

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 13 de junio de 2002¹

1. ¿El propietario de una marca registrada puede prohibir cualquier uso, en el tráfico económico, de signos idénticos para los mismos productos o servicios, distinto de los contemplados en el artículo 6 de la Primera Directiva sobre marcas (en lo sucesivo, «Directiva» o «Primera Directiva»)?² O, por el contrario, ¿la exclusividad que reconoce el artículo 5 alcanza sólo al empleo que revela su origen, es decir, la relación existente entre el titular y los productos o los servicios que la marca representa? Y, en caso de que este segundo interrogante reciba una respuesta positiva, ¿la utilización que expresa un sentimiento de apoyo, de lealtad o de afiliación hacia el dueño del signo es indicativa de ese vínculo?

2. Estas son las dudas que la High Court of Justice (England & Wales) —en lo sucesivo, «High Court»— quiere que el Tribunal de Justicia despeje en este proceso prejudicial.

I. Los hechos del litigio principal y las cuestiones prejudiciales

3. Arsenal Football Club plc (en lo sucesivo, «Arsenal») es un renombrado club de fútbol inglés, fundado en 1886, al que se conoce también con el sobrenombre *the Gunners*.

4. Desde el año 1989 tiene registradas dos marcas denominativas, «Arsenal» y «Arsenal Gunners», y dos gráficas, una llamada *The Crest Device* y la otra *The Cannon Device*, todas ellas para distinguir artículos de confección, prendas de vestir y calzado deportivo, productos incluidos en la clase 25ª del nomenclátor internacional de marcas.

5. El señor Matthew Reed es un comerciante que desde 1970 vende recuerdos y prendas relacionados con el club demandante en los alrededores del campo de

¹ — Lengua original: español.

² — 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 40, p. 1).

fútbol de Highbury, que es el estadio del equipo. Esos objetos incorporan los signos que el club tiene registrados como marcas.

6. En particular, comercializa bufandas donde aparece de forma preeminente la palabra «Arsenal». Son productos cuyo carácter no oficial el señor Reed anuncia en los tenderetes donde ejerce la actividad, colocando un gran cartel con el siguiente texto:

«El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas de los artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal».

7. Arsenal dirigió dos acciones contra el señor Reed. Una por usurpación (*passing off*) y la otra por violación del derecho de marca, tramitadas en un único proceso. La primera ha sido desestimada porque, a juicio de la High Court, el club demandante no ha probado la existencia de una verdadera confusión en los consumidores y, en particular, no ha acreditado que el público considere que los productos que vende el demandado procedan de Arsenal o sean comercializados con su autorización.

8. En relación con la segunda acción, la High Court ha rechazado el argumento de Arsenal conforme al cual la explotación que el señor Reed hace de las indicaciones y de los símbolos que tiene registrados como marca es percibida por los consumidores como un uso que indica la procedencia de los productos (*badge of origin*), es decir, constitutiva de una utilización del signo «en cuanto marca» (*trademark use*).

9. En opinión del tribunal británico, las denominaciones y los gráficos que el demandado incorpora a los productos que vende son percibidos por el público como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación (*badge of support, loyalty or affiliation*).

10. Con este preámbulo, la High Court formula al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas:

«1) En el supuesto de que una marca se halle válidamente registrada y un tercero

- a) utilice en el tráfico económico un signo idéntico a esa marca en relación con productos iguales a los de la persona a cuyo nombre está registrada la marca,

- b) sin poder fundarse en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, para oponerse a una acusación de violación del derecho de marca,

12. En la vista que tuvo lugar el 14 de mayo de 2002 comparecieron las partes en el proceso principal y la Comisión, para presentar oralmente sus alegaciones.

III. El marco jurídico

¿puede oponerse a la acusación de violación, basándose en que el uso denunciado no indica el origen de los productos (es decir, la relación en el tráfico económico entre los productos y el titular de la marca)?

1. *El derecho comunitario: la Primera Directiva*

13. La Directiva «tiene por empeño la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el fin de que sean suprimidas las disparidades que puedan obstaculizar la libertad en la circulación de mercancías y en la prestación de servicios, o falsear las condiciones de la competencia en el mercado común. Pero la armonización que persigue sólo es parcial, de modo que la intervención del legislador comunitario queda reducida a determinados aspectos relativos a las marcas adquiridas mediante registro».³

- 2) En caso de respuesta afirmativa, ¿es suficiente para expresar esa relación el hecho de que el uso se perciba como señal de apoyo, lealtad o afiliación al titular de la marca?»

II. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

11. Han presentado observaciones escritas en este procedimiento, dentro del plazo señalado al efecto por el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, Arsenal, el señor Reed, la Comisión y la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio.

14. El artículo 2 afirma que:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representa-

3 — Punto 3 de las conclusiones que presenté el 6 de noviembre de 2001 en el asunto C-273/00, *Streckmann*, en el que aún no ha sido pronunciada sentencia. Véanse los considerando primero, tercero, cuarto y quinto de la Primera Directiva.

ción gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

servicios [letra a)]. Comprende los casos de imitación y de usurpación. Esta letra protege contra las copias, como de manera expresa ha señalado la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio en sus observaciones escritas. La protección es absoluta e incondicionada,⁵ sin más límites que los derivados del artículo 6 de la Directiva.

15. El artículo 5, que lleva por epígrafe «Los derechos conferidos por la marca», diseña los distintos grados de protección jurídica que la Directiva manda dispensar a los titulares de esta modalidad de propiedad industrial.⁴

A. El apartado 1 del artículo 5

16. En el apartado 1 se confiere al titular la facultad de oponerse a cualquier tercero que use la marca en el tráfico económico. Distingue, sin embargo, dos grados de utilización y, consecuentemente, diferentes niveles de protección.

17. El primero consiste en el uso de un signo idéntico para los mismos productos o

18. Por su parte, la letra b) contempla tres hipótesis: la identidad de signos y la similitud entre productos y servicios; a la inversa, la semejanza de indicaciones y la igualdad de los bienes o de las prestaciones; y, finalmente, el parecido de unas y otros. En estos casos la protección queda condicionada a la existencia de riesgo de confusión, que comprende la posibilidad de asociación.⁶

19. En el curso de este proceso incidental los comparecientes han debatido si el poder del propietario alcanza a prohibir el uso de la marca o, de forma más amplia, del signo

4 — Un examen del contenido del artículo 5 de la Directiva se encuentra en la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905), apartados 27 y siguientes. Yo mismo he tenido ocasión de analizar el precepto en las conclusiones que he presentado el 21 de marzo de 2002 en el asunto C-23/01, Robelco, en el que aún no ha sido dictada sentencia (puntos 24 y siguientes).

5 — Véase el décimo considerando de la Directiva. Más adelante precisaré lo que, en mi opinión, ha de entenderse por «protección absoluta».

6 — Es total el paralelismo entre el apartado 1 del artículo 5 y el mismo apartado del artículo 4, que regula las causas de denegación o de nulidad relativas. Recuérdese que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la idea de riesgo de asociación, que utilizan los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance [véase, por todas, la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartado 34].

que incorpora. La discusión es bizantina. El objeto de la Directiva son las marcas registradas,⁷ es decir, los signos que, susceptibles de una representación gráfica, son aptos para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.⁸ Así pues, en los casos de identidad de símbolos,⁹ el usurpador utiliza la marca propiamente dicha (el signo registrado)¹⁰ y, por el contrario, en los de similitud, usa indicaciones parecidas, pero que, por definición, no son la marca.¹¹

confundir a los consumidores por su parecido con los que tiene registrados.

B. Los apartados 2 y 5 del artículo 5

20. El dato decisivo es que el titular puede prohibir a un tercero que utilice la marca, para los mismos o para distintos productos y servicios, o que use signos e indicaciones que, apreciados en su conjunto,¹² puedan

21. La Directiva persigue una armonización parcial. Limita su intervención a las marcas adquiridas mediante registro.¹³ Es, hasta cierto punto, una disposición de mínimos¹⁴ que no impide el que, en determinados supuestos, los Estados miembros amplíen la protección dispensada por la norma comunitaria.

22. Uno de estos supuestos es el de las marcas de renombre,¹⁵ a las que se refiere el apartado 2 del artículo 5, conforme al cual los ordenamientos jurídicos nacionales pueden ir más allá que el legislador comunitario y prohibir el uso de un signo similar,

7 — Véase el artículo 1.

