



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 136/11
Luxemburgo, 15 de diciembre de 2011

Sentencia en el asunto C-119/10
Frisdranken Industrie Winters BV / Red Bull GmbH

El servicio consistente en el mero llenado de latas provistas de un signo protegido como marca no constituye un uso de dicho signo que puede prohibirse

El prestador de un servicio que se limita a ejecutar el llenado por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer uso del signo similar a una marca protegida

La empresa Frisdranken Industrie Winters BV («Winters») es una empresa neerlandesa cuya actividad principal consiste en el «llenado» de latas con bebidas producidas por ella misma o por terceros.

La empresa Red Bull GmbH produce y comercializa una bebida energética con la marca RED BULL. Red Bull obtuvo el registro de esta marca para, entre otros, los países del Benelux.

Winters llenó latas con bebida refrescante por encargo de Smart Drinks Ltd, empresa competidora de Red Bull y persona jurídica de las Islas Vírgenes Británicas. Para ello, Smart Drinks proporcionó a Winters latas vacías con sus cierres correspondientes. Dichas latas estaban provistas de diversos signos, algunos de los cuales eran similares a la marca de Red Bull. Smart Drinks también entregó a Winters el extracto de la bebida refrescante.

Siguiendo las instrucciones y recetas de Smart Drinks, la empresa Winters llenó las latas con una cantidad determinada del extracto, añadió agua y, en caso necesario, ácido carbónico y cerró las latas. Posteriormente, Winters devolvió las latas llenadas a Smart Drinks, que las exportó fuera del Benelux. En el presente asunto, Winters se limitó a prestar esos servicios de llenado para Smart Drinks, sin enviar las latas llenadas a dicha sociedad. Tampoco distribuyó ni vendió esas latas a terceros.

La empresa Red Bull acudió a los órganos jurisdiccionales neerlandeses alegando que Winters viola sus derechos de marca y solicitando que se ordene a esta última poner fin al uso de los signos similares a su marca. En este contexto, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) pregunta al Tribunal de Justicia si el mero «llenado» de envases provistos de un signo similar a una marca protegida debe calificarse «de uso de dicho signo» en el tráfico económico en el sentido de la Directiva de marcas,¹ aunque dicho llenado se realice como prestación de servicio a un tercero y por encargo de éste.

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que, en virtud de dicha Directiva, el titular de una marca puede prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico o similar a su marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y, debido a la existencia de un riesgo de confusión en el público, menoscabe o pueda menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios.

¹ 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 examina si, en el presente asunto, un prestador de servicios como Winters hace él mismo un «uso» de los signos similares a las marcas de Red Bull.

A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo.

Pues bien, un prestador de servicios que se limita a llenar, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, latas ya provistas de signos similares a marcas registradas no hace él mismo un «uso» de dichos signos en el sentido de la Directiva de marcas. En efecto, tal prestador ejecuta simplemente una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa de las latas y, en particular, en los signos que figuran en ellas, por lo que **únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso.**

Además, el Tribunal de Justicia señala que a esta apreciación se añade el hecho de que un prestador en la situación de Winters no haría, en cualquier caso, un uso de dichos signos «para productos o servicios» idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, en el sentido de la Directiva de marcas.

En efecto, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, esta expresión se refiere, en principio, a los productos o servicios del tercero que hace uso del signo. Pues bien, en el presente asunto, consta que el servicio prestado por Winters consiste en el llenado de latas y que **dicho servicio no presenta ninguna similitud con el producto para el que las marcas de Red Bull fueron registradas.**

Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado ya, en el marco de la prestación de servicios en línea, que esta expresión utilizada en la Directiva puede, en determinadas circunstancias, englobar productos o servicios de otra persona por cuenta de la cual actúa el tercero. Así, ha considerado que una situación en la que el prestador de servicios hace uso de un signo que se corresponde con una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa a través de dicho servicio está comprendida en dicha expresión cuando ese uso se hace de forma que se establece un vínculo entre el signo y el servicio del prestador.²

Sin embargo, el llenado de latas provistas de signos similares a marcas registradas no es, por su naturaleza, comparable a un servicio destinado a promover la comercialización de productos provistos de tales signos y no implica, en particular, la creación de **un vínculo entre esos signos y el servicio de llenado.** En efecto, la empresa que realiza el llenado no opera frente al consumidor, lo que excluye cualquier asociación entre sus servicios y los signos.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia responde que la Directiva de marcas debe interpretarse en el sentido de que un prestador de servicios que, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero llena envases –que le han sido proporcionados por dicho tercero, el cual ha puesto previamente en ellos un signo idéntico o similar a un signo protegido como marca– no realiza él mismo un uso de dicho signo que puede prohibirse.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

² Se trata, en particular, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 2011, L'Oréal y otros (asunto [C-324/09](#)); véase también CP nº [69/11](#).