

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 15 de enero de 2004¹

I. Introducción

1. La presente cuestión prejudicial plantea el problema del carácter distintivo, en el ámbito de la propiedad intelectual, de los apellidos comunes.

que reconocer que dicho consumidor está habituado a que, sobre todo en el caso de servicios realizados por determinados profesionales, se emplee el patronímico para indicar la procedencia de la prestación. Un apellido muy frecuente en ese sector puede quedar inhabilitado para ser marca, por carecer del necesario carácter distintivo.

La Oficina de marcas británica lleva a cabo una práctica consistente en denegar la inscripción de los apellidos simples que figuren en muchas ocasiones en el listín telefónico de Londres, siempre que conste un elevado número de operadores en el mercado de los bienes o servicios designados.

II. Marco normativo

1 *Derecho comunitario: la Directiva sobre marcas*

De entrada, ni la Directiva sobre marcas² ni ningún principio general exigen tratar los apellidos de modo diferente a otros tipos de marca. Su carácter distintivo concreto ha de apreciarse en función de los productos a los que se destinen y de la percepción del consumidor de referencia. No obstante, hay

2. Según el artículo 2 de la Directiva, son susceptibles de 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

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 1989, L 40, p. 1).

de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

3. A continuación, el artículo 3, apartado 1, dispone:

[...]

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

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

a) los signos que no puedan constituir una marca;

[...]»

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

4. La Directiva autoriza el registro de un signo que se halle en uno de los casos del apartado 1, letras b), c) o d) si, de hecho, permite identificar la procedencia de los bienes o de los servicios. El artículo 3, apartado 3, prescribe:

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

«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. [...]»

5. El artículo 6, apartado 1, bajo el epígrafe «Limitación de los efectos de la marca», se expresa en los siguientes términos:

6. Las disposiciones de la Directiva citadas coinciden, casi totalmente, con los artículos 4, 7, apartados 1 y 3, y 12, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria.³

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

2 Normativa nacional

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

7. La Directiva sobre marcas fue incorporada al derecho interno mediante la Trade Marks Act 1994 (ley de marcas), que ha reemplazado a la que estaba vigente desde 1938.

8. En mayo de 2000 el director del Registro de marcas (*Registrar of Trade Marks*) publicó una circular por la que anunciaba una modificación de su práctica (*Practice Amendment Circular* n° 6/00; en lo sucesivo, «PAC 6/00») en lo relativo a la inscripción de nombres y apellidos.

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

3 — Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83; en lo sucesivo, «Reglamento»).

9. De esa circular interesa subrayar los siguientes pasajes:

Registro no ha de estimar que un apellido es "corriente" a menos que aparezca 200 veces en la guía telefónica de Londres o en alguna otra guía apropiada.»

«5. Al evaluar la capacidad de un apellido para distinguir los bienes o los servicios de una empresa, se debe tomar en consideración:

- a) el carácter corriente del apellido;
- b) el número de empresas que operan en el sector y a las que se podría atribuir la procedencia de los bienes o los servicios especificados en la solicitud.

10. El razonamiento que subyace en los dos criterios de apreciación recogidos en la circular es que cuantos menos operadores actúen en un mercado determinado, más probabilidades hay de que un consumidor medio perciba en un apellido, aun frecuente, un signo capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa en particular. La PAC 6/00 pone como ejemplos los productores de derivados químicos agrícolas o los servicios de aerolíneas.⁴

6. A estos efectos, el número de empresas relevantes incluye a los fabricantes, diseñadores y minoristas especializados de bienes y prestadores de servicios.

7. El Registro seguirá teniendo en cuenta la guía telefónica de Londres para evaluar el carácter corriente de un apellido. No obstante, con el continuo aumento de usuarios de teléfono es posible que un nombre aparezca un número importante de veces en la guía telefónica de Londres, aun siendo bastante infrecuente. Por consiguiente, el

11. En sentido contrario, cuando sean muy numerosos los operadores presentes, mayor dificultad experimentará el público en identificar, por medio de un apellido corriente, una procedencia empresarial. A título ilustrativo, la circular cita a los fabricantes textiles y de alimentos o bebidas, así como los bufetes de abogados.⁵

4 — PAC 6/00, apartado 8.

5 — *Ibidem*, apartado 9.