8 — Véase el artículo 2 de la Directiva.

9 — Bien para los mismos productos o servicios, bien para distintos, pero parejos.

10 — Es el asunto de autos, en el que el señor Reed vende prendas que incorporan signos que Arsenal tiene registrados como marcas.

11 — El abogado general Sr. Jacobs, en las conclusiones que ha presentado el 17 de enero de 2002 en el asunto C-291/00, *LTJ Diffusion*, en el que aún no ha sido dictada sentencia, dice que hay identidad cuando la marca se reproduce de forma idéntica, sin adiciones, omisiones o modificaciones, a menos que sean minúsculas o insignificantes. Añade que, en este último caso, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar, en primer lugar, qué percepción de los signos enfrentados tiene el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz; a continuación, ha de efectuar la apreciación global de sus características gráficas y fonéticas y de otras particularidades sensoriales o conceptuales, valorando la impresión de conjunto que producen, en particular, por sus elementos distintivos y dominantes.

12 — Sobre la apreciación global del signo, véanse las sentencias de 11 de noviembre de 1997, *Sabel* (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartados 22 y 23, y de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartados 18 y 19.

13 — Véanse los considerandos tercero y cuarto, y el artículo 1.

14 — Expresados en el séptimo considerando.

15 — El noveno considerando de la Directiva dice que «es fundamental, para favorecer la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre».

incluso en relación con productos o servicios no emparentados. Se trata de una protección nacional específica, complementaria y facultativa.¹⁶

will),¹⁸ amparándolo frente a la competencia desleal.¹⁹

C. Los artículos 6 y 7

23. De otro lado, la Directiva no afecta a las disposiciones de los Estados miembros que, con fundamento en otros sectores del ordenamiento jurídico, protegen frente al uso de un signo registrado como marca con fines diversos a los de distinguir los bienes y servicios que ampara. Esta norma, anunciada en el sexto considerando,¹⁷ se contiene en el apartado 5 del artículo 5.

25. Estos dos preceptos son la «cruz de la moneda» de la que el artículo 5 es la «cara», y su objeto es conciliar los derechos del titular registral con el interés general, que demanda la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común.²⁰

24. En ambos casos, la protección queda condicionada a que el contraventor pretenda obtener una ventaja indebida de la notoriedad de la marca o a que su carácter distintivo o su renombre puedan resultar perjudicados. El objetivo es garantizar al propietario del signo distintivo el derecho a preservar su fondo de comercio (*good-*

26. Ambos artículos establecen los límites a las facultades del titular registral y describen los casos en que no puede prohibir a terceros el uso de la marca, bien por tratarse de signos singulares o de su utilización con fines específicos (artículo 6), bien porque razones de política comercial aconsejen que se evite la compartimentación del mercado intracomunitario, erigiendo barreras a las libertades que he mencionado en el punto anterior (artículo 7).

16 — Véanse las conclusiones (en particular el punto 46) que el abogado general Sr. Jacobs ha presentado el 21 de marzo de 2002 en el asunto C-292/00, Davidoff, en el que no ha sido aún dictada sentencia.

17 — «La presente Directiva no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

18 — Véase el punto 27 de las conclusiones que presenté en el asunto Robelco, ya citadas en la nota 4.

19 — En lo que se refiere al apartado 2 del artículo 5, así lo ha entendido el abogado general Sr. Jacobs en las conclusiones del asunto Davidoff, ya citadas (véase el punto 66).

20 — Véase el apartado 62 de la sentencia BMW, ya citada.

2. *El derecho del Reino Unido*

- (b) de su similitud con la marca y de su uso para productos o para servicios similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada,

27. La incorporación de la Primera Directiva al ordenamiento jurídico británico ha sido realizada por la Trade Marks Act 1994, que ha reemplazado a la vigente desde 1938.

exista, en el ánimo del público, un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca.»

28. El artículo 10 de la mencionada disposición reza:

IV. Análisis de las cuestiones prejudiciales

«1. Será responsable de usurpación de una marca quien, en el tráfico económico, haga uso de un signo idéntico para productos o para servicios iguales a aquellos para los que la marca ha sido registrada.

29. La High Court se dirige al Tribunal de Justicia en el seno de un proceso que enfrenta al titular de una marca con un tercero que comercializa la misma clase de productos para los que ha sido registrada, en los que aparece el signo, si bien informa que esa incorporación del distintivo no pretende expresar afiliación o relación alguna con el propietario.

2. Será responsable de usurpación de una marca quien, en el tráfico económico, haga uso de un signo para el cual, en razón

30. Los interrogantes del órgano jurisdiccional británico atañen, por consiguiente, a la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva. Sin embargo, las respuestas que facilite el Tribunal de Justicia deben ser elaboradas desde un análisis integral del precepto y de aquellos con los que se encuentra emparentado.

[...]

1. *La primera cuestión prejudicial*

A. La interpretación sistemática de los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva

31. En la Directiva los derechos del titular de la marca inscrita quedan delimitados positiva y negativamente.

32. Del análisis que he realizado líneas más arriba obtengo, como primer corolario, que, en lo que se refiere a la acotación positiva, la Directiva persigue (apartado 1 del artículo 5) la armonización de los derechos del titular de la marca consistentes en prohibir el uso de signos idénticos o parecidos para distinguir los mismos o semejantes productos, exigiendo, en los casos de similitud, la existencia de riesgo de confusión. Como ha señalado la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio, pertenece al derecho comunitario la protección frente a la copia y a la confusión.

33. También queda en el terreno del derecho comunitario la tutela no facultativa de las marcas de renombre (apartado 2 del artículo 5) frente a la utilización por terceros para distinguir los mismos o parecidos productos. Este amparo debe prestarse incluso si no existe riesgo de confu-

sión, so pena de otorgar a esta clase de marcas menor protección cuando los productos son parecidos que cuando no presentan parentesco alguno.²¹

34. Estimo que el sentido del apartado 2 del artículo 5 es que las marcas de renombre deben ser protegidas, en todo caso, con independencia del riesgo de confusión.²² En lo que se refiere a esta suerte de signos, la Directiva impone la armonización de las legislaciones de los Estados miembros, si se

21 — Sin embargo, el abogado general Sr. Jacobs, en las conclusiones del asunto Davidoff, ya citadas, sostiene que las marcas renombradas gozan en el ordenamiento jurídico comunitario de la misma protección que las demás. En su opinión, esta clase de signos distintivos sólo puede gozar de la protección adicional y facultativa que permite el artículo 5, apartado 2, de la Directiva cuando los productos o los servicios en litigio no son similares. Si, por el contrario, lo son, los órganos jurisdiccionales nacionales, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la protección que ha de otorgarse a las marcas que disfrutan de un carácter distintivo particular, deben resolver si existe un riesgo de confusión en el sentido de los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva (punto 68). Pese a sus muy bien argumentadas conclusiones, mi colega Jacobs no deja de reconocer que «puede existir una zona en la que una marca renombrada no esté protegida contra el uso de marcas o signos idénticos o similares» (punto 51), aunque a renglón seguido afirma que es posible que «en la práctica (esa zona) sea insignificante» y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las marcas con un fuerte carácter distintivo limite aún más su ámbito. Cuando existe un criterio de interpretación alternativo, no puede ser mantenido otro que conduce a un resultado reconocidamente irrazonable, so pretexto de su irrelevancia práctica y de su eventual moderación por vía jurisprudencial.

Además, creo que la tesis de Jacobs arranca de una premisa equivocada. Cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de un signo menor será el riesgo de confusión. La inscripción de la denominación «Coco-Colo» para refrescos, y la correspondiente comercialización de los productos, no creará riesgo alguno de confusión con las bebidas que distribuye «Coca-Cola», dados la fuerza distintiva, la implantación y el renombre de esta marca. Por la vía del riesgo de confusión, las marcas renombradas pueden quedar sin protección frente a quienes utilizan indicaciones parecidas para distinguir los mismos o similares productos.

