

Asunto C-63/97

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik

(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Directiva sobre marcas — Uso no autorizado de la marca BMW
en la publicidad de una empresa de venta de automóviles»

Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacobs, presentadas el 2 de abril de 1998	I - 909
Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1999	I - 925

Sumario de la sentencia

- 1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Aplicación de las disposiciones transitorias nacionales existentes con anterioridad a la adaptación del Derecho nacional a la Directiva — Procedencia — Requisitos
(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 4)*
- 2. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Ámbitos de aplicación respectivos de los apartados 1, 2 y 5 del artículo 5
(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, aps. 1, 2 y 5)*

3. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento — Uso de la marca en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva — Concepto — Anuncio al público, hecho por una empresa tercera, relativo a la venta o a la reparación y mantenimiento de productos que llevan la marca — Inclusión*
[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra a)]

4. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento — Oposición del titular de la marca a la utilización de ésta por un tercero con fines de publicidad para la venta, reparación y mantenimiento de productos designados por la marca — Improcedencia — Excepción — Riesgo de confusión entre la empresa tercera y el titular de la marca*
(Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts. 5 a 7)

1. Sin perjuicio de la obligación del órgano jurisdiccional remitente de interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible, de conformidad con el Derecho comunitario, éste no se opone a una disposición transitoria nacional según la cual un recurso de casación, interpuesto contra una resolución recaída con anterioridad a la fecha de puesta en vigor tardía de las normas de adaptación del Derecho interno a la Directiva 89/104 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe resolverse en Derecho nacional conforme a las normas aplicables con anterioridad a dicha fecha, aunque la sentencia se dicte con posterioridad a la mencionada fecha.

En efecto, si bien el apartado 4 del artículo 5 de dicha Directiva trata de limitar los efectos en el tiempo de las nuevas disposiciones nacionales que hayan adaptado el Derecho interno a la Directiva, ésta no determina el Derecho nacional aplicable en supuestos distintos de los contemplados por dicha disposición. En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional aplicar las normas del Derecho nacional, incluidas sus disposiciones transitorias, interpretándolo, en la medida de

lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva

2. El ámbito de aplicación, por un lado, de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y, por otro, del apartado 5 del artículo 5 de la misma Directiva, depende de si el uso de la marca se hace con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca, o con fines distintos.

3. El uso de una marca sin autorización del titular, realizado para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializada o es especialista en dichos productos, constituye un uso de la marca en el sentido de la letra a) del apartado 1 del

artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, dado que se usa la marca para identificar el origen de los productos que son objeto del servicio prestado y, por consiguiente, para distinguir dichos productos de otros que podrían haber sido objeto de los mismos servicios.

Sólo al apreciar la legalidad del uso de una marca en los supuestos mencionados en los apartados 2 y 5 del artículo 5 de la Directiva 89/104, y no en la fase de calificación del uso en el marco del artículo 5 de la Directiva surge la cuestión de si con el uso se pretende obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se puede causar perjuicio a los mismos, por ejemplo, haciendo creer erróneamente al público que existe una relación entre el anunciante y el titular de la marca.

4. Los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos productos, a menos que

se utilice la marca de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.

Por una parte, por lo que respecta al uso de una marca para anunciar al público la reventa de productos designados con dicha marca, tal uso informativo de la marca es necesario para asegurar el derecho de reventa derivado del artículo 7 de dicha Directiva y con él no se obtiene un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dicha marca. En efecto, el mero hecho de que el comerciante obtenga una ventaja del uso de la marca, porque la publicidad, correcta y legal, de venta de los productos amparados por la marca confiera a su propia actividad un aura de calidad, no es motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva.

Por otra parte, por lo que respecta al uso de una marca para informar al público de la reparación y mantenimiento de productos designados con dicha marca, tal uso no constituye una comercialización ulterior amparada por el artículo 7 de la Directiva, sino un uso que indica el destino de un servicio en el sentido de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva, que es legítimo en la medida en que el uso sea necesario para indicar dicho destino y que es conforme a las prácticas leales en

materia industrial o comercial. A este respecto, la condición de que el uso de la marca debe hacerse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca, análoga a aquella a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la marca de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha marca.

En efecto, el artículo 6 de la Directiva, al igual que el artículo 7, 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.