

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 27 de enero de 2005¹

I. Introducción

en materia de marcas, define el concepto de marcas:²

1. En el presente procedimiento, se solicita una vez más al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las normas relativas al carácter distintivo de las marcas. En esta ocasión se discute si el «eslogan» o frase publicitaria «HAVE A BREAK» ha adquirido carácter distintivo al ser utilizado como parte de la marca registrada «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT». El núcleo del presente litigio estriba en la cuestión de si esta clase de uso de un signo puede generar un carácter distintivo relevante a efectos del Derecho de marcas o bien se opone a su reconocimiento como marca.

«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.»

3. Las causas de denegación del registro de marcas están establecidas en el artículo 3. En el presente asunto interesa en particular el apartado 1, letra b), del citado artículo:

II. Marco jurídico

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

2. El artículo 2 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

a) [...]

2 — DO 1989, L 40, p. 1, modificada por última vez por la Decisión 92/110/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104 (DO 1992, L 6, p. 35).

1 — Lengua original: alemán.

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico;

c) — h) [...]»

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

4. Sin embargo, el artículo 3, apartado 3, primera frase, prevé una excepción a esta prohibición de registro:

«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.»

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.

2. — 5. [...]»

5. En Gran Bretaña, la legislación nacional se adaptó a las citadas normas mediante el artículo 3 de la Trade Mark Act 1994 [Ley de marcas de 1994].

7. El artículo 10, apartado 2, letra a), precisa el concepto de uso de una marca en relación con el uso que da derecho a conservarla:

6. El artículo 5 de la Directiva 89/104 establece los derechos conferidos por la marca:

«2. Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada;»

8. El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,³ contiene disposiciones de un tenor prácticamente idéntico.

producto del que se hiciera publicidad con él se atribuiría a los fabricantes de la barra de chocolate Kit Kat.

III. La petición de decisión prejudicial

9. La Court of Appeal conoce de un litigio en el que se discute si el eslogan «HAVE A BREAK» puede registrarse como marca en Gran Bretaña para chocolate, productos de chocolate, confitería, caramelos y galletas. La solicitante es Société des produits Nestlé SA, que al mismo tiempo es titular de las marcas «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT» y «KIT KAT», registradas para los mismos grupos de productos. Mars UK Ltd se opone al registro de la marca «HAVE A BREAK».

11. El examinador de la Oficina de Patentes británica y un tribunal de primera instancia denegaron el registro de la marca porque «HAVE A BREAK» no tiene carácter distintivo inherente ni ha adquirido el carácter distintivo necesario a resultas del uso de «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT».

12. Sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Court of Appeal confirmó las resoluciones de las instancias anteriores en la medida en que «HAVE A BREAK» carece de carácter distintivo inherente a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104.

10. Las partes discuten si el eslogan «HAVE A BREAK» posee tal carácter distintivo efectivo en sí mismo (inherente) o a resultas del uso como parte de la marca «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT» que un

13. Sin embargo, la Court of Appeal no excluye que «HAVE A BREAK» haya adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso como parte del eslogan «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT», protegido como marca. Si bien las instancias anteriores rechazaron que la utilización como parte de una marca tuviera valor probatorio alguno de un carácter distintivo autónomo, a juicio de

³ — DO 1994, L 11, p. 1, modificado por última vez por el Reglamento (CE) n° 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por el que se modifica el Reglamento n° 40/94, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (DO L 296, p. 1).

la Court of Appeal tal parte podría adquirir carácter distintivo propio, por ejemplo, si remitiera necesariamente a los consumidores a la marca protegida.

reserva de determinados casos particulares⁴ que carecen aquí de pertinencia, un signo (y, por tanto, también un sintagma) puede registrarse como marca de conformidad con la Directiva 89/104⁵ si posee carácter distintivo. Ello se infiere del tenor y de la sistemática de las diversas disposiciones de la Directiva relativas a las causas de denegación, así como de sus considerandos.⁶

14. En consecuencia, la Court of Appeal planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«El carácter distintivo de una marca a que hacen referencia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 40/94 del Consejo ¿puede adquirirse a resultas o como consecuencia del uso de dicha marca como parte de otra marca o de forma conjunta con ésta?»