22 — Esta interpretación está implícitamente presente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que, en el apartado 20 de la sentencia Sabel, ya citada, ha afirmado que el artículo 5, apartado 5, permite «al titular de una marca que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares».

trata de la utilización para los mismos o similares productos, dejándoles libertad para protegerlas también cuando los productos o los servicios en cuestión sean disímiles. La única exigencia en ambas situaciones es que el tercero que utilice indebidamente una marca renombrada pretenda obtener una ventaja desleal, o perjudique su carácter distintivo o su prestigio y su fama.

35. Quedan, pues, fuera de la armonización pretendida por la Directiva tanto la protección de las marcas de renombre cuando los productos ni siquiera son parecidos, como el régimen de determinados usos del símbolo que no persiguen distinguir los bienes o los servicios (apartados 2 y 5 del artículo 5).

36. Los límites negativos son todos definidos por el derecho comunitario, aun cuando la concreción de uno (el previsto en el apartado 2 del artículo 6)²³ se haga en función del reconocimiento de determinados derechos por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

37. El supuesto de hecho del litigio principal consiste en la utilización del signo

registrado como marca para distinguir los mismos productos. Por consiguiente es, en principio, subsumible en la letra a) del artículo 5, apartado 1, y queda, por lo tanto, sometido plenamente a la Directiva y a la armonización que persigue.

38. Una segunda consecuencia derivada del análisis sistemático de los diferentes apartados del artículo 5 es que, conforme a los apartados 1 y 2, el titular de la marca no puede prohibir «cualquier uso» del signo, sino sólo los que tienen como objetivo distinguir²⁴ los productos o los servicios que representa de los de otras empresas.²⁵ De no ser así, el apartado 5 no tendría razón de ser.

39. En otras palabras, el apartado 1 protege la exactitud de la información que el signo registrado proporciona sobre los bienes o las prestaciones que representa y, por consiguiente, su identificación. El apartado 2 ampara a los titulares de las marcas de renombre frente a la explotación por terceros, al margen de esa función de filiación, permitiendo a los Estados miembros extender la protección a los casos en que los bienes o los servicios sean diferen-

24 — Líneas más adelante analizaré el alcance del significante «distinguir» que aparece en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva.

25 — En el apartado 3 del artículo 5 se expresan, a título meramente enunciativo, distintas maneras de usar una marca que el titular puede vedar a los terceros:
«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 y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c) importar productos o exportarlos con el signo;
d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
[...]»

23 — «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.»

tes. Y, finalmente, el apartado 5 excluye del ámbito de la Directiva la protección frente al uso de una marca para otros propósitos que el de distinguir productos y servicios. En suma, un supuesto de hecho consistente en la utilización de un signo para un fin diverso al de discriminar un bien o un servicio de otros no tiene cabida en el apartado 1 del artículo 5.

B. La interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados «uso de la marca para distinguir» o «uso en cuanto marca»

41. Ahora bien, afirmar que el titular registral puede prohibir a un tercero la utilización de «la marca en cuanto marca» es como no decir nada. Resulta, pues, menester dar contenido a este concepto jurídico indeterminado y, en esta labor, deben tenerse muy presentes las funciones de la marca.²⁸

40. Así pues, conforme a dicho apartado 1, el titular registral puede oponerse a que, en el tráfico económico, un tercero utilice la marca, o signos que se le parezcan, para distinguir los mismos productos y servicios, u otros afines, lo que, por lo demás, es coherente con la definición de marca que proporciona el artículo 2 de la Directiva.²⁶ En otras palabras, y por acudir a los términos utilizados por la High Court y los comparecientes en este procedimiento prejudicial, el titular puede oponerse a que un tercero utilice su marca en cuanto tal.²⁷

42. En otras ocasiones y en distintos contextos,²⁹ he afirmado que, al ser la función de la marca distinguir los productos y los servicios procedentes de diferentes empresas con el fin de garantizar al usuario o consumidor el origen de unos y otros, este fin inmediato y específico de las marcas no es más que una estación en el camino hacia el objetivo último, que es garantizar un sistema de competencia real en el mercado interior.³⁰

26 — En este sentido se manifiesta el abogado general Sr. Jacobs en las conclusiones que ha presentado el 20 de septiembre del 2001 en el asunto C-2/00, Hölderhoff, en el que ha sido pronunciada sentencia con fecha 14 de mayo de 2002 (Rec. p. I-4189); véase en particular el punto 37 de las conclusiones. (Rec. p. I-4189).

27 — Ésta es, por lo demás, la posición adoptada por el Tribunal de Justicia, que, en el apartado 38 de la sentencia BMW, ya citada, ha afirmado que «el ámbito de aplicación, por un lado, de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva y, por otro, el del apartado 5 del artículo 5 dependen 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».

28 — En la sentencia Hölderhoff, ya citada, el Tribunal de Justicia ha renunciado a proporcionar un concepto de uso de la marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva (véase, en particular, el apartado 17).

29 — Véanse los puntos 35 y siguientes de las conclusiones que presenté en el asunto en que fue dictada la sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959); y los puntos 16 y siguientes de mis conclusiones en el asunto Sieckmann, ya citadas.

30 — En las conclusiones del asunto Sieckmann he indicado que, de forma paradójica, para asegurar la libre concurrencia en el mercado se configura un derecho que constituye una excepción al principio general de la competencia, al atribuir a su titular la facultad de apropiarse en exclusiva de determinados signos e indicaciones (véase la nota 12 de dichas conclusiones).

43. Con el propósito de alcanzar dicha meta y con detención obligada en la mencionada parada intermedia, el recorrido puede realizarse en distintos vehículos o en varios a la vez. Con esa pretensión permanente de discriminar entre los productos y los servicios de diferentes empresas, el signo distintivo puede indicar la procedencia, pero también su calidad,³¹ la reputación³² o la fama de quien los produce o los proporciona, cabiendo utilizar también la marca con miras publicitarias para informar y persuadir al consumidor.³³

44. Las anteriores maneras de emplear una marca son usos que se enderezan a la repetida meta, merced a que facilitan al consumidor la distinción entre los productos y los servicios que le ofrecen diferentes empresas, permitiéndole elegir libremente entre las muchas opciones de que dispone y

favoreciendo la concurrencia en el mercado interior.³⁴ Todas son utilizaciones de la «marca en cuanto marca», susceptibles de ser prohibidas por el titular, siempre y cuando no esté presente alguno de los supuestos en que, conforme a los artículos 6 y 7 de la Directiva, el derecho del propietario decae.

45. A igual resultado llego si, cambiando la perspectiva, me traslado desde el punto de vista del uso de la marca al de los derechos del titular. Al propietario de una marca registrada se le otorga un haz de derechos y facultades para que, mediante el uso exclusivo del signo distintivo y la consiguiente identificación de los productos y de los servicios que proporciona, se establezca en el mercado común un sistema de competencia leal, no falseado, del que estén proscritos los ventajistas y los aprovechados del crédito ajeno, por lo que tales posiciones jurídicas de ventaja sólo deben llegar hasta donde sea estrictamente necesario para que ese cometido esencial sea cumplido. Y es obvio que no cabe atribuir al titular de un determinado signo distintivo un uso exclusivo frente a todos y en cualquier circunstancia, sino sólo frente a quienes pretenden sacar partido de su posición y de su reputación,³⁵ usurpándolo o utilizándolo de manera que induzca a los

31 — La función de la marca como expresión de calidad está presente en el ordenamiento jurídico comunitario. El artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), permite al propietario hacer valer frente al licenciatario los derechos que le confiere la titularidad sobre el signo distintivo registrado, cuando infringe las condiciones del contrato de licencia relativas a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados.

32 — El Tribunal de Justicia ha reconocido expresamente la función relativa a la reputación en el ámbito del agotamiento de los efectos de los derechos conferidos por una marca [sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otras (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457), y de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-33795, Rec. p. I-6013)].

33 — Que la función de la marca no es sólo indicar el origen empresarial de los productos o de los servicios que ampara, es una afirmación que está presente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde hace años, en la que se señala que, a través de la identificación del origen, se trata de proteger la posición y el renombre de su titular y la calidad de sus creaciones [véanse la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 14, y las que en ella se citan].

34 — Véase el punto 17 de las conclusiones que he presentado en el asunto Sieckmann.

