

MEDION

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 6 de octubre 2005 *

En el asunto C-120/04,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania), mediante resolución de 17 de febrero de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2004, en el procedimiento entre

Medion AG

y

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente), R. Schintgen, G. Arestis y J. Klučka, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sra. K. Sztranc, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de abril de 2005;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Medion AG, por los Sres. P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, y T. Becker, Patentanwalt;
- en nombre de Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, por el Sr. W. Kellenter, Rechtsanwalt;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. T. Jürgensen y N.B. Rasmussen, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de junio de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

- 2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Medion AG (en lo sucesivo, «Medion») y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (en lo sucesivo, «Thomson») sobre la utilización por Thomson, en el signo compuesto «THOMSON LIFE», de la marca registrada LIFE, de la que Medion es titular.

Marco jurídico

- 3 El décimo considerando de la Directiva, relativo a la protección conferida por la marca, dispone:

«[...] la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; [...] la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; [...] es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; [...] el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección [...].»

- 4 El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva tiene el siguiente tenor:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

[...]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

5 El Derecho alemán se adaptó a esta disposición mediante el artículo 14, apartado 2, punto 2, de la Ley sobre protección de las marcas y otros signos distintivos (Markengesetz), de 25 de octubre de 1994 (BGB1. 1994 I, p. 3082).

Litigio principal y cuestión prejudicial

6 Medion es titular en Alemania de la marca LIFE, registrada el 29 de agosto de 1998, para aparatos de electrónica de ocio. Su volumen de negocios se eleva a miles de millones de euros anuales en el ámbito de la fabricación y comercialización de dichos productos.

7 Thomson pertenece a uno de los principales grupos mundiales del sector de la electrónica de ocio. Comercializa algunos de sus productos con la denominación «THOMSON LIFE».

8 En el mes de julio de 2002, Medion presentó una demanda por vulneración del derecho de marcas ante el Landgericht Düsseldorf, solicitándole que prohibiese a Thomson utilizar el signo «THOMSON LIFE» para designar determinados aparatos de electrónica de ocio.

- 9 El Landgericht Düsseldorf desestimó dicha demanda por considerar que no existía riesgo de confusión con la marca LIFE.

- 10 Medion interpuso recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf, solicitando que dicho órgano jurisdiccional prohibiese a Thomson utilizar el signo «THOMSON LIFE» para televisores, radiocasetes, lectores de discos compactos y cadenas de alta fidelidad.

- 11 El órgano jurisdiccional remitente señala que la solución del litigio depende de determinar si existe riesgo de confusión, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, entre la marca LIFE y el signo compuesto «THOMSON LIFE».

- 12 Dicho órgano jurisdiccional alega que, según la jurisprudencia actual del Bundesgerichtshof, inspirada en la teoría denominada «Prägetheorie» (teoría de la impresión producida), para apreciar la similitud del signo impugnado es preciso basarse en la impresión de conjunto de cada uno de los signos y determinar si la parte idéntica caracteriza al signo compuesto hasta el extremo de que los otros elementos queden en gran medida relegados a un segundo plano al producirse la impresión de conjunto. No puede sostenerse que exista riesgo de confusión si el elemento idéntico contribuye meramente a producir la impresión de conjunto del signo. Resulta irrelevante que la marca incorporada ocupe una posición distintiva («kennzeichnende Stellung») y autónoma en el signo compuesto.

- 13 Según el Oberlandesgericht, en el sector de los productos de que se trata en el litigio del que está conociendo, una forma tradicional de denominación consiste en situar el nombre del fabricante en primer plano. Más exactamente, en el asunto principal, el nombre del fabricante «THOMSON» contribuye de manera esencial a la impresión de conjunto del signo «THOMSON LIFE». El carácter distintivo normal que se vincula al elemento «LIFE» es insuficiente para excluir que el nombre del fabricante «THOMSON» contribuya a producir la impresión de conjunto del signo.