16. Un signo tiene carácter distintivo cuando es apropiado para identificar un producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.⁷ El Tribunal de Justicia parte de un concepto universal del carácter distintivo que no puede ser sustituido en relación con marcas específicas por criterios específicos.⁸

17. A la hora de examinar si una marca tiene carácter distintivo, deberán tomarse en consideración los productos y servicios comprendidos en la solicitud de registro y la percepción que tiene de la marca el público relevante, que es el consumidor de

IV. Apreciación

A. Introducción

15. La petición de decisión prejudicial versa sobre la cuestión de si el sintagma «HAVE A BREAK» puede registrarse como marca. A

4 — Éstas son las causas de denegación «preliminares», por ejemplo, el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104. A tal respecto, véanse las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartados 74 y ss., y de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartados 43 y ss.

5 — En el presente asunto no es aplicable el Reglamento nº 40/94, citado por la Court of Appeal y, por lo tanto, no se volverá a citar en lo sucesivo. Ahora bien, por cuanto resulte aquí pertinente, se invocará la jurisprudencia relativa a las correspondientes disposiciones y conceptos del citado Reglamento.

6 — Sentencia Philips, citada en la nota 4 *supra*, apartados 29 y ss.

7 — Sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 46; Linde y otros, citada en la nota 4 *supra*, apartados 40 y 47, y de 21 de octubre de 2004, OAMI/Épo Möbelwerk (C-64/02 P, Rec. p. I-10031), apartado 33.

8 — Sentencia OAMI/Épo Möbelwerk, citada en la nota 7 *supra*, apartado 36.

estos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.⁹ Ello debe ser objeto de una apreciación concreta.¹⁰

18. Existe una distinción entre carácter distintivo inherente y adquirido. El carácter distintivo inherente se examina en relación con la causa de denegación consistente en la falta de carácter distintivo, establecida en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. Este examen debe llevarse a cabo con independencia del uso del signo. Se refiere exclusivamente a la cuestión de si el signo tiene en sí mismo carácter distintivo.

19. La Court of Appeal ya ha declarado en el presente asunto que los consumidores relevantes perciben el sintagma «HAVE A BREAK» como una invitación neutral en cuanto a su origen y, en consecuencia, no tiene un carácter distintivo inherente.

B. Sobre el concepto de uso

20. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva

89/104, un signo puede adquirir, debido al uso que se haga del mismo, un carácter distintivo que no tenía inicialmente y puede, por tanto, ser registrado como marca. Así pues, el signo adquiere sólo mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro. Esta disposición introduce una atenuación importante a la norma prevista en el artículo 3, apartado 1, letra b), según la cual será denegado el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.¹¹

21. La cuestión de la Court of Appeal versa sobre si, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, una parte de una marca puede adquirir, como consecuencia del uso de la marca principal, un carácter distintivo de forma autónoma y con independencia de la marca principal. En efecto, Nestlé pretende probar que, mediante el uso de la marca principal «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT», el elemento controvertido «HAVE A BREAK» ha adquirido también carácter distintivo. En cambio, Mars rechaza cualquier utilización de pruebas que se refieran al uso de la marca principal y sólo admite un uso de la parte con independencia de la marca principal.

22. A tal respecto ha de aclararse en primer lugar que el Tribunal de Justicia no puede declarar en el marco de un procedimiento prejudicial si un signo determinado ha adquirido carácter distintivo. Antes bien, la

⁹ — Sentencias Philips, citada en la nota 4 *supra*, apartados 59 y 63; Linde y otros, citada en la nota 4 *supra*, apartado 41; de 12 de febrero de 2004, Henkel (C-218/01, Rec. p. I-1725), apartado 50; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 34; de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089), apartado 35, Procter & Gamble/OAMI (asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141), apartado 33, y Procter & Gamble/OAMI, (asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, Rec. p. I-5173), apartado 33.

¹⁰ — Sentencia de 16 de septiembre de 2004, Nichols (C-404/02, Rec. p. I-8499), apartado 27.

¹¹ — Sentencia Windsurfing Chiemsee, citada en la nota 7 *supra*, apartados 44 y 45.

función del Tribunal de Justicia consiste en interpretar el Derecho comunitario de forma tal que el órgano jurisdiccional remitente pueda aplicarlo correctamente en el procedimiento principal. En consecuencia, el Tribunal de Justicia únicamente puede pronunciarse sobre la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 y no sobre la cuestión de si «HAVE A BREAK» ha adquirido carácter distintivo en Gran Bretaña.