35 — Véanse los puntos 31, 32, 42 y 43 de las conclusiones que presenté en el asunto en que fue dictada la sentencia Merz & Krell, ya citada.

consumidores a error sobre su origen, así como sobre las cualidades de los bienes o de los servicios que representa.

se ampare la que indica el origen empresarial de los bienes y de los servicios.³⁷

46. Me parece un reduccionismo simplista limitar la función de la marca a la indicación del origen empresarial. La Comisión en sus observaciones orales se ha manifestado en la misma línea. La experiencia enseña que, en la mayor parte de los supuestos, el usuario desconoce quien produce los bienes que consume. La marca adquiere vida propia, expresa, como ya he adelantado, una calidad, una reputación e incluso, en determinados casos, una forma de entender la vida.

47. Los mensajes que proporciona son, además, autónomos. El signo distintivo puede indicar a la vez la procedencia empresarial, la fama de su titular y la calidad de los productos que representa, pero nada impide que el consumidor, desconociendo quien fabrica los bienes o presta los servicios que incorporan la marca,³⁶ los adquiera porque la percibe como emblema de prestigio o garantía de calidad. Si contemplo el funcionamiento actual del mercado y el comportamiento del consumidor medio, no encuentro razón alguna para que esas otras funciones de la marca no sean objeto de protección y sólo

37 — Esta interpretación se va haciendo un sitio en los ordenamientos jurídicos de varios de los Estados miembros. Así, en el derecho alemán el titular de una marca está facultado para oponerse a que otro la utilice con «carácter distintivo», concepto que es interpretado con amplitud. En este país, la doctrina, teniendo en cuenta las funciones de la marca, sostiene que el propietario puede oponerse a que su signo distintivo sea utilizado sin su consentimiento en el marco de una actividad económica (Fezer, *Markenrecht*, 3ª ed. 2001, § 14, ann. 31 y 34). La doctrina austríaca se manifiesta en la misma línea y, con más precisión, señala que hay usurpación de una marca cuando se utiliza, por ejemplo, en el merchandising (Schanda, *Markenschutzgesetz — Praxiskommentar*, 1999, 9 61, y *Character- und Personality-Merchandising*, ÖBl 1998, p. 323; Ciresa, *Die «Spanische Reitschule» — höchstgerichtlicher Todesstoß für das Merchandising?*, RdW 1996, pp. 193 y ss.).

La exigencia del uso con «carácter distintivo» o del uso «en tanto que marca» está presente también en derechos como el finlandés, el irlandés, el sueco y el español, y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Benelux, por lo que, desde estos ordenamientos jurídicos, la solución a la duda que es objeto de la presente cuestión prejudicial dependerá de la interpretación que se dé a tales conceptos y, por consiguiente, de la concepción que se tenga de las funciones propias de las marcas.

Derechos como el francés y el griego autorizan al propietario de una marca a oponerse a su utilización, cualquiera que sea, por terceros y sin su consentimiento, de manera que toda explotación de la misma para productos y servicios idénticos constituye una usurpación de su propiedad industrial. La jurisprudencia y la doctrina helénicas (N. Rokas, *Changements fonctionnels du droit de marque*, ΕγχαρΔ 1997, pp. 455 y siguientes) asumen una concepción amplia de las funciones de la marca y, junto a la indicación del origen de los productos, sitúan la función publicitaria.

En la misma línea se expresa el derecho portugués, en el que, desde su literalidad, las normas de derecho positivo no imponen un uso con carácter distintivo para que el titular de la marca pueda hacer valer su derecho exclusivo frente a terceros. Esta concepción amplia está presente también en la doctrina (A. Côte-Real Cruz, «O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio», en *Direito Industrial*, Vol. I, ADPI - Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 79 a 117, en particular, pp. 88 y 94 y ss.).

En el Reino Unido, la jurisprudencia, si bien sin unanimidad, sigue en este punto una interpretación generosa. Por el contrario, las posiciones de la doctrina son más restrictivas.

Finalmente, la jurisprudencia italiana ha tenido que abordar un asunto cuyo supuesto de hecho es muy parecido al de Arsenal. Se trataba de la utilización por una sociedad de la marca «Milan A.C.» en fotografías de jugadores de fútbol vestidos con la camiseta de esa formación deportiva. Un tribunal milanés ha considerado abusiva tal utilización, en la medida en que la marca no era necesaria para crear un vínculo, en el espíritu del comprador, entre los jugadores fotografiados y el Milan A.C. (*Report Q168 in the name of the Italian Group «Use of a mark «as a mark» as a legal requirement in respect of the acquisition, maintenance and infringement of rights»*, disponible en el sitio www.aiippi.org).

36 — En los casos en que el titular concede licencia a terceros para producir los bienes que cubra la marca, la indicación del origen pierde relevancia y pasa a un segundo plano, hasta, incluso, desaparecer de escena.

48. A mayor abundamiento, y como señala la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio, en determinadas situaciones los consumidores están más interesados en la marca en sí misma considerada que en los productos a los que se aplica.

49. Llegado a este punto, estoy en condiciones de proponer al Tribunal de Justicia que, en contestación al primer interrogante, responda a la High Court que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, el titular registral puede prohibir a un tercero el uso de signos idénticos a los que integran la marca para los mismos productos o servicios, que sean susceptibles de inducir a error sobre su origen, procedencia, calidad o reputación.³⁸

50. Por decirlo en la forma negativa, y más acotada, en que la High Court formula su pregunta, quien se sirve de una marca ajena

puede oponer al titular que el uso que realiza no indica el origen de los productos o de los servicios ni crea confusión sobre la calidad y la reputación de unos o de otros.

51. Frente a las tesis maximalistas de Arsenal y de la Comisión, para quienes, en un caso como el del proceso principal y en ausencia de las condiciones previstas en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, el titular de la marca puede prohibir a todos su uso, comparto la opinión más matizada de la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio. Mi posición se asienta, pues, en las consideraciones que he expuesto en los puntos anteriores y, además, en el razonamiento que dicha parte expone en el punto 19 de sus observaciones escritas. A saber: cuando la Directiva dice que en los casos de identidad la protección es absoluta,³⁹ debe entenderse que, habida cuenta del objeto y de la finalidad del derecho de marca, el significante «absoluto» quiere decir que la protección se confiere al titular, haciendo abstracción del riesgo de confusión, porque en dichas situaciones existe una presunción de que así ocurre⁴⁰ y no, por el contrario, que el amparo sea conferido al propietario frente a todos y en todas las circunstancias.

38 — Existe, en mi opinión, una falta de simetría en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las funciones de las marcas. Cuando se trata de definir el concepto de riesgo de confusión, el Tribunal ha puesto el acento en la función de esta modalidad de propiedad industrial que es revelar el origen empresarial de los productos o de los servicios que la marca representa [véanse las sentencias Sabel y Marca Mode, ya citadas; también puede consultarse la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507)]. Si, por el contrario, los pronunciamientos han tenido lugar en un ámbito distinto, el del agotamiento de los derechos conferidos por la marca, el Tribunal de Justicia ha adoptado una visión más amplia y ha tenido presente ese fin último consistente en establecer en el mercado interior un sistema de competencia no falsificado, que pasa por la protección del titular de la marca y de la calidad de sus productos, frente a quienes quieren abusar de su posición y del renombre del signo distintivo, planteamiento que, como es obvio, va más allá de la idea, más estricta, de riesgo de confusión sobre el origen [véanse la sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), y las sentencias Hag GF y Parfums Christian Dior, ya citadas]. En unas situaciones y otras la marca cumple iguales cometidos y el estatuto jurídico de su titular debe ser, también, el mismo.

39 — Décimo considerando.

40 — El abogado general Sr. Jacobs, en las conclusiones que ha presentado en el asunto LTJ Diffusion, ya citadas, razona que en los casos de identidad el riesgo de confusión puede ser presumido (véanse los puntos 35 y siguientes). En el apartado 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, anexo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 (DO 1994, L 336, pp. 214 a 223), se puede leer que, cuando un tercero utilice la misma indicación que la registrada como marca por el titular, para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe posibilidad de confusión.