- 14 Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente señala que la jurisprudencia actual del Bundesgerichtshof no es pacífica. A su juicio, un sector de la doctrina sostiene una tesis diferente. Dicha tesis, además, es conforme con la jurisprudencia anterior del propio Bundesgerichtshof, según la cual procede admitir que existe riesgo de confusión cuando la parte idéntica posea una posición distintiva y autónoma en el signo controvertido, no se diluya dentro de éste y no quede relegada a un segundo plano hasta el punto de resultar inadecuada para suscitar el recuerdo de la marca registrada.
- 15 El Oberlandesgericht Düsseldorf alega que, de aplicar esta tesis en el litigio principal, debería admitirse la existencia de un riesgo de confusión, ya que la marca LIFE ocuparía una posición distintiva y autónoma en el signo «THOMSON LIFE».
- 16 En definitiva, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta de qué modo se puede impedir, en la aplicación del criterio basado en la impresión de conjunto producida por los signos, que un tercero se apropie de una marca registrada añadiéndole la denominación de su empresa.
- 17 En este contexto, el Oberlandesgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la [Directiva] en el sentido de que existe un riesgo de confusión para el público –en caso de identidad de los productos o servicios designados por los signos considerados–, cuando una marca denominativa anterior –con un carácter distintivo normal– es incorporada al signo denominativo compuesto posterior de un tercero o a su signo mixto caracterizado por sus elementos denominativos, de modo que a la marca anterior se antepone la denominación de la empresa del tercero y, aunque la marca anterior no determina por sí sola la impresión de conjunto que produce el signo compuesto, sí ocupa una posición distintiva y autónoma en dicho signo compuesto?»

Sobre la cuestión prejudicial

- 18 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y ésta, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto que produce el signo compuesto, sí ocupa una posición distintiva y autónoma en dicho signo.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 19 Medion y la Comisión de las Comunidades Europeas proponen que se responda en sentido afirmativo a la cuestión planteada.
- 20 Medion cuestiona la «Prägetheorie». En su opinión, la aplicación de esta teoría permite usurpar una marca registrada añadiéndole simplemente el nombre de un fabricante. Este uso de la marca perjudicaría a la función de indicación del origen de los productos.
- 21 La Comisión alega que, en unas circunstancias como las que concurren en el litigio principal, los dos términos utilizados en el signo compuesto son equivalentes. El término «LIFE» no desempeña un papel completamente subordinado. A su juicio, en la medida en que la denominación «THOMSON» no produce exclusivamente la impresión de conjunto, el signo compuesto y la marca registrada son similares en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva. Por consiguiente, puede admitirse que existe un riesgo de confusión, máxime cuando las dos empresas ofrecen productos idénticos.

- 22 Thomson propone responder en sentido negativo a la cuestión planteada. Sostiene una interpretación de la Directiva con arreglo a la «Prägetheorie». El signo impugnado en el litigio principal no puede ser confundido con la marca de Medion, puesto que contiene el elemento «THOMSON», nombre del fabricante, que reviste la misma importancia que el otro elemento que compone dicho signo. El término «LIFE» sirve únicamente para designar determinados productos de la gama comercializada. En todo caso, se excluye que el elemento «LIFE» domine la impresión de conjunto que se desprende de la denominación «THOMSON LIFE».

Respuesta del Tribunal de Justicia

- 23 La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28, y de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Rec. p. I-5791, apartado 20).
- 24 El décimo considerando de la Directiva subraya que la protección conferida por la marca registrada tiene primordialmente la finalidad de garantizar la función de origen de la marca y que, en casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección.
- 25 Por lo tanto, el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva sólo es aplicable si, debido a la identidad o a la similitud tanto de las marcas como de los productos o servicios designados, existe, por parte del público, un riesgo de confusión.

- 26 Constituye un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase, en particular, la sentencia de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17).
- 27 La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [véanse las sentencias de 11 de noviembre de 1997, *SABEL*, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, *Marca Mode*, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40, así como, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), redactado en esencia en términos idénticos a los del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, el auto de 28 de abril de 2004, *Matratzen Concord/OAMI*, C-3/03 P, I-3657, apartado 28].
- 28 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en particular, las sentencias antes citadas *SABEL*, apartado 23, y *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, apartado 25, así como el auto *Matratzen Concord/OAMI*, antes citado, apartado 29).
- 29 En el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase el auto *Matratzen Concord/OAMI*, antes citado, apartado 32).

- 30 Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante.
- 31 En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión.
- 32 La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.
- 33 Si se exigiera dicho requisito, se privaría al titular de la marca anterior del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, aun cuando dicha marca ocupara una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, aunque no dominante.
- 34 Este sería el caso, por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto.

- 35 Así, contrariamente a la intención del legislador comunitario expresada en el décimo considerando de la Directiva, no se garantiza la protección de la función de origen de la marca anterior, aunque dicha marca ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto.
- 36 Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto.
- 37 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma.

Costas

- 38 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, debe ser interpretado en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma.

Firmas.