23. El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 permite el registro de una marca si, debido al uso que se ha hecho *de la misma*, ha adquirido un carácter distintivo. Mars y la Comisión infieren de esta formulación que no cabe invocar un uso como parte de otra marca para acreditar carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104. Esta tesis no resulta convincente, pues —como también alega el Gobierno irlandés— el uso de una marca comprende, a la vista de su sentido literal, tanto su uso independiente como su uso como parte de una marca en su totalidad.

24. En contra de lo que sostiene el Gobierno británico, no cabe deducir otra cosa del artículo 10 de la Directiva 89/104. Los artículos 10 y ss. versan sobre la pérdida de la protección conferida por la marca como consecuencia de la falta de uso. Un titular de una marca únicamente puede reservarse determinados signos como marca para su uso exclusivo si los usa efectivamente. Desde un punto de vista sistemático, sería seguramente erróneo reconocer un uso para la

adquisición de carácter distintivo pero no estimarlo suficiente para impedir la pérdida de la protección conferida por la marca. No obstante, no se excluye que el uso de una marca como parte de otra marca sea suficiente a efectos del artículo 10. Con arreglo al artículo 10, apartado 2, letra a), el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca bajo la cual ésta haya sido registrada también se considerará uso. En esta definición también se incluye el uso de un signo como parte de una marca principal. Esa parte no sólo estaría registrada como parte de una marca principal, sino también sola, sin los demás elementos de la marca principal. No obstante, el uso de la marca principal sólo diferiría de la marca parcial registrada en determinados elementos. El carácter distintivo de la marca parcial no se vería afectado si dicha marca hubiera adquirido carácter distintivo mediante el mismo uso antes de su registro.

25. El concepto de uso de una marca también se utiliza, junto a los artículos 3, apartado 3, y 10 de la Directiva 89/104, en el marco del artículo 5, en el que se definen los derechos conferidos por la marca. El titular de la marca puede prohibir a cualquier tercero el uso de su marca o de otros signos si existe un riesgo de confusión. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha limitado el concepto de uso a los casos en que el uso de un signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consis-

tente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.¹² Esta limitación se deriva del hecho de que la finalidad de la protección conferida por la marca no justifica prohibir usos —y, con ello, restringir la libertad de los usuarios— que carezcan de pertinencia para la función de la marca.¹³

26. No obstante, el concepto de uso en el marco del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 es más amplio que en el artículo 5, apartado 1, dado que se le atribuye una función por completo distinta. En el artículo 3, apartado 3, no tiene por objeto definir el alcance de la protección del Derecho de marca, sino únicamente describir cómo un signo que, por sí mismo, no tiene carácter distintivo puede adquirir tal carácter, a saber, mediante su uso. En consecuencia, el elemento decisivo será también, en el caso de las partes de una marca, si el uso da lugar a la adquisición del carácter distintivo.

27. En opinión de Mars, esta interpretación sería contraria a la sentencia Philips.¹⁴ En ese asunto, el Tribunal de Justicia exigió expresamente «el uso de la marca como tal» para la adquisición de carácter distintivo.

28. El Tribunal de Justicia examinó en la sentencia Philips, entre otras cuestiones, si un signo constituido por la forma de un producto puede adquirir carácter distintivo mediante su uso. En este caso se trataba de la representación del plano superior de una máquina de afeitar eléctrica dotada de tres cabezas rotatorias, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias que forman un triángulo equilátero. Philips había comercializado de forma exclusiva máquinas de afeitar con esta forma durante un largo período y sostenía la tesis de que la forma cuyo registro como marca se solicitaba había adquirido carácter distintivo como consecuencia de tal comercialización en exclusiva durante tal largo período.

29. El Tribunal de Justicia consideró que debe examinarse el carácter distintivo del signo que consiste en la forma de un producto, incluso el adquirido gracias al uso que se ha hecho del mismo, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.¹⁵

30. Sin embargo, a continuación graduó tal declaración del modo siguiente:

«Por último, la identificación del producto por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias *al uso de la marca como tal* y, por tanto, gracias a la naturaleza

12 — Véanse las sentencias de 14 de mayo de 2002, Höpferhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187), apartado 16; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartados 51 y 54, y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 59.

