

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 7 de enero de 2004 *

En el asunto C-100/02,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

y

Putsch GmbH,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 6, 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 L 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. P. Jann, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. C.W.A. Timmermans y D.A.O. Edward (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;

Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., por los Sres. W.J.H. Stahlberg y A. Ebert-Weidenfeller, Rechtsanwälte;
- en nombre de Putsch GmbH, por el Sr. P. Neuwald, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. G. Skiani y G. Alexaki, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. P. Ormond, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. R. Raith y N.B. Rasmussen, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., representada por el Sr. A. Ebert-Weidenfeller; de Putsch GmbH, representada por el Sr. P. Neuwald; del Gobierno helénico, representado por las Sras. G. Skiani y G. Alexaki; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. K. Manji, en calidad de agente, asistido por el Sr. D. Alexander, y de la Comisión, representada por el Sr. R. Raith, expuestas en la vista de 20 de mayo de 2003;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2003,

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resolución de 7 de febrero de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de marzo siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 6, 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 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (en lo sucesivo, «Gerolsteiner Brunnen»), y la sociedad Putsch GmbH (en lo sucesivo, «Putsch»), relativo a la supuesta usurpación de los derechos de marca de Gerolsteiner Brunnen debido a la utilización hecha por Putsch de los términos «KERRY Spring» en unas etiquetas de bebidas refrescantes que comercializa esta última sociedad.

Marco normativo

- 3 La Directiva 89/104 tiene por objeto, según su primer considerando, suprimir las disparidades existentes que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

- 4 El artículo 6 de la citada Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone en su apartado 1, letra b):

«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.»

- 5 El Derecho alemán se adaptó a la Directiva 89/104 mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, 1995 I, p. 156; en lo sucesivo, «Markengesetz»).

- 6 El artículo 23 de la Markengesetz, titulado «Uso de nombres e indicaciones descriptivas; Mercado de piezas de repuesto», dispone:

«El titular de una marca o de un nombre comercial no tendrá derecho a prohibir a un tercero, en el tráfico mercantil,

[...]

2. Usar un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial como indicación sobre características o cualidades de productos o servicios, como, en particular, su especie, calidad, destino, valor, origen geográfico o época de la obtención del producto o de la prestación del servicio,

[...]

a menos que este uso sea contrario a las buenas costumbres.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

- 7 Gerolsteiner Brunnen produce agua mineral y bebidas refrescantes a base de agua natural y las comercializa en Alemania. Es titular de la marca denominativa nº 1100746 «Gerri», registrada en Alemania con fecha de prioridad de 21 de diciembre de 1985, así como de las marcas denominativas/figurativas alemanas nºs 2010618, 2059923, 2059924 y 2059925, en las que figura la palabra «GERRI». Estas marcas cubren las aguas minerales, las bebidas no alcohólicas, las bebidas a base de zumos de fruta y las limonadas.
- 8 Desde mediados de los años noventa, Putsch comercializa en Alemania bebidas refrescantes con etiquetas que llevan las palabras «KERRY Spring». Estas bebidas

se producen y se embotellan en Ballyferriter, condado de Kerry, en Irlanda, por la sociedad irlandesa Kerry Spring Water, utilizando el agua procedente del manantial «Kerry Spring».

- 9 Gerolsteiner Brunnen demandó a Putsch ante los órganos jurisdiccionales alemanes por usurpación de sus derechos de marca. El Landgericht München, pronunciándose en primera instancia, estimó en lo esencial, las pretensiones de Gerolsteiner Brunnen y prohibió a Putsch utilizar el signo distintivo «KERRY Spring» para el agua mineral o las bebidas refrescantes. En cambio, el Oberlandesgericht München (Tribunal de Apelación), al conocer del recurso de apelación interpuesto por Putsch, desestimó las pretensiones de Gerolsteiner Brunnen. Esta última interpuso entonces un recurso de casación («Revision» en alemán) ante el Bundesgerichtshof.
- 10 El Bundesgerichtshof estima que, en el presente caso, en el asunto principal concurren los requisitos para que exista un riesgo de confusión fonética en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. En estas circunstancias, el resultado del recurso de casación («Revision») depende de la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 y, más en particular, de la cuestión de si la utilización «con carácter de marca» excluye la aplicabilidad de esta disposición.
- 11 En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof, mediante resolución de 7 de febrero de 2002, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas, ¿es aplicable si un tercero utiliza con carácter de marca (“markenmässig”) las indicaciones mencionadas en esta disposición?