III. Hechos del procedimiento principal

12. Nichols plc (en lo sucesivo, «Nichols») es una sociedad mercantil domiciliada en el Reino Unido. El 8 de agosto de 2000 instó ante el United Kingdom Trade Marks Registry (Oficina de marcas británica) la inscripción del signo denominativo «Nichols» para designar bienes pertenecientes a las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza.⁶ Se trata de aparatos de distribución automática y de productos que se venden con frecuencia por ese conducto, fundamentalmente alimentos y bebidas. La empresa no invocó la adquisición de carácter distintivo a través del uso.

13. En una resolución de 11 de mayo de 2001 la Oficina de marcas estimó la solicitud en lo referido a los distribuidores automáticos, pero la denegó en relación con las

6 — Clasificación internacional de productos y servicios del Arreglo de Niza para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

Clase 9

Máquinas expendedoras; distribuidores automáticos eléctricamente controlados y distribuidores basados en fichas para comida y bebidas; piezas y accesorios para todos los bienes mencionados.

Clase 29

Leche y leche en polvo; preparados lácteos, aditivos lácteos, grasos, de féculas y azúcares para la elaboración de bebidas; aderezos lácteos; yogur y bebidas de yogur; postres; extractos de sabores a partir de jugos obtenidos de frutas y hortalizas.

Clase 30

Café, té, cacao, chocolate para beber; esencia de café, extractos de café, mezclas de café y achicoria; todos ellos para su uso como sustitutivos del café; azúcar, confitería, helado de consumo, pasteles y comidas congeladas; aderezos para postres y preparados para la elaboración de postres, bebidas.

Clase 32

Bebidas no alcohólicas y preparados para la elaboración de dichas bebidas; sopas y concentrados para la elaboración de bebidas no alcohólicas; bebidas con sabor a frutas; bebidas heladas.

Clase 42

Servicios de restauración, cafetería y catering.

demás indicaciones. Como motivación, acudió a los dos criterios de apreciación contenidos en la PAC 6/00,⁷ entendiéndose:

En primer lugar, que el apellido «Nichols», junto con otros fonéticamente similares, como «Nicholls», o con su forma singular «Nichol», son tipos patronímicos corrientes en el Reino Unido, ya que figuran 483 veces en el anuario telefónico londinense.

En segundo lugar, que el mercado de alimentos y bebidas, al que se refieren las clases 29, 30 y 32, para las que se reclamaba el registro, está compuesto por un número elevado de operadores, por lo que el consumidor encuentra dificultades para percibir en un apellido común la procedencia empresarial.

En cuanto a las máquinas de distribución automáticas (incluidas en la clase 9), la Oficina reconoció que se trataba de un sector bastante más especializado, en el que operan menos empresas.

14. Nichols interpuso un recurso contra esa resolución mediante escrito de 14 de febrero de 2002, que fue remitido a la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (órgano jurisdiccional competente en primera instancia, entre otras, en materia de propiedad industrial), con arreglo al

7 — Véanse los puntos 6 y ss. supra.

artículo 76, apartado 3, de la Trade Marks Act.

15. En su auto, el juez remitente, Sr. Robin Jacob, después de explicar la práctica seguida por la Oficina de marcas británica en cuanto a la inscripción de apellidos corrientes como marcas, añade que la verdadera cuestión estriba en si ha de entenderse que un apellido bastante común carece «de carácter distintivo», a menos que lo haya adquirido por el uso.

Según el propio juez, el problema de un patronímico frecuente radica en que, hasta que alcance virtualidad identificativa por el uso, no indica realmente que unos bienes procedan de una empresa concreta. Tal constatación adquiere mayor relevancia en relación con los servicios.

En este ámbito, una marca que se haya consolidado con el uso presenta la peculiaridad de haber excluido del sector a otros del mismo nombre o parecido.

Recuerda asimismo que el registro confiere un monopolio no sólo respecto al uso del vocablo inscrito, sino también frente a otros similares, siempre que exista riesgo de confusión.

16. En el auto de reenvío, el modelo de apreciación practicado por el Registro británico se justifica por la finalidad de evitar el monopolio de ciertos nombres comunes y de sus variantes que puedan suscitar equívoco.

17. Los apellidos corrientes *per se*, a falta de un uso que los consagre, no son capaces de indicar una procedencia empresarial determinada. Su empleo en el tiempo de manera suficiente supone haber excluido a otros del mismo nombre o semejante.