13 — Sentencia Arsenal Football Club, citada en la nota 12 *supra*, apartados 51 y ss.

14 — Citada en la nota 4 *supra*.

15 — Sentencia Philips, citada en la nota 4 *supra*, apartado 63.

y al efecto de ésta, que la hacen apropiada para distinguir el producto de que se trata de los de otras empresas.»¹⁶

31. Mars deduce de lo anterior que el uso de un signo como parte de una marca no puede utilizarse con el fin de acreditar la adquisición de carácter distintivo. Ahora bien, esta conclusión no resulta convincente por el hecho de que la sentencia Philips no contiene mención alguna a que el uso de una sucesión de signos como parte de una marca no constituya el uso de una marca como tal.

32. Además, el pasaje antes citado sólo puede integrarse en el contexto general de la jurisprudencia en materia de Derecho de marcas si el uso de una marca como tal comprende cualquier uso que dé lugar a la adquisición de carácter distintivo. De otro modo, los signos no podrían gozar de la protección en cuanto marcas, aunque hubieran adquirido carácter distintivo, sólo porque el uso de un signo que da lugar a este carácter distintivo no constituye un «uso [de la marca] como tal». El Tribunal de Justicia toma únicamente en consideración el carácter distintivo y rechaza criterios específicos para determinadas clases de marcas.¹⁷ Los signos con carácter distintivo únicamente no podrán reconocerse como marcas cuando concurra una de las causas de denegación calificadas como insalvables —obstáculos «preliminares», en la terminología de la sentencia Linde y otros— previstas en el

artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104.¹⁸

33. El concepto de uso recogido en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 ha de interpretarse, pues, en función de su resultado. Todo uso que confiera a un signo el carácter distintivo necesario para su registro como marca ha de considerarse un uso de una marca como tal y satisface los requisitos del artículo 3, apartado 3. Esta interpretación resulta confirmada por el pasaje antes citado de la sentencia Philips en la medida en que el Tribunal de Justicia se basa también en «la naturaleza y el efecto» de una marca.¹⁹ Un uso que da lugar a la adquisición de carácter distintivo debe, en consecuencia, tenerse en cuenta en el marco del artículo 3, apartado 3.

34. Sin embargo, a juicio del Gobierno británico y de Mars, el riesgo de una *extensión injustificada* de la protección de la marca principal podría justificar la aplicación de criterios *más estrictos* a la hora de

18 — La citada declaración del Tribunal de Justicia en la sentencia Philips (citada en la nota 4 *supra*, apartado 64) se explica en el contexto de la causa de denegación preliminar establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104 (la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico). El carácter distintivo potencial del signo no se infería, en efecto, del signo o de su uso, sino presumiblemente de la circunstancia de que el consumidor atribuía todas las máquinas de la clase controvertida al anterior monopolista y, en consecuencia, percibía la representación de tales máquinas como una referencia a tal empresa. No obstante, habría bastado con que el Tribunal de Justicia se hubiera limitado a tal respecto a sus consideraciones sobre tal obstáculo preliminar, sin intentar integrarlas en la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104.

19 — Esta referencia es más evidente en la versión francesa de la sentencia Philips (citada en la nota 4 *supra*, apartado 64) que en las versiones alemana e inglesa, dado que, en francés *l'usage* es masculino y *la marque* es femenino.

16 — Sentencia Philips, citada en la nota 4 *supra*, apartado 64.

17 — Véase, últimamente, la sentencia OAMI/Erpo Möbelwerk, citada en la nota 7 *supra*, apartados 33 y 34.

apreciar el carácter distintivo de partes de una marca. Ese temor se basa en la consideración de que las partes de una marca no adquieren carácter distintivo propio, sino que lo obtienen del carácter distintivo de la marca principal. Si se reconociera la existencia de este carácter distintivo derivado, también debería reconocerse la existencia de otras marcas derivadas de segundo rango, que, por su parte, no habrían adquirido carácter distintivo propio, sino que sólo lo obtendrían de las marcas derivadas de primer rango. Este proceso de extensión puede prolongarse *ad infinitum*.

