudicial

50 Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si cabe aplicar el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, que impide al titular de la marca prohibir a un tercero hacer uso de ésta, al caso en que dicho tercero comercialice, además de piezas de recambio o accesorios, el mismo producto con el que esté previsto utilizar tales piezas de recambio o accesorios.

- 51 Debe destacarse que, como han alegado en sus observaciones el Gobierno finlandés y el del Reino Unido, ninguna disposición de dicha Directiva impide que un tercero pueda, en tal caso acogerse a lo dispuesto en el mencionado artículo 6, apartado 1, letra c). No obstante, el uso de la marca por el tercero debe ser necesario para indicar el destino del producto que éste comercializa y debe realizarse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
- 52 Determinar si el uso de la marca por un tercero en las circunstancias antes descritas es necesario para indicar el destino del producto que comercializa y si tal uso se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial es una cuestión de hecho que debe valorar el juez nacional en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto.
- 53 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la quinta cuestión que, en el caso de que un tercero que utilice una marca ajena comercialice, además de piezas de recambio o accesorios, el mismo producto con el que esté previsto utilizar tales piezas de recambio o accesorios, tal uso estará comprendido en el ámbito del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 siempre y cuando sea necesario para indicar el destino de dicho producto y se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Costas

- 54 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste

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

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

- 1) **La licitud del uso de la marca con arreglo al artículo 6, 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, depende de si este uso es necesario para indicar el destino de un producto.**

El uso de la marca ajena por un tercero es necesario para indicar el destino de un producto comercializado por éste cuando dicho uso constituye en la práctica el único modo de proporcionar al público una información comprensible y completa sobre este destino, con objeto de mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal uso es necesario en el asunto principal, teniendo en cuenta el tipo de público al que se destina el producto comercializado por el tercero en cuestión.

Puesto que el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no realiza distinción alguna entre los posibles destinos de los productos a la hora de valorar la licitud del uso de la marca, los criterios de valoración de la licitud del uso de la marca, particularmente en el caso de accesorios o de piezas de recambio, no son diferentes de los aplicables a las demás categorías de posibles destinos de los productos.

- 2) El requisito de «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca.

El uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando:

- se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;

- afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;

- desacredita o denigra dicha marca,

- o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

El hecho de que un tercero utilice una marca ajena para indicar el destino del producto que comercializa no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva esta marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio principal.

El que eventualmente el tercero pueda presentar el producto que comercializa como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto cuya marca utiliza constituye un elemento que el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta a la hora de comprobar que tal uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

- 3) **En el caso de que un tercero que utilice una marca ajena comercialice, además de piezas de recambio o accesorios, el mismo producto con el que está previsto utilizar tales piezas de recambio o accesorios, tal uso estará comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 siempre y cuando sea necesario para indicar el destino del producto comercializado por el tercero y se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.**

Firmas