C. Presunción de «uso en cuanto marca»

52. Acabo de apuntar que, en los supuestos de identidad, el riesgo de confusión puede ser presumido. La misma razón que justifica dicha presunción, permite concluir que, en tales situaciones de identidad, el uso que un tercero hace de una marca lo es en cuanto tal. Esta presunción, que es *iuris tantum*, puede ser objeto de destrucción mediante prueba en contrario. Por consiguiente, existe la posibilidad, por remota que sea, de que en un caso concreto el uso de un signo idéntico a otro registrado como marca no pueda ser prohibido por el titular con fundamento en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.

D. La apreciación de las circunstancias de cada caso corresponde al juez nacional

53. La precisión de cuándo el empleo de una marca por un tercero lo es en cuanto tal es una cuestión de hecho que corresponde determinar al juez nacional en función de los datos que tenga a su disposición para resolver el pleito. Hay supuestos, como el del litigio que enfrenta a Arsenal con el señor Reed, en los que, por darse la doble identidad de signos y de productos o servicios, existirá una presunción de «uso de la marca en cuanto marca», pero en otros muchos la situación no será

tan nítida y habrán de tenerse presente la naturaleza de dichos bienes y prestaciones, la condición de sus eventuales destinatarios, la estructura del mercado y la implantación del titular de la marca, examen que queda extramuros de las competencias del Tribunal de Justicia.

54. Teniendo en cuenta cuanto hasta aquí he razonado, sugiero al Tribunal de Justicia que, en respuesta a la primera de las cuestiones prejudiciales, afirme que:

- 1) El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que, con fundamento en la disposición que contiene, el titular de una marca registrada puede prohibir a un tercero el uso de signos idénticos, para los mismos productos o servicios, que sean susceptibles de inducir a error sobre su origen, procedencia, calidad o reputación.
- 2) En dichos supuestos de identidad existe una presunción *iuris tantum* de que el uso de la marca por un tercero lo es en cuanto tal.
- 3) La precisión de cuándo un tercero emplea un signo distintivo «en cuanto marca» es una cuestión de hecho que corresponde determinar al juez nacional en función de los elementos que tenga a su disposición para resolver el pleito.

2. La segunda cuestión prejudicial

A. Los usos ajenos a la función propia de las marcas. Los usos no comerciales

55. Visto el alcance que, en mi opinión, debe ser otorgado a los derechos que amparan al titular de una marca registrada y, por consiguiente, los límites que los terceros no pueden traspasar en el uso del símbolo registrado o de signos parecidos, queda por dar solución a la segunda de las preguntas formuladas por la High Court, que es, además, la clave de bóveda del litigio que ha de resolver.

56. Y aquí voy a seguir un camino inverso al que he recorrido para proponer una respuesta a la primera cuestión prejudicial, donde he partido del concepto de marca y de sus funciones para, definiendo lo que es el «uso en cuanto marca», situar el margen hasta el que pueden llegar las facultades del titular. Ahora intentaré dilucidar las aplicaciones de los signos que integran una marca que no tienen nada que ver con la función característica de esta manifestación de la propiedad incorporal. De esta manera acotaré la amplitud del interrogante, reduciendo la zona de penumbra en la que la incógnita debe ser despejada.

57. Para empezar, existe un primer límite exterior a la idea de «uso en cuanto marca»

y que atañe al propio concepto del signo distintivo. El titular registral no puede, en el terreno de los principios, oponerse a que los terceros utilicen el símbolo o la indicación inscritos si, por no reunir las condiciones para ser marca o por estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la Directiva,⁴¹ no debiera haber accedido al registro. Cuestión distinta es que, en tanto la inscripción no sea anulada, produzca efectos y otorgue al titular la apariencia jurídica suficiente para oponerse al uso de la marca por otros.

58. Éste es el caso del asunto C-299/99, cuyas conclusiones presenté el 23 de enero de 2001⁴² y en el que, en mi opinión, la marca que Philips Electronics NV opone en el litigio principal a Remington Consumer Products Limited no reúne las condiciones que el ordenamiento jurídico comunitario exige a un signo para ser registrado como marca. Este planteamiento también estuvo presente en el litigio Arsenal contra Reed, en el que el demandado opuso la invalidez de los signos registrados a favor del club de fútbol, por carecer de carácter distintivo. Dicho motivo de oposición fue desestimado por la High Court.

59. En el terreno de los signos que legítimamente pueden ser una marca de fábrica,

⁴¹ — Véanse los artículos 2, 3 y 4

⁴² — Al día de la fecha aún no ha sido pronunciada sentencia por el Tribunal de Justicia.

el titular no está facultado para oponerse, con fundamento en la Directiva, a su utilización por terceros fuera del «tráfico económico»,⁴³ esto es, al margen de toda actividad mercantil consistente en producir y suministrar bienes y servicios en el mercado.

60. La Directiva otorga al titular registral un monopolio sobre el signo que ha inscrito como marca, pero este poder de disposición exclusivo es, como ya he apuntado, relativo, porque está al servicio de un fin que lo trasciende. Si se trata de que los consumidores puedan elegir los bienes y los servicios en el seno de un mercado abierto, presidido por la libre competencia, los usos que el propietario de la marca puede prohibir a los terceros son, precisamente, los que se producen en ese escenario y que, por consiguiente, son susceptibles de influir sobre el citado objetivo.

61. El derecho de marcas está sometido en los últimos tiempos a una fuerte presión para que, dentro del concepto de signos susceptibles de constituir esta modalidad de propiedad industrial, se incluyan no sólo

los que pueden percibirse por el sentido de la vista,⁴⁴ sino también los que son aprehensibles mediante otros órganos sensoriales como el olfato o el oído.⁴⁵ Esta eventual ampliación del catálogo de signos que pueden integrar una marca debe ir acompañada de una delimitación precisa de los derechos que su titularidad confiere al propietario. Sería absurdo, incluso grotesco, sostener que, porque alguien tiene inscrito como marca el color turquesa, en lo sucesivo los artistas plásticos deberían renunciar a utilizar este pigmento en sus creaciones.

62. Esta última afirmación, que estoy seguro de que es compartida unánimemente, me permite precisar el concepto de «tráfico económico». La utilización que puede prohibir el propietario de la marca no es cualquiera que represente una ventaja material para el usuario, ni siquiera la que sea susceptible de ser traducida a términos económicos, sino tan sólo, como expresan

43 — Expresión utilizada en el artículo 5, apartado 1. La versión alemana de la Directiva utiliza la expresión *geschäftlichen Verkehr*, en la francesa aparece *vie des affaires*, la inglesa dice *course of trade*, en la italiana puede leerse *nel commercio* y, finalmente, la versión portuguesa habla de *vida comercial*.

44 — Incluso meros colores sin forma, que son ya una realidad en algunos registros nacionales de la propiedad industrial y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Esta última ha registrado el color lila para distinguir chocolate, bombones y productos de confitería (marca comunitaria n° 31336). En Francia, el Conseil d'Etat aceptó el color *rouge congo* para productos petrolíferos (sentencia de 8 de febrero de 1974, JCP 1974. III. 17.720). La Oficina de Marcas del Reino Unido, con efectos desde el 1 de enero de 1994, aceptó el registro del color rosa para representar fibra de vidrio aislante (marca n° 2004215). Esta marca ha sido, después, registrada en las oficinas del Benelux (marca n° 575855) y de Portugal (marca n° 310894). El Tribunal de Justicia tiene ante sí el asunto C-104/01, en el que el Hoge Raad de los Países Bajos pregunta en qué medida la Directiva permite la inscripción como marca de un simple color, en cuanto tal.

45 — Véanse sobre este particular las conclusiones que he presentado en el asunto Sieckmman. Actualmente se encuentra en tramitación la cuestión prejudicial C-283/01, *Shield Mark*, en la que el Tribunal de Justicia tendrá que decidir si los ruidos o sonidos pueden constituir una marca.

con mayor precisión las versiones lingüísticas distintas de la española, la que se produce en el mundo de los negocios, en el tráfico mercantil que tiene por objeto, precisamente, la distribución de bienes y de servicios en el mercado. En definitiva, el uso comercial.⁴⁶

64. Así pues, el propietario de una marca no está en disposición de oponerse a la utilización por terceros del símbolo o de la indicación de que se ha apropiado, si se trata de un signo de los que no pueden ser marca o si, siéndolo, el uso que se pretende por otros no tiene como designio su explotación comercial.

