

# EDJ 2005/90041

Tribunal de Justicia (UE) Sala 2ª, S 7-7-2005, nº C-353/2003

## Resumen

*El Tribunal de Justicia, en respuesta a una cuestión prejudicial relativa a la aproximación de legislaciones en materia de marcas, declara que, en base a la normativa comunitaria aplicable, el carácter distintivo de una marca puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Dir. 104/1989 de 21 diciembre 1988. Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas art.3.3

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES

CUESTIÓN PREJUDICIAL

DERECHO COMUNITARIO

DIRECTIVAS

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

MARCAS Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS

### FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Prejudicial

Legislación

Cita art.3.3 de Dir. 104/1989 de 21 diciembre 1988. Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas

Jurisprudencia

Citada sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral por SJdo. Mercantil de 20 enero 2011 (J2011/372070)

**Versión de texto vigente Texto actualmente vigente**

## SENTENCIA

En el asunto C-353/03,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), mediante resolución de 25 de julio de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de agosto de 2003, en el procedimiento entre

Société des produits Nestlé SA

y

Mars UK Ltd,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. C. Gulmann (Ponente), P. Kuris y G. Arestis, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de de enero de 2005;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Société des produits Nestlé SA, por la Sra. J. Mutimear, Solicitor, y el Sr. H. Carr, QC;

- en nombre de Mars UK Ltd, por la Sra. V. Marsland, Solicitor, y el Sr. M. Bloch, QC;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. E. O'Neill, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister;
  - en nombre del Gobierno irlandés, por el Sr. D.J. O' Hagan, en calidad de agente;
  - en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B. Rasmussen y M. Shotter, en calidad de agentes;
- oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de enero de 2005;

dicta la siguiente

#### Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 3, 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"), y del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1; en lo sucesivo, "Reglamento").

2. Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Soci t  des produits Nestl  SA (en lo sucesivo, "Nestl ") y Mars UK Ltd (en lo sucesivo, "Mars") relativo a la solicitud formulada por Nestl  para proceder al registro como marca de una parte de un eslogan que constituye una marca ya registrada, cuyo titular es esta misma sociedad.

#### Marco jur dico

3. Con arreglo al art culo 2 de la Directiva, "podr n constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representaci n gr fica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentaci n, a condici n de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras".

4. El art culo 3 de la Directiva, titulado "Causas de denegaci n o de nulidad", tiene el siguiente tenor:

"1. Ser  denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podr  declararse la nulidad de:

(.) b) las marcas que carezcan de car cter distintivo; (.)

3. No se denegar  el registro de una marca ni se declarar  su nulidad de conformidad con lo dispuesto en (la letra b)) 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 car cter distintivo. (.)"

5. El art culo 4 y el art culo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento est n redactados en t rminos sustancialmente id nticos a los de los art culos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, respectivamente.

#### Litigio principal y cuesti n prejudicial

6. El eslogan "HAVE A BREAK. HAVE A KIT KAT" ("t mate un respiro. t mate un Kit Kat"), as  como el nombre "KIT KAT", son marcas registradas en el Reino Unido en la clase 30 definida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificaci n Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versi n modificada y revisada, a saber, para productos de chocolate, confiter a, caramelos y galletas.

7. El 28 de marzo de 1995, Nestl , titular de ambas marcas, solicit  en el Reino Unido el registro de la marca HAVE A BREAK en la clase 30.

8. Mars se opuso a dicha solicitud, ampar ndose en particular en el art culo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

9. Con fecha 31 de mayo de 2002 se estim  la oposici n sobre la base del precepto alegado y se desestim  la solicitud de registro.

10. Nestl  interpuso un recurso ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Dicho recurso fue desestimado mediante resoluci n de 2 de diciembre de 2002.

11. Nestl  interpuso un recurso de apelaci n contra dicha resoluci n ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

12. Dicho  rgano jurisdiccional considera, vistos los datos obrantes en autos, que el sintagma "HAVE A BREAK" carece de car cter distintivo intr nseco y que, por consiguiente, lo dispuesto en el art culo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva excluye, en principio, su registro como marca.