18. El juez remitente, en lugar de seguir una postura meramente teórica, prefiere adoptar un enfoque realista respecto al funcionamiento del sistema de marcas registradas. A partir de esta premisa, sugiere prestar atención al riesgo de monopolización que entraña el que un apellido común se inscriba con amplias indicaciones de bienes o servicios. Frente a este peligro no parece eficaz la posibilidad, costosa en tiempo y en dinero, de impugnar algunas de esas indicaciones por falta de uso, al cabo de cinco años del registro.

Por las mismas razones no procede traer a colación, a la hora de analizar el carácter distintivo de una marca, consideraciones

relativas a la limitación de sus efectos, como parece hacerse, no obstante, en el apartado 37 de la sentencia *Baby-dry*.⁸ En la práctica se otorga un trato de favor al poseedor de un título documental.

2) En particular,

¿a) puede o

19. Tras esas reflexiones, se interroga acerca de la incidencia del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas en la apreciación del carácter distintivo de un apellido.

b) debe denegarse el registro de dicho signo, antes de que adquiriera carácter distintivo por el uso, si se trata de un apellido común en el Estado miembro en el que se solicita el registro de la marca o si lo es en uno o más de los restantes Estados miembros?

IV. Cuestiones prejudiciales planteadas

20. En el transcurso del examen del referido recurso de impugnación, la High Court resolvió suspender el procedimiento y remitir al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las siguientes preguntas:

3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones 2a) o 2b), ¿cabe que las autoridades nacionales resuelvan el asunto tomando como referencia las supuestas expectativas de un consumidor medio respecto a los bienes o servicios de que se trate en el Estado miembro, teniendo en cuenta el carácter común del apellido, la naturaleza de los bienes o servicios examinados y la preponderancia del uso de apellidos en el sector comercial correspondiente?

«1) ¿En qué circunstancias debe denegarse el registro de una *marca* (es decir, un “signo” que cumple los requisitos del artículo 2 de la Directiva 89/104/CE sobre marcas) consistente en un único apellido, por carecer “de carácter distintivo” en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b) de la Directiva?

4) ¿Es relevante para determinar si un apellido carece “de carácter distintivo” en el sentido del artículo 3, apartado 1,

⁸ — Sentencia de 20 de septiembre de 2001, *Procter & Gamble/OAMI* (C-383/99 P, Rec. p. I-6251)

letra b), de la Directiva que los efectos del registro de la marca sean limitados conforme al artículo 6, apartado 1, letra a)?

5) En tal caso,

a) ¿debe entenderse que la palabra “persona” en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva incluye una sociedad o una empresa?, y

b) ¿qué ha de entenderse por “prácticas leales en materia industrial o comercial”?; en particular, ¿es aplicable dicha expresión, cuando

V. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

21. La solicitud de pronunciamiento prejudicial tuvo entrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de noviembre de 2002.

22. Se han personado, aparte de la recurrente en el procedimiento principal, los Gobiernos británico, griego y francés, además de la Comisión.

23. Al acto de la vista, que se celebró el 27 de noviembre de 2003, comparecieron los representantes de los referidos Gobiernos y de la Comisión.

VI. Observaciones de las comparecientes

i) el demandado, en la práctica, no lleva a engaño al público mediante el uso de su propio nombre; o

Sobre las tres primeras preguntas

ii) el demandado simplemente provoca una confusión, no intencionada?»

24. Para Nichols, recurrente en el procedimiento principal, la práctica del Registro británico no es compatible con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva. Según explica, no

debería denegarse ninguna marca únicamente por emplear un apellido corriente, criterio cuya estimación tomando por referencia un listín telefónico arroja, de todos modos, un resultado arbitrario.

un consumidor medio, de los productos y los servicios de una empresa. La práctica del Registro británico tendería a garantizar que, de entre los apellidos comunes, sólo se inscriban como marcas los susceptibles de designar un origen comercial.

25. Los Gobiernos griego y francés se muestran de acuerdo en que el carácter corriente de un apellido no obsta a su idoneidad para constituir una marca. Su capacidad concreta para identificar los productos o servicios designados debería apreciarse, en cada caso, desde la perspectiva del consumidor medio pertinente.

Sobre las preguntas cuarta y quinta

26. La Comisión critica que el Registro británico haya adoptado, sin justificación alguna, un método radicalmente contrario al empleado para valorar, de manera general, la potencialidad diferenciadora de un signo.

28. Según Nichols, hay que ponderar el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, al analizar el carácter distintivo de un signo con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b). Además, no existe ningún motivo para restringir su virtualidad únicamente a favor de las personas físicas. Por «prácticas leales» debe entenderse «uso de buena fe».