35. A primera vista, parece como si este riesgo no pudiera soslayarse. Sin embargo, si se examina más de cerca, resulta ser ilusorio. La posible obtención de carácter distintivo depende, en efecto, del carácter distintivo de la respectiva marca principal que le sea inherente o que haya adquirido mediante uso. En principio, las marcas principales con un carácter distintivo fuerte pueden transmitir relativamente mucho carácter distintivo a sus partes. Al mismo tiempo, en las marcas fuertes existen relativamente muchas partes y variaciones de la marca principal que ya tienen carácter distintivo propio debido al uso de la marca principal, al permitir al público relevante deducir la marca principal y, en consecuencia, el origen del producto, aunque se utilicen con independencia de la marca principal en cuanto marca. Así pues, la marca principal que posee carácter distintivo transmite carácter distintivo a las marcas derivadas. La extensión de la protección conferida por la marca constituye, por tanto, una consecuencia necesaria de este carácter distintivo transmitido.

36. No obstante, las marcas derivadas no pueden transmitir, por regla general, en la misma medida carácter distintivo a otras marcas derivadas de rango inferior. Son mucho menos conocidas que la marca principal. Cuando la marca derivada de primer rango no tiene un carácter distintivo propio suficiente, sino que lo adquiere únicamente por medio de su vinculación con la marca principal, es improbable que una marca derivada de segundo rango pueda adquirir carácter distintivo únicamente en virtud de su vinculación con la primera marca derivada. En consecuencia, difícilmente es de temer una extensión de la protección que brinda el Derecho de marcas.

37. El Gobierno británico se adhiere, además, a las alegaciones del examinador al rechazar el registro de marcas que simplemente se parezcan a una marca registrada y, en consecuencia, puedan ser confundidas con ésta. A su juicio, sólo será posible el registro cuando los signos hayan sido efectivamente utilizados y, por tanto, hayan sido percibidos en sí mismos por los consumidores relevantes como identificativos de la procedencia empresarial del producto.

38. Esta tesis es correcta en la medida en que excluye del registro signos que ni tienen un carácter distintivo inherente ni han sido usados. Con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104, los signos sin carácter distintivo inherente pueden adquirir carácter distintivo únicamente mediante el uso que se haga de ellos. A tal respecto, la necesidad del uso se opone al registro de signos como marcas cuyo carácter distintivo se infiera

únicamente de su similitud con una marca principal fuerte, pero que no se hayan usado conjuntamente con dicha marca principal fuerte. Ahora bien, lo anterior no excluye que el uso de partes de una marca como parte de una marca principal también dé lugar a la adquisición de carácter distintivo por tales partes.

39. Con todo, la aducida contraposición entre el carácter distintivo que fundamenta una marca y el riesgo de confusión que impide el registro de ésta no puede prosperar en última instancia. Tanto el riesgo de confusión como el carácter distintivo se basan en la idea de que el consumidor infiere de un signo utilizado como marca la indicación de que el producto designado procede del titular de la marca. En consecuencia, se da una intersección entre la cantidad de signos que los consumidores pertinentes pueden confundir con una marca principal fuerte y la cantidad de partes de esta marca principal de las que tales consumidores pueden inferir la misma indicación relativa a la procedencia del producto designado, al igual que de la marca misma. A pesar de este solapamiento, ha de seguir manteniéndose que estas partes deben ser reconocidas como marcas si han adquirido carácter distintivo.

40. Por lo demás, hasta la fecha la práctica de las instituciones comunitarias competentes no ha negado en principio el reconocimiento como marca a partes de una marca que (parece que) han adquirido carácter distintivo mediante el uso de la marca principal. El signo controvertido en la

sentencia *Windsurfing Chiemsee* era la palabra *Chiemsee*, que pudo adquirir carácter distintivo en virtud de su uso en el contexto general de una marca figurativa.²⁰ El Tribunal de Primera Instancia examinó en la sentencia *Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*²¹ un elemento de marcas denominativas más complejas, y en la sentencia *Eurocermex*²² analizó una marca figurativa que se utilizaba en la mayor parte de los casos conjuntamente con marcas denominativas, sin que se suscitase como problema la cuestión del uso conjunto con la marca principal. Tampoco la Sala de Recurso de la OAMI, en el procedimiento de recurso *Ringling Bros.*, al que han aludido las partes, se sirvió del uso de una marca denominativa como elemento de una marca mixta denominativa y figurativa para excluir la posible adquisición del carácter distintivo.²³ Por último, la Nota Práctica de la División de Examen de la OAMI de 1 de marzo de 1999 admite, al objeto de acreditar el uso, la prueba del uso como elemento de un signo más complejo.²⁴

41. En consecuencia, el uso de un sintagma como elemento de una marca denominativa puede dar lugar, en principio, a que dicho sintagma adquiera el carácter distintivo necesario para ser registrado como marca.