63. Parece que igual de legítimo es el uso privado que alguien puede hacer de la marca BMW incorporada a un llavero, del que no obtiene más ventaja material que la comodidad de disponer sobre un mismo soporte las llaves que utiliza habitualmente,⁴⁷ como el que, allá por la década de los años sesenta del pasado siglo, hizo Andy Warhol de la marca de sopas Campbell en varios de sus lienzos,⁴⁸ del que, como es evidente, obtuvo un beneficio económico.⁴⁹ Un entendimiento radical del alcance de los derechos del titular de la marca podría haber privado al arte contemporáneo de unos cuadros tan expresivos, representación privilegiada del «pop art». Otros usos no comerciales, como los que persiguen fines educativos, también quedan al margen de la protección que se dispensa al titular.

B. Los usos que expresan adhesión, lealtad o apoyo al titular de la marca son, en principio, un uso «en cuanto marca»

65. Llego así a la zona de penumbra, al «halo de incertidumbre» donde se encuentra la respuesta a la duda que abriga la High Court.

66. Estimo que los usos a los que se refiere el tribunal británico en la segunda pregunta son modos de utilización de la marca que, como reconoce el propio órgano jurisdiccional británico, expresan una relación entre los productos, el signo y su titular, entre las bufandas que incorporan las marcas en litigio y Arsenal.⁵⁰ La interpretación amplia que he propuesto para dar respuesta a la primera cuestión prejudicial autoriza esta afirmación.

46 — En el informe del Congreso ALAI 2001, organizado por «Columbia Law School», Tema II. *Las relaciones entre el derecho de autor, el derecho de marcas y la competencia desleal*. Sección II. *Análisis jurídico y debate sobre la relación entre las excepciones al derecho de autor y al derecho de marcas: ¿El derecho de marcas prohíbe, o debería prohibir, los actos amparados por las excepciones al derecho de autor?*, se sostiene que, para que el uso de un signo constituya una violación del derecho de marcas, debe consistir en una explotación cuyo objetivo sea indicar el origen comercial de los bienes o de los servicios (A. Kur).

47 — En el informe ya citado, elaborado por A. Kur, puede leerse que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los derechos de autor, la copia privada no suscita problemas en el derecho de marcas.

48 — Por ejemplo, «200 latas de sopa Campbell», 1962, óleo sobre lienzo, 188 x 254 cm, Nueva York, colección particular.

49 — Me atrevería incluso a afirmar que esa utilización por Warhol de su signo distintivo fue beneficiosa para la afamada sopa.

50 — Por más que el señor Reed anuncie que los productos que vende no proceden de Arsenal ni están autorizados por esta entidad, los comercializa —y sus clientes los compran— precisamente porque incorporan los signos que, con protección registral, identifican al club.

67. La naturaleza o la calidad de esa relación resultan irrelevantes para el derecho de marcas. Dadas las funciones de estos signos distintivos y el objetivo perseguido por la Directiva, el dato decisivo no es el «sentimiento» que el consumidor que compra los bienes que la marca representa, e incluso el tercero que la utiliza, tengan hacia el titular registral, sino el hecho de que la adquisición se produce porque, al incorporar el signo, identifica al producto con la marca, cualquiera que sea la apreciación que le inspire, y, en su caso, con el propietario.

el bien porque incorpora el signo, el campo desde donde debe facilitarse la respuesta a la High Court es el propio de quien lo explota sin ser el titular. No debo indagar el motivo por el que una persona compra un bien o usa un servicio, sino el que ha llevado a quien no es el propietario de la marca a situar el producto en el mercado o a suministrar la prestación, empleando el mismo signo distintivo. Si, cualquiera que sea la razón que le empuja, trata de explotarlo comercialmente, estará utilizándolo «en cuanto marca» y el titular podrá oponerse, dentro de los límites y con el alcance que le permite el artículo 5 de la Directiva.

68. Carece de importancia si la decisión de consumirlo tiene por causa que el adquirente perciba la marca como un signo de distinción o como una garantía de calidad o si, por el contrario, realiza un acto de rebeldía, en cuanto adhesión al feísmo. En suma, para la resolución del litigio no tiene interés si un aficionado al balompié compra la camiseta de una determinada formación, amparada por la correspondiente marca, en razón de que es el club de sus amores y quiere vestirla, o porque, siendo hincha del equipo rival, tiene el propósito de quemarla. La clave está en que ha decidido adquirirla a causa de que la prenda se identifica con la marca y, a través de ella, con su titular, es decir, con el equipo.

70. Va de suyo que el propietario de una marca puede desaprobar que un tercero la utilice, siempre y cuando la haya registrado para usarla en cuanto tal. Si no la explota comercialmente, no hará un «uso efectivo»⁵¹ del signo distintivo y sus derechos quedarán bajo la «espada de Damocles» de la caducidad y de su pérdida de fuerza para oponerse a la inscripción de nuevas indicaciones.⁵²

71. Con tales consideraciones y a la vista del supuesto de hecho que subyace en las preguntas formuladas por el tribunal británico, hay que plantearse si, cuando un club de fútbol —o, en general, una sociedad deportiva— inscribe en el registro de la propiedad industrial una marca, lo hace

69. El debate tiene que trasladarse a otro terreno. Dado por supuesto que, en los casos de identidad, el consumidor adquiere

51 — Sobre el concepto de «uso efectivo» de las marcas tendré ocasión de pronunciarme en breves fechas, en las conclusiones que presentaré en el asunto C-40/01, *Ansul B.V.*

52 — Véanse los artículos 10 y 11 de la Directiva.

únicamente para distribuir entre sus seguidores productos con los signos representativos de la entidad, con el fin de obtener mayor apoyo en el camino de sus formaciones hacia el éxito deportivo o si, por el contrario, es una actividad empresarial más, encaminada a engrosar la cuenta de resultados.

72. Es evidente que la respuesta no puede venir de un estudio del proceso de intenciones de cada entidad deportiva (en el caso, de Arsenal), sino de un análisis objetivo de la posición que las sociedades y entidades que administran los grandes clubes de fútbol ocupan en la sociedad actual y en su economía.

C. El fútbol como fenómeno económico

73. El fútbol desempeña un importante papel en el mundo contemporáneo. Desde su nacimiento en el seno de la universidad inglesa de mediados de siglo XIX hasta hoy, este deporte ha sabido adaptarse con enorme fortuna a los signos de los tiempos para convertirse, gracias a su difusión a través de los medios de comunicación, en un fenómeno de masas que trasciende fronteras geográficas, culturales, religiosas y sociales. La clave del éxito del fútbol —y también su misterio, para los que no son aficionados— reside en su inmensa capaci-

dad para generar pasiones,⁵³ cuyo origen se sitúa en la profunda identificación existente entre los equipos, ligados a una determinada ciudad o a un país, y sus seguidores.⁵⁴

74. Durante décadas, el balompié se caracterizó por su relevancia social, quedando relegado a un segundo plano en el ámbito económico. De forma paradójica, una actividad que concitaba el interés de millones de personas en todo el mundo apenas era objeto de explotación mercantil y permanecía ajena, por ejemplo, al modelo de gestión de las grandes ligas profesionales norteamericanas,⁵⁵ cuyo crecimiento en los años sesenta estuvo relacionado con la venta de derechos exclusivos de televisión y con su control por parte de grandes empresarios.⁵⁶

75. Este escenario se vio modificado de manera radical a comienzos de los años noventa, momento en el que se empezaron a vislumbrar las verdaderas posibilidades mercantiles del fútbol.⁵⁷ Siguiendo la estela del magnate australiano Rupert Murdoch,

53 — Bill Shankly, el que fuera mítico entrenador del Liverpool en los años sesenta y setenta del pasado siglo, lo expresaba de esta manera: «El fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Es algo mucho más importante que eso» (*Football isn't a matter of life and death. It's far more important than that*).

54 — Como observa G. Bueno, filósofo y profesor emérito de la Universidad de Oviedo, el fútbol es un deporte que mediante la televisión moviliza ciudades que se identifican con sus equipos. A su juicio, nunca alcanzaría la misma relevancia, por ejemplo, un partido entre dos sindicatos obreros (véase la entrevista publicada en el diario *La Nueva España*, el 13 de febrero de 2002).

55 — De fútbol americano, de béisbol y de baloncesto.