27. Por su parte, el Gobierno del Reino Unido sostiene que un apellido corriente no posee el carácter distintivo exigido en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Este requisito no se satisface con el hecho de que un signo sea reconocible; se precisa que la marca pueda identificarse real y concretamente como indicación, a ojos de

29. Para el Gobierno griego, cabe invocar la razón social en el marco del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, siempre que esté compuesta por un nombre de persona. Por lo demás, el uso pertinente, para ser de buena fe, ha de contrastarse con las concepciones éticas de una persona normalmente constituida.

30. Todos los demás comparecientes coinciden en separar la apreciación del carácter distintivo concreto de una marca de la correspondiente a la limitación de sus efectos. La respuesta negativa a la cuarta pregunta eximiría de responder a la quinta.

para ser un signo con arreglo al artículo 2 de la Directiva, puesto que es apto para diferenciar los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

El propio artículo 2 alude, en su enumeración no exhaustiva,⁹ a los «nombres de personas».

VII. Análisis jurídico

Sobre las tres primeras cuestiones prejudiciales

Es más, los apellidos, aun los corrientes, representan una de las categorías de marca a la que los operadores recurren con mayor frecuencia.

31. Como la mayoría de los comparecientes ante este Tribunal de Justicia, también yo estimo que las tres primeras cuestiones planteadas por el juez británico deben abordarse simultáneamente. Se trata, en el fondo, de dilucidar si los signos consistentes en un apellido corriente están sujetos a condiciones específicas a la hora de apreciar su capacidad para designar productos o servicios, en particular, al analizar su carácter distintivo concreto, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

En fin, el contenido del artículo 6, apartado 1, da a entender que el legislador comunitario era consciente de la idoneidad de los apellidos para ser inscritos como marcas.

Esta comprobación de principio es, pues, pacífica.

33. Debe recordarse, asimismo, que los apellidos no se incluyen en la lista de signos

32. Procede empezar señalando que un apellido reúne las características mínimas

⁹ — Como se desprende de su tenor literal, así como del séptimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva.

enunciada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva. No son, por tanto, a primera vista, signos genéricos o descriptivos de determinados productos o servicios. Como explicaré más adelante, de esta circunstancia se deriva el que no puedan invocarse, en relación con la capacidad diferenciadora del apellido de que se trate, consideraciones de interés general tendentes a preservar su disponibilidad para el conjunto de los operadores.

Se ha alegado la inadecuación de dicho método por implicar la fijación de un umbral arbitrario a partir del cual se reputa corriente un apellido. No corresponde a este Tribunal de Justicia emitir juicios de valor sobre una normativa nacional, sino enjuiciar su compatibilidad con las reglas comunitarias. Por mi parte, reconozco que cualquier método para dilucidar el carácter distintivo de un signo conlleva inevitablemente una cierta dosis de subjetividad.

34. La Comisión apunta en sus observaciones escritas que la práctica seguida por la Oficina británica, en la determinación de la idoneidad de un apellido para ser marca, difiere de la contenida en la Directiva, tal y como la ha interpretado este Tribunal de Justicia.

35. En este caso, parece evidente que el método empleado por la Oficina británica difiere del enfoque que el Tribunal de Justicia ha preferido hasta ahora para apreciar el carácter distintivo de un signo. No obstante, no se han invocado razones suficientes que abonen la elección de otro método interpretativo.

La Oficina británica comprueba si el apellido, cuyo registro en cuanto marca se solicita, es común, para lo que acude habitualmente al listín telefónico londinense. Cuando la constatación así aplicada arroja resultado positivo, calcula el número de operadores presentes en los mercados designados, de suerte que la inscripción se aprueba o se rechaza en función de la cifra alcanzada.

36. Estoy de acuerdo con la mayoría de los comparecientes en que la posibilidad de que un apellido, por muy común que sea, exprese la procedencia comercial de productos y servicios ha de analizarse en relación con el mercado concreto en cuestión. El hecho de que, en un sector comercial, se utilicen habitualmente apellidos simples con ese fin de identificación,¹⁰ con las eventuales con-

10 — Como parece ser el caso, según argumentó el Gobierno británico en el acto de la vista, con respecto a la prestación de servicios tales como los de la profesión de la abogacía.

secuencias en la valoración de su carácter distintivo, no es trasladable sin más a cualquier otro sector. Se podría hablar, en último extremo, de particularidades puntuales, vinculadas a las peculiaridades de los productos o servicios designados, no de una característica especial inherente a una categoría de signos.¹¹

37. Por lo demás, nada en la Directiva autoriza a otorgar a los apellidos un trato diferenciado, pues el artículo 6, apartado 1, letra a), la única disposición específica que se les dedica, tiene por objeto la limitación de los efectos protectores de la marca, cuestión distinta del examen de los motivos absolutos de denegación, como tendré ocasión de explicar después.