20 — Citada en la nota 7 *supra*, apartado 10.

21 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003 (T-237/01, Rec. p. II-411), apartado 59.

22 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2004 (T-399/02, Rec. p. II-1391), apartados 50 y 51.

23 — Decisión de la Segunda Sala de Recurso de 23 de mayo de 2001, adoptada en el asunto R 111/2000-2 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH]*.

24 — http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, consultada por última vez el 16 de diciembre de 2004.

C. Sobre la apreciación de la prueba del carácter distintivo adquirido

42. Sin embargo, la petición de decisión prejudicial pone de manifiesto que el carácter distintivo de partes de marcas usadas depara especiales dificultades. Éstas se toman en consideración a pesar de la validez universal del criterio del carácter distintivo. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si bien los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros.²⁵

43. El público relevante percibe normalmente —como la Comisión subraya acertadamente— las marcas complejas como un todo, cuyos diferentes detalles, en particular los elementos de la marca, no se detiene a examinar.²⁶ Ya por esta razón el Tribunal de Justicia rechazó examinar por separado los elementos en la apreciación de marcas mixtas. Antes bien, tal apreciación debe basarse en la impresión de conjunto producida por la marca.²⁷ En consecuencia, para acreditar el carácter distintivo adquirido mediante el uso como elemento de una marca, no basta con probar el uso de la marca en su totalidad. Por el contrario, debe

acreditarse asimismo que el público relevante percibe el elemento controvertido, en caso de uso separado, de forma tal que dicho elemento identifica un producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distingue tal producto de los de otras empresas.

44. Así, será probable la adquisición de carácter distintivo cuando el elemento controvertido resulte esencial en relación con la marca en su totalidad, tal como ocurría, por ejemplo, con la marca sobre la que versaba la sentencia *Windsurfing Chiemsee*.²⁸ En cambio, parece improbable que los elementos no esenciales, en caso de ser utilizados por separado, desarrollen el carácter distintivo necesario. Los consumidores pertinentes no atribuirán por regla general al titular de la marca en su conjunto los productos y servicios designados con un elemento no esencial de la marca.

45. Pues bien, en el presente asunto no procede estimar que se esté en presencia de un elemento no esencial, pues el eslogan «HAVE A BREAK» conducirá presumiblemente a muchos consumidores relevantes, de ser utilizado aisladamente, a completarlo de forma refleja con el sintagma «HAVE A KIT KAT». Sin embargo, esta acción refleja no basta por sí sola para acreditar carácter distintivo. Por el contrario, debe probarse que los consumidores relevantes atribuyen al fabricante de Kit Kat un producto o servicio identificado, como si fuera una marca, con

25 — Sentencia OAMI/Erpo Möbelwerk, citada en la nota 7 *supra*, apartado 34.

26 — Sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 25.

27 — Sentencia SABEL, citada en la nota 26 *supra*, apartado 23, y —en relación con una marca denominativa— sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (COMPANYLINE) (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartado 24.

28 — Citada en la nota 7 *supra*, apartado 10.

«HAVE A BREAK» —es decir, por ejemplo, el cartel de una chocolatería o la inscripción de una caja de galletas—. Por tanto, el Gobierno británico alega con razón que no basta con que estos consumidores se pre-

gunten únicamente si el producto o servicio procede de este fabricante. En esta pregunta sólo se pondría de manifiesto el riesgo de confusión.

V. Conclusión

46. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial del modo siguiente:

«El uso de un sintagma como elemento de una marca denominativa puede, en principio, dar lugar a que dicho sintagma adquiera el carácter distintivo necesario para ser registrado como marca. La prueba del carácter distintivo adquirido mediante el uso como elemento de una marca exige que el público relevante perciba el elemento controvertido, en caso de uso separado, de forma tal que dicho elemento identifique un producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinga tal producto de los de otras empresas.»