56 — Véase en el diario español *El País*, edición de 16 de julio de 2000, el artículo de S. Seguro titulada «Al borde de la hipertrofia».

57 — Sobre este particular, el auto de reenvío es muy expresivo en relación con el Arsenal Football Club.

propietario de la Cadena Sky, que obtuvo enormes beneficios con la explotación exclusiva de los derechos de emisión de la liga inglesa de fútbol, las principales empresas audiovisuales europeas realizaron cuantiosas inversiones para hacerse con los derechos televisivos de numerosas competiciones nacionales e internacionales,⁵⁸ contribuyendo de forma decisiva a desencadenar una de las mayores transformaciones que ha vivido este deporte desde su origen.⁵⁹

76. En un espacio relativamente corto de tiempo, la práctica profesional del balompié ha adquirido los perfiles propios de una industria que mueve un volumen de dinero impensable hace unos años y que genera asimismo miles de empleos y actividades en muy diversos sectores.⁶⁰ Es difícil aportar datos exactos, pero se calcula que en Italia, uno de los países en los que la práctica del fútbol está más profesionalizada, este deporte mueve unos 4.500 millones de euros al año y constituye el decimocuarto grupo industrial del país.⁶¹ En el caso de España, se estima que esta actividad alcanza, tanto directa como indirectamente,

unos 3.000 millones de euros y que da trabajo a unas 100.000 personas.⁶²

77. En este contexto, los clubes de fútbol de las principales ligas europeas han acometido importantes modificaciones de tipo organizativo. Salvo excepciones, han perdido su carácter puramente deportivo para convertirse en sociedades mercantiles y cada vez son más las que cotizan en bolsa.⁶³ No es de extrañar que en pocos años los presupuestos de los equipos se hayan disparado de manera generalizada, de tal suerte que algunos de los más afamados de Europa superan con creces los 100 millones de euros, cantidad comparable con el gasto de una ciudad media española.⁶⁴

78. El modelo de gestión más elogiado en la actualidad es el del Manchester United, posiblemente el club más rico del mundo.⁶⁵ Las riendas de varios de los mejores

58 — Hay que tener en cuenta que, para las plataformas digitales y las empresas de televisión por cable, el fútbol ha sido el principal reclamo para captar abonados. Por otro lado, merced a las nuevas tecnologías, se permite la extensión de modalidades de pago, facilitando el que, a cambio de un canon, cada espectador puede elegir los partidos que desee ver.

59 — El artículo de S. Seguro, «El fútbol rompe con su pasado», se puede encontrar en www.elpais.es/especiales/2001/liga-00-01/liga01.htm. El autor explica el nacimiento de una nueva época para el fútbol, dominada por el predominio de los negocios.

60 — En especial en la hostelería, el comercio, el sector de los transportes, así como en los medios de comunicación.

61 — Información aparecida el 8 de enero de 2001 en www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.

62 — Artículo sobre el fútbol titulado «Un Negocio de Primera División», publicado en el diario español *El Mundo*, edición de 21 marzo de 1999.

63 — Inglaterra e Italia son los dos países donde más equipos tienen presencia en el parqué. Cotizan en bolsa, por ejemplo, Manchester United F.C., Chelsea F.C., Leeds F.C., S.S. Lazio, A.S. Roma y Juventus, F.C.

64 — Según un estudio de la compañía contable Deloitte & Touch, durante la temporada 1998-1999, el primer club en ingresos fue el Manchester United, capaz de generar más de 100 millones de libras anuales. Tras él se situaron el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que ingresaron casi 80 millones cada uno. El Arsenal quedó en décima posición, con unos 50 millones de libras (véase la información aparecida en la edición de *The Economist* de 8 de febrero de 2001, con el título «It's a funny old game»).

65 — Según datos del diario español *El Mundo*, edición de 8 de febrero de 2002, el conjunto inglés está valorado en casi 1.600 millones de euros. Durante los últimos tres años, el Manchester ha facturado una media de 120 millones de libras por campaña, obteniendo casi 20 millones de libras de beneficios antes de impuestos (datos obtenidos el 11 de marzo de 2001 en www.soccerbusinessonline.com). En el plano deportivo, el equipo más laureado es el Real Madrid, al que la FIFA ha otorgado la distinción de «mejor club de fútbol del siglo XX».

equipos de Europa están en manos de empresarios de éxito, cuya concepción del fútbol refleja un verdadero cambio de época. Así, por ejemplo, Sergio Cragnotti, presidente del Lazio de Roma, considera que «el fútbol es el negocio más importante en una economía cada vez más globalizada»; a su juicio, por tanto, «no hay que considerarlo como un deporte estrictamente, sino como una industria del espectáculo». ⁶⁶ Una visión similar comparte Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que, al hacer alusión a las perspectivas económicas de la entidad que dirige, ha hablado de un «Walt Disney sin explotar». ⁶⁷

79. Esta imagen esconde una realidad no tan halagüeña para la mayoría de los equipos profesionales, muchos de los cuales arrastran cuantiosas deudas. De hecho, y según un análisis de la revista *The Economist*, ⁶⁸ en el momento actual, caracterizado por el fuerte crecimiento de los salarios de los jugadores y de los precios de los traspasos, ⁶⁹ los equipos se encuentran sometidos a una dinámica que les constriñe a gastar buena parte de lo que ingresan, sin que se pueda decir que estén mal gestionados. Esta circunstancia explica, por ejemplo, que en Italia, cuya liga de fútbol atrae numerosas inversiones, la suma total de las deudas de los clubes ascienda en

la actualidad a más de 1.000 millones de euros. ⁷⁰

80. Es cierto que las fuentes de financiación de los clubes han aumentado en los últimos años. Las tradicionales ganancias por venta de localidades en taquilla o por las cuotas de los socios han perdido relevancia frente a otra serie de ingresos más cuantiosos, como son los derivados de las retransmisiones de televisión, la venta de productos relacionados con el equipo, la explotación de los derechos de imagen de los jugadores e Internet. ⁷¹ Los equipos europeos también reciben dinero por otros conceptos, entre los que destacan los premios que se obtienen por la participación en los campeonatos organizados por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA), por la celebración de partidos amistosos o por la gestión de las instalaciones (tiendas, bares, salas para convenciones).

81. Entre los ingresos que han cobrado mayor importancia en los últimos años se encuentra, en efecto, la venta de productos relacionados con el equipo, actividad comúnmente conocida como «merchandising». ⁷² Este negocio, cuyo objeto es la venta, bien de forma directa o a través de

66 — Información obtenida en www.soccerage.com, citando una entrevista aparecida en el diario italiano *La Repubblica*, en la edición de 17 de julio de 2000.

67 — Véase el artículo de V. Verdú, titulado «El fútbol de ficción», que apareció en el diario *El País*, edición de 15 de julio de 2001.

68 — «Football and prune juice», publicado en la edición de 8 de febrero de 2001.

69 — De acuerdo con un estudio de la compañía Deloitte & Touche, que cita *The Economist* en el informe al que he aludido en la nota anterior, mientras que los ingresos de los clubes se incrementaron en un 177 % entre las temporadas 1993-1994 y 1998-1999, las nóminas de los jugadores lo hicieron en un 266 %.

70 — Datos aparecidos en www.futvol.com, el 20 de marzo de 2002.

71 — Los clubes más populares de Europa reciben diariamente millones de visitas a sus páginas web. A través de ellas, ingresan cuantiosas sumas en concepto de publicidad o de ventas on-line.