38. En estas condiciones, el enjuiciamiento del carácter distintivo de un apellido debe seguir las mismas pautas que las aplicables a los demás tipos de marcas denominativas.

39. Según el Tribunal de Justicia, para que una marca cumpla su misión principal, basta con que permita al público reconocer el

producto o el servicio que designa entre los de otro origen comercial, llegando al convencimiento de que ha sido fabricado, comercializado o prestado bajo el control del titular, quien se responsabiliza de su calidad. A este respecto, el artículo 2 de la Directiva no distingue entre diversas clases de marcas, por lo que han de utilizarse, para todas, criterios similares de apreciación del carácter distintivo.¹²

40. Dicho carácter ha de analizarse desde la óptica del consumidor medio de esos mismos tipos de productos o servicios,¹³ a quien se supone «normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz».¹⁴

41. Dentro de esa percepción cabe tener en cuenta, por ejemplo, la particularidad de que, en ciertos sectores, se empleen con asiduidad nombres o apellidos corrientes para designar una procedencia empresarial, a veces a título de marca. Si así fuese, nada impide a la administración registral constatar la falta de

11 — Así ocurre, por ejemplo, en relación con las formas tridimensionales constituidas por la forma del producto.

12 — Sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartados 47 y 48.

13 — Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 29.

14 — Véanse las sentencias de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartados 30 a 32, y de 22 junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 26.

capacidad diferenciadora del signo. Esta comprobación debe revestir naturaleza concreta y no realizarse de manera global o abstracta.

nes se encargan las letras c) y e) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

42. No puede, sin embargo, en el marco del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva traerse a colación un interés de carácter general para que ciertos apellidos muy frecuentes estén a la disposición de todos los operadores presentes y potenciales.

Cabría, incluso, detectar un interés público análogo en preservar, para el uso de todos, los signos habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, a los que la letra d) impide el acceso al registro.

43. Como ya he avanzado,¹⁵ la finalidad del motivo absoluto de denegación que esta norma contiene consiste en vedar el acceso al registro de los signos que carezcan de carácter distintivo concreto, es decir, de aquellos que un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz no identifica como datos fiables de un origen empresarial. Existe, desde luego, un interés público en evitar que ciertos operadores se apropien de formas tridimensionales, útiles desde un punto de vista estético o técnico, así como que monopolicen algunos signos apropiados para describir el producto en sí, sus cualidades reales o supuestas y otras características, como su lugar de procedencia. De esas preocupacio-

44. Pero no parece que tamaña protección deba extenderse a los signos que, sin ser descriptivos, carecen, por otras razones, de carácter distintivo específico. No creo, que exista ningún interés general en mantener en el dominio público signos no adecuados para reconocer el origen empresarial de los bienes o de los servicios que designan.

45. Tampoco prevé la Directiva ninguna disposición para garantizar que no se otorgue una ventaja relativa al primer operador que solicite la inscripción de un apellido dado.

15 — Conclusiones conjuntas de 14 de enero de 2003, Henkel/OAMI y Procter & Gamble/OAMI (asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P y asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, sentencia de 29 de abril de 2004, Rec. pp. I-5173 y ss., especialmente p. I-5092), puntos 78 y ss.

46. Por consiguiente, la virtualidad individualizadora de un apellido depende de si, en relación con los bienes o los servicios para los que se pide el registro, el consumidor de referencia entiende que el signo identifica los de una empresa frente a los de otra. La naturaleza corriente del apellido es uno de los elementos que pueden tomarse en consideración, siempre en relación con algunos bienes o servicios, aunque no resulta determinante.

50. Aunque, como se indica en el auto de reenvío,¹⁶ al ubicar la base legal del razonamiento relativo al carácter distintivo de un signo denominativo, la sentencia Baby-dry alude al artículo 12 del Reglamento, de redacción idéntica a la del artículo 6 de la Directiva, la propia sentencia se abstiene de extraer la menor consecuencia práctica de esta referencia.