- 2) En caso de respuesta afirmativa: la utilización con carácter de marca, ¿es una circunstancia que debe tenerse en cuenta en el marco de la ponderación, que exige el artículo 6, apartado 1, *in fine*, de la Primera Directiva sobre marcas, con respecto al criterio de la conformidad con las “prácticas leales en materia industrial o comercial”?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

- 12 Mediante sus cuestiones prejudiciales, que conviene examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que dilucide el alcance del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 en una situación como la que se da en el asunto principal.
- 13 Este órgano jurisdiccional observa que existen divergencias de criterios sobre si el uso de una indicación geográfica para distinguir productos e identificar su procedencia, lo que califica de uso «con carácter de marca» («markenmässig»), tiene como consecuencia que no se aplique el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104.
- 14 La Comisión ha señalado, refiriéndose a los trabajos preparatorios de la Directiva 89/104, que la propuesta de Primera Directiva del Consejo, relativa a la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1980, C 351, p. 1), preveía, en su artículo 5 (actualmente, artículo 6 de la Directiva 89/104), la fórmula «siempre que este uso no se realice con carácter de marca». Ahora bien, esta fórmula fue sustituida en la propuesta modificada [COM(85) 793 final (DO 1985, C 351, p. 4)] por las palabras «siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». La Comisión añade que de la exposición de motivos de la propuesta modificada se desprende que se efectuó la citada sustitución en aras de una mayor claridad.

- 15 En estas circunstancias, una expresión como «con carácter de marca» no puede considerarse adecuada para dilucidar el alcance del artículo 6 de la Directiva 89/104.

- 16 Para delimitar mejor su alcance en unas circunstancias como las del asunto principal, procede recordar que, mediante una limitación de los efectos de los derechos que el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al titular de una marca, el artículo 6 de esta Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios 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 (véase, en particular, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 62).

- 17 El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 permite al titular de una marca prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada [artículo 5, apartado 1, letra a)] y de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos de que se trate, implique por parte del público un riesgo de confusión [artículo 5, apartado 1, letra b)].

- 18 Según el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el titular de la marca no podrá prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas, en particular, al origen geográfico de un producto, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
- 19 Debe observarse que esta disposición no lleva a cabo distinción alguna entre los posibles usos de las indicaciones mencionadas en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. Para que una indicación de esta índole se halle comprendida dentro del ámbito de aplicación del citado artículo, basta con que se trate de una indicación relativa a una de las características que se enumeran en dicha disposición, como el origen geográfico.
- 20 En el presente caso en el asunto principal, se trata, por un lado, de la marca «GERRI», que no tiene ninguna connotación geográfica y, por otro lado, del signo «KERRY Spring», que se refiere al origen geográfico del agua utilizada en la elaboración del producto de que se trata, al lugar donde se embotella el producto, así como al lugar donde tiene su domicilio social el productor.
- 21 La Comisión ha puesto de manifiesto la índole geográfica de la expresión «KERRY Spring» al observar que el manantial «KERRY Spring» figura expresamente en la lista de aguas minerales reconocidas por Irlanda a los fines de la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (DO L 229, p. 1; EE 13/11, p. 47) (véase la lista de aguas minerales naturales reconocidas por los Estados miembros publicada por la Comisión en el DO 2002, C 41, p. 1).

- 22 El órgano jurisdiccional remitente observa que existe un riesgo de confusión fonética en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, entre «GERRI» y «KERRY», ya que la experiencia demuestra que, cuando encarga el agua verbalmente, la clientela abrevia «KERRY Spring» en «KERRY».
- 23 Por consiguiente, se plantea la cuestión de si tal riesgo de confusión entre, por un lado, una marca denominativa y, por otro, una indicación, de origen geográfico permite al titular de la marca invocar el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 para prohibir a un tercero el uso de la indicación de origen geográfico.
- 24 Para responder a esta cuestión, el único criterio de apreciación que indica el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 es el de si el uso que se haga de la indicación de origen geográfico se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. El requisito de «práctica leal» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 61).
- 25 Por consiguiente, el mero hecho de que exista un riesgo de confusión fonética entre una marca denominativa registrada en un Estado miembro y una indicación de origen geográfico de otro Estado miembro no puede bastar para afirmar que el uso de tal indicación en el tráfico económico no se realice conforme a las prácticas leales. En efecto, en una Comunidad de quince Estados miembros y de una gran diversidad lingüística, ya es considerable la posibilidad de que exista cualquier similitud fonética entre, por un lado, una marca registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación de origen geográfico de otro Estado miembro, y lo será aún más tras la próxima ampliación.

- 26 De ello se desprende que, en un asunto como el principal, incumbe al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes. Por lo que atañe a las bebidas embotelladas, entre las circunstancias que debe tener en cuenta dicho órgano jurisdiccional para apreciar, más en concreto, si puede considerarse que el productor de la bebida que lleva la indicación de origen geográfico practica una competencia desleal frente al titular de la marca, figuran, en particular, la forma y el etiquetado de las botellas.
- 27 Por lo tanto, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que, cuando existe un riesgo de confusión fonética entre, por un lado, una marca denominativa registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación, en el tráfico económico, del origen geográfico de un producto originario de otro Estado miembro, el titular de la marca sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico, en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, si ese uso no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias del caso.

Costas

- 28 Los gastos efectuados por los Gobiernos helénico y del Reino Unido, así como por la Comisión, 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 (Sala Quinta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 7 de febrero de 2002, declara:

El artículo 6, 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, debe interpretarse en el sentido de que, cuando existe un riesgo de confusión fonética entre, por un lado, una marca denominativa registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación, en el tráfico económico, del origen geográfico de un producto originario de otro Estado miembro, el titular de la marca sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico, en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, si el citado uso no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias del caso.

Jann

Timmermans

Edward

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de enero de 2004.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

V. Skouris