13. Por lo tanto, entiende que el registro s lo ser  posible sobre la base del art culo 3, apartado 3, de la Directiva, en caso de que se demuestre que el referido sintagma ha adquirido un car cter distintivo debido a su uso.

14. Se ala que la solicitud de registro se desestim  porque el sintagma "HAVE A BREAK" se ha utilizado esencialmente como parte de la marca registrada HAVE A BREAK. HAVE A KIT KAT, y no verdaderamente como marca independiente.

15. Indica que, seg n Nestl , esta concepci n podr a tener graves consecuencias para aquellos operadores que pretendan registrar marcas que comprenden formas, dado que tales marcas raras veces se utilizan solas.

16. El  rgano jurisdiccional remitente se ala que un sintagma a modo de eslogan asociado a una marca puede generar, mediante su repetic n en el tiempo, una impresi n separada e independiente y adquirir, por tanto, un car cter distintivo debido al uso

17. En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuesti n prejudicial siguiente: "El car cter distintivo de una marca al que hacen referencia el art culo 3, apartado

3, de la (Directiva) y el artículo 7, apartado 3, del (Reglamento) ¿puede adquirirse a resultas o como consecuencia del uso de dicha marca como parte de otra marca o en combinación con ésta?"

#### Sobre la cuestión prejudicial

18. A la vista de las indicaciones que contiene la resolución de remisión, la cuestión planteada debe entenderse referida únicamente a la interpretación de la Directiva, puesto que el Reglamento no resulta de aplicación a los hechos del litigio principal.

19. Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el carácter distintivo de una marca al que hace referencia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.

20. Nestlé y el Gobierno irlandés consideran que, en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, el carácter distintivo de una marca puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de otra marca o en combinación con ésta.

21. Mars, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas opinan que una marca no puede adquirir un carácter distintivo únicamente como consecuencia de su uso como parte de una marca compuesta. Mars y la Comisión admiten, en cambio, que una marca puede adquirir un carácter distintivo como consecuencia de su uso en combinación con otra marca. El Gobierno del Reino Unido afirma que el carácter distintivo puede adquirirse igualmente por el uso de una marca como elemento físico.

22. A este respecto, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 2 de la Directiva, una marca presentará un carácter distintivo en caso de que sea apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

23. En virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, se denegará el registro de una marca o podrá declararse su nulidad en el supuesto de que carezca de carácter distintivo.

24. Sin embargo, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva excluye la aplicación de la anterior disposición si, antes de la fecha de solicitud de registro y debido al uso que se ha hecho de la marca, ésta hubiese adquirido un carácter distintivo.

25. El carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, deberá apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra, en atención a la percepción que, respecto de la categoría de tales productos o servicios, se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-353/99, Rec. p. I-5475, apartados 59 y 63).

26. En relación con la adquisición del carácter distintivo por el uso, la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal (sentencia Philips, antes citada, apartado 64).

27. El cumplimiento de este último requisito, objeto de controversia en el litigio principal, no implica necesariamente que la marca cuyo registro se haya solicitado deba utilizarse de un modo independiente.

28. En efecto, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva no contiene ninguna restricción en este sentido, sino que se limita a referirse al "uso que se ha hecho" de la marca.

29. Por consiguiente, debe entenderse que la expresión "uso de la marca como tal" se refiere solamente al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

30. Ahora bien, tal identificación, y, por ende, la adquisición del carácter distintivo, puede ser asimismo resultado bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. En ambos casos, basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada.

31. Ha de recordarse que los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto o servicio de que se trate han de apreciarse globalmente y que, a los efectos de tal apreciación, pueden tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-353/97 y C-353/97, Rec. p. I-5475, apartados 49 y 51).

32. En definitiva, procede responder a la cuestión prejudicial que el carácter distintivo de una marca al que hace referencia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.

#### Costas

33. 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 carácter distintivo de una marca al que hace referencia el artículo 3, apartado 3, 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, puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.

Lengua de procedimiento: inglés.