Sobre la cuarta cuestión prejudicial

47. Mediante su cuarta pregunta, el juez remitente quiere saber si, para discernir, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, el carácter distintivo de un signo constituido por un apellido, procede tomar en consideración que los efectos del registro de la marca quedan limitados conforme al artículo 6, apartado 1, letra a).

48. Es preciso contestar de forma negativa.

49. Nada en la Directiva impone un tipo de examen calificador más benigno en atención a la existencia de disposiciones restrictivas de los efectos de la marca.

51. Ya he tenido ocasión de apuntar que nada en el artículo 12 del Reglamento permite trasladar la apreciación del carácter descriptivo de una marca de los órganos de la Oficina, en el momento del registro, a los jueces encargados de garantizar el ejercicio concreto de los derechos que la marca otorga. Antes al contrario, la prolija enumeración de impedimentos recogidos en los artículos 4 y 7, así como el nutrido sistema de recursos disponible en caso de denegación dan a entender que el examen registral debe revestir un carácter más que somero. Esta opción no sería tampoco adecuada desde el punto de vista de la política jurisdiccional, ya que, en los litigios en los que se invoque el artículo 12, el titular de la marca parte siempre en posición de ventaja, tanto gracias a la inercia consistente en confiar en la eficacia excluyente de los actos documentados, como a la dificultad inherente a la tarea

16 — Véase el punto 16 supra.

de deslindar lo descriptivo de lo que no lo es.¹⁷

evitar que se inscriban marcas indebidamente.¹⁹

52. Así lo ha confirmado el Tribunal de Justicia con toda claridad en la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*,¹⁸ al estimar que el artículo 6 de la Directiva se refiere a la limitación de los efectos de la marca, una vez registrada. Además, continúa, un control mínimo de las causas de denegación al examinar la solicitud de registro, en el que el riesgo de que algunos operadores se apropien de determinados signos, destinados por su propia naturaleza a seguir disponibles, quedaría neutralizado por la mencionada limitación, conduce a retirar a la autoridad competente la apreciación de las causas de denegación en el momento del registro de la marca, para transferirla a los jueces encargados de garantizar el ejercicio concreto de los derechos que confiere. Este enfoque es incompatible con el sistema de la Directiva, basado en un análisis previo al registro y no en un control *a posteriori*. Ningún elemento de esa norma comunitaria permite extraer tal resultado de su artículo 6. Por el contrario, el número y el carácter detallado de los obstáculos al registro enunciados en los artículos 2 y 3, así como el amplio abanico de recursos previstos en caso de denegación, sugieren que el examen realizado con oportunidad de la solicitud de registro no sea sucinto, sino estricto y completo, para

53. Estas reflexiones, referidas a la letra b) del artículo 6, apartado 1, de la Directiva (o artículo 12, apartado 1, del Reglamento) son perfectamente trasladables a la letra a). La idea fundamental es la de que las disposiciones sobre la limitación de los efectos de las marcas no alcanzan al tipo de control ejercido al tiempo de enjuiciar si superan los motivos absolutos de denegación.

54. Por consiguiente, el hecho de que los efectos de una marca constituida por un apellido se restrinjan en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva no tiene incidencia alguna sobre la apreciación del carácter distintivo del propio signo con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b).

Sobre la quinta cuestión prejudicial

55. Esta última pregunta ha sido planteada, tal y como se desprende del tenor del auto de remisión, sólo si la anterior mereciera una respuesta afirmativa. Al no ser así, no procede darle contestación.

17 — Véanse los puntos 85 y 86 de mis conclusiones de 14 de mayo de 2002, *DKV/OAMI* ("Companyline") (sentencia de 19 de septiembre de 1992, C-104/00 P, Rec. p. I-7561).

18 — Asunto C-104/01, Rec. p. I-3793.

19 — Apartados 58 y 59.

VIII. Conclusión

56. A la vista de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones formuladas por la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division:

- «1) El carácter distintivo de un signo, a los efectos del artículo 3, apartado 1, 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, constituido por un apellido depende de si, en relación con los bienes o servicios para los que se solicita la inscripción, el consumidor de referencia entiende que identifica los bienes y los servicios de una empresa frente a los de las demás. La frecuencia del apellido de que se trate es uno de los elementos que pueden tomarse en consideración, siempre en relación con ciertos bienes o servicios, pero no resulta determinante.

- 2) El hecho de que los efectos de una marca constituida por un apellido queden limitados en virtud del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva no tiene incidencia alguna sobre la apreciación de su carácter distintivo con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b).»