72 — Debido al éxito de esta actividad, los equipos tienden a promocionar las tiendas oficiales en centros comerciales en detrimento de los tenderetes a la puerta de los campos, muchos de los cuales, como es el caso del señor Reed, son explotados por particulares, sin vinculación alguna con las entidades propietarias de los equipos.

empresas intermedias, de bufandas, banderines, prendas de vestir o cualquier otro artículo que identifique al club, ha demostrado ser uno de los más rentables,⁷³ de ahí que se haya convertido en prioritario para los gestores de la parcela económica de las sociedades.⁷⁴ Según el director de marketing del Real Madrid, una de las razones que explican el éxito del «merchandising» es sencilla: «la lealtad a los equipos de fútbol es muy alta. La relación de un seguidor con su equipo goza de tal grado de fidelidad que sería un sueño para las marcas de cualquier otro sector, siempre mucho más sujetas a los avatares del mercado».⁷⁵

82. Las previsiones de crecimiento por este concepto son notoriamente al alza. La difusión del fútbol a través de la televisión y de Internet permite a los equipos europeos abrir sus mercados a otros lugares del mundo, en especial Asia, donde la afición por este deporte ha crecido de forma considerable en los últimos años, en parte gracias a la celebración de la Copa del Mundo de selecciones nacionales de 2002 en Japón y Corea.⁷⁶ Algunos clubes euro-

peos han decidido abrir tiendas en ciudades del continente asiático para vender directamente sus productos.⁷⁷

83. El éxito del «merchandising» ha puesto al descubierto las inmensas posibilidades del fútbol como negocio, lo que explica que la cotización de los jugadores, los verdaderos protagonistas del espectáculo, dependa no sólo de su rendimiento en el terreno de juego, sino de los ingresos que su imagen pueda generar para el equipo, en concepto de publicidad o por la venta de artículos asociados al deportista. En los últimos años se han producido importantes traspasos de futbolistas que avalan esta afirmación, como la adquisición del jugador japonés Nakata por el Parma⁷⁸ y, muy especialmente, la del francés Zinedine Zidane por el Real Madrid, el fichaje más caro de la historia, que ronda los 70 millones de euros, de los que se espera recuperar gran parte a través de la venta de camisetas.⁷⁹

84. Los grandes equipos, como el Arsenal, reciente vencedor de la liga inglesa, no son meras asociaciones deportivas destinadas a la práctica del balompié, sino también auténticos «emporios» que, teniendo por

73 — Según datos de la revista *The Economist* («It's a funny old game», 8 de febrero de 2001), «merchandising» y patrocinadores proporcionan el 26 % de los ingresos del Manchester. En el Real Madrid, este negocio supone aproximadamente una quinta parte de las entradas del club y se prevé que crezca en el futuro (véase el presupuesto de 2001 en www.realmadrid.com).

74 — Buena prueba es el acuerdo sellado el 7 de febrero de 2001 entre el Manchester United y el equipo de béisbol New York Yankees, por el que ambas sociedades podrán vender sus respectivas marcas en las tiendas exclusivas de los dos equipos y negociar conjuntamente los derechos con patrocinadores y con compañías de televisión.

75 — J.A. Sánchez Perieñez, director de marketing del Real Madrid, en *El País semanal*, edición de 3 de marzo de 2002.

76 — Por esa razón, algunos websites de clubes europeos cuentan con versiones en japonés.

77 — El Manchester United tiene tiendas en Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur y Hong Kong (ver *The Economist*, «It's a funny old game», 8 de febrero de 2001).

78 — En su cotización se tiene en cuenta, sin duda, el hecho de ser el jugador japonés que más éxito ha conseguido en Europa.

79 — En la actual temporada, la previsión es vender 500.000 camisetas en el mundo. En total, la recaudación ascendería a 36 millones de euros, de los que casi la mitad serían para el club.

objetivo la práctica profesional del fútbol, desarrollan una actividad económica de primer orden. Cuando registran un signo para utilizarlo como marca de comercio y para suministrar en el mercado, directamente o por medio de un licenciatario, determinados bienes y servicios identificados con la marca, hacen un uso efectivo de su propiedad incorporeal y pueden oponerse a que los terceros utilicen igual indicación, con el propósito de explotarla comercialmente y alcanzar un beneficio económico, utilizando todos los medios que proporciona el ordenamiento jurídico, incluso los más drásticos.⁸⁰

los distintivos que las empresas propietarias de equipos de fútbol tienen inscritos como marcas para comercializar prendas y artículos relacionados con la formación deportiva.

86. A tal propósito, resultan irrelevantes las razones por las que el consumidor realiza la elección. El dato decisivo es que el destinatario los adquiere o los consume porque incorporan el signo distintivo.

85. En definitiva, y en respuesta a la segunda de las dudas que alberga la Hihg Court, estimo que el uso que el titular puede prohibir a terceros es el que tiene como designio la explotación comercial, en cuyo concepto se integra la utilización de

87. Las anteriores asertos, así como las respuestas que propongo para la primera cuestión prejudicial, no siguen al pie de la letra el guión que proponen las dos preguntas formuladas por la High Court, pero, en interpretación de la Directiva, pueden facilitarle una respuesta útil y adecuada para pronunciarse en el litigio que está llamada a resolver.⁸¹

80 — En la sección de deportes de la edición del periódico madrileño *El País* del 25 de abril de este año, aparece un suelto en el que se da cuenta de que miembros de la Guardia Civil detuvieron en Valencia a cuatro personas por la distribución ilegal de catorce mil artículos con el logotipo del Real Madrid, con un valor de mercado superior a los 336.000 euros.

Durante la celebración de la Copa del Mundo de fútbol de 1998, las autoridades francesas iniciaron 41 procedimientos por uso indebido de marcas.

En el informe sobre la actuación de las autoridades aduaneras en relación con la usurpación de marcas, elaborado por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos del Ministerio francés de Finanzas, relativo a los años 1994 a 1998, se destaca el incremento experimentado por la usurpación de marcas relacionadas con los artículos que el público relaciona con la práctica de un deporte. En el balance realizado por la misma autoridad, correspondiente al año 2001, se informa de la incautación de 810.000 artículos conmemorativos de la Copa del Mundo de fútbol de 2002 (estos dos últimos documentos pueden consultarse en Internet, en la dirección www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rapport).

En www.sport.fr aparece una información, fechada el 25 de abril de 2002, en la que se anuncia la llegada masiva al mercado de camisetas falsas de los equipos nacionales que participan en la Copa del Mundo que se está celebrando en Corea y en Japón, y se da cuenta de que ya se comercializan usurpaciones de las marcas de equipos como el Manchester United, el Real Madrid o el Juventus de Turín.

81 — En las conclusiones que presenté el 5 de abril de 2001 en el asunto en que ha sido dictada la sentencia de 15 de enero de 2002, Elide Gottardo (C-55/00, Rec. p. I-413), tuve ocasión de afirmar que «la función hermenéutica encomendada al Tribunal de Justicia por el artículo 234 CE, destinada a asegurar una aplicación uniforme del derecho comunitario en los Estados miembros, no puede limitarse a responder mecánicamente a las cuestiones, respetando con rigor los términos en que han sido formuladas, sino que el Tribunal, como intérprete cualificado del derecho comunitario que es, debería analizar el problema con mayor amplitud de miras y más flexibilidad para dar una respuesta útil al juez nacional que las suscita y a los demás jueces de la Unión Europea, a la luz de las normas comunitarias en vigor. De lo contrario, el diálogo entre órganos jurisdiccionales instaurado por el artículo 234 CE podría quedar excesivamente condicionado en manos del juez que plantea la cuestión, de manera que, en función de la formulación que le diera, podría determinar la respuesta prejudicial» (punto 36, segundo párrafo).

V. Conclusión

88. En atención a las anteriores consideraciones sugiero al Tribunal de Justicia que, en respuesta a las preguntas formuladas por la High Court, declare que:

- «1) El artículo 5, apartado 1, letra a), 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 ser interpretado en el sentido de que, con fundamento en la disposición que contiene, el titular de una marca registrada puede prohibir a un tercero el uso de signos idénticos, para los mismos productos o servicios, que sean susceptibles de inducir a error sobre su origen, procedencia, calidad o reputación.
- 2) La precisión de cuándo el empleo de una marca por un tercero se realiza “en cuanto marca” es una cuestión de hecho que corresponde determinar al juez nacional en función de los elementos que tenga a su disposición para resolver el pleito. No obstante, en los supuestos de identidad de signos y de productos o de servicios existe una presunción *iuris tantum* de que el uso de la marca por un tercero lo es en cuanto tal.
- 3) El uso que el titular puede prohibir a terceros es el que tiene como designio su explotación comercial, en cuyo concepto se integra la utilización de los distintivos que las empresas propietarias de equipos de fútbol tienen inscritos como marcas para comercializar prendas y artículos relacionados con la formación deportiva.
- 4) A tal propósito, resultan irrelevantes las razones por las que el consumidor realiza la elección de los productos o de los servicios. El dato decisivo es que el destinatario los adquiere o los consume porque incorporan el signo distintivo.»