

## Resumen

*Marca. Uso efectivo. El TJUE resuelve la cuestión prejudicial relativa a la interpretación del art. 15.1, Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria. Se plantea en el marco de un litigio entre dos empresas por la interpretación del concepto de "uso efectivo" cuando una marca registrada solo se utiliza mediante otra marca compuesta de la que forma parte, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está registrada como marca. El Tribunal señala que el requisito de uso efectivo de una marca puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca (FJ 25-36).*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria  
art.7 , art.15.1 , art.98.1

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

CONSEJO EUROPEO  
CUESTIÓN PREJUDICIAL  
DERECHO COMUNITARIO  
REGLAMENTOS

### FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Prejudicial

#### Legislación

Interpreta art.15.1 de Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria

Aplica art.7, art.15, art.98.1 de Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria

## SENTENCIA

En el asunto C-12/12,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolución de 24 de noviembre de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de enero de 2012, en el procedimiento entre

Colloseum Holding AG

y

Levi Strauss & Co.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, E. Juhász (Ponente), D. Šváby y C. Vajda, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendocoinsiderado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de noviembre de 2012;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Colloseum Holding AG, por el Sr. M. Klette, Rechtsanwalt;
- en nombre de Levi Strauss & Co., por los Sres. H. Harte-Bavendamm y M. Goldmann, Rechtsanwälte;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Santoro, avvocato dello Stato;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. C. Murrell, en calidad de agente, asistida por la Sra. S. Ford, Barrister;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. F. Bulst y F. Wilman, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), disposición que se ha reproducido sin modificaciones en el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

2. Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Colloseum Holding AG (en lo sucesivo, "Colloseum") y Levi Strauss & Co. (en lo sucesivo, "Levi Strauss"), relativo a la interpretación del concepto de "uso efectivo" previsto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 cuando una marca registrada sólo se utiliza mediante otra marca compuesta de la que forma parte, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está registrada como marca.

Marco jurídico

Derecho internacional

3. El artículo 5, C, números 1 y 2, del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, nº 11851, p. 305), establece lo siguiente:

"(1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción.

(2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca."

Derecho de la Unión

4. El noveno considerando del Reglamento nº 40/94 indica lo siguiente:

"Considerando que sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente".

5. El artículo 7 de dicho Reglamento, con la rúbrica "Motivos de denegación absolutos", establece en su apartado 1:

"Se denegará el registro de:

(...)

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

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;

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;

(...)"

6. El artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento tiene el siguiente tenor:

"Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma."

7. El artículo 9 del Reglamento nº 40/94, titulado "Derecho conferido por la marca comunitaria", establece en su apartado 1:

"La marca comunitaria 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 comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

(...)"

8. El artículo 15 del mismo Reglamento, bajo el epígrafe "Uso de la marca comunitaria", establece lo siguiente:

"1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso:

a) el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;

(...)"

9. El artículo 98 del Reglamento nº 40/94 dispone en su apartado 1:

"No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición."

Derecho alemán

10. El artículo 14, apartado 2, número 2, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos, BGBl. 1994 I, p. 3082), en su versión modificada por la Ley de 7 de julio de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1191), disposición que se corresponde con el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, establece el derecho del titular de una marca a prohibir el uso:

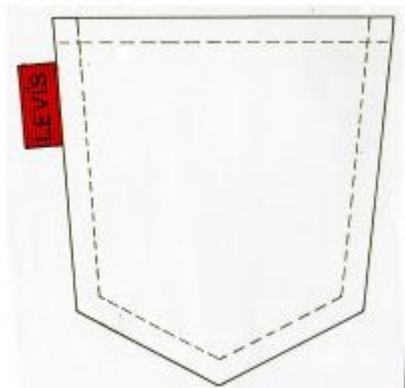
"(...) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público, riesgo que comprende el de asociación entre el signo y la marca (...)"

11. El artículo 14, apartado 5, de dicha Ley dispone lo siguiente:

"Todo aquel que utilice un signo infringiendo lo dispuesto en los apartados 2 a 4 podrá ser demandado por el titular de la marca mediante una acción de cesación, cuando exista riesgo de reincidencia. El derecho a prohibir el uso del signo podrá ejercerse incluso cuando el riesgo de infracción exista por primera vez."

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

12. Levi Strauss es titular de varias marcas, entre ellas la marca denominativa comunitaria LEVI'S, relativa, en particular, a prendas de vestir, y la marca denominativa y figurativa alemana nº DD 641.687, registrada el 12 de enero de 1977, para pantalones, camisas, blusas y chaquetas para hombre, mujer y niños (en lo sucesivo, "marca nº 3"). Esta última marca, que lleva en un elemento rectangular rojo situado en el borde superior izquierdo de un bolsillo el elemento denominativo "LEVI'S", tiene la siguiente presentación:



13. Levi Strauss es también titular de la marca figurativa comunitaria nº 2.292.373 de colores, concretamente rojo y azul, registrada el 10 de febrero de 2005 para pantalones (en lo sucesivo, "marca nº 6"). Según la descripción que consta en el Registro, es una marca de posición y consiste en una etiqueta rectangular roja, hecha de tela, cosida en la parte superior izquierda del bolsillo trasero de pantalones, pantalones cortos o faldas y que sobresale de la costura. Su presentación es la siguiente:



14. La inscripción en el Registro de la marca nº 6 contiene una declaración de renuncia, en virtud de la cual dicha marca no entraña ningún derecho de exclusividad sobre la forma y el color del bolsillo como tales. La marca nº 6 se registró con base en el carácter distintivo adquirido por el uso, conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

15. Colloseum explota un comercio al por menor de prendas de vestir exteriores. En el ámbito de esa actividad, comercializó pantalones vaqueros de las marcas COLLOSEUM, S. MALIK y EURGIULIO. Estos pantalones contienen, en el bolsillo trasero derecho, una banderita rectangular de tela roja que va cosida en la parte superior de la costura exterior derecha del bolsillo y en la que se reproduce la marca correspondiente o la denominación "SM JEANS".

16. Levi Strauss presentó ante el órgano jurisdiccional competente de primera instancia una demanda dirigida a que se prohibiera a Colloseum ofrecer, comercializar o poseer a tales fines este tipo de pantalones. Esta última invocó, en particular, un motivo de oposición basado en el uso insuficiente de la marca nº 6.

17. El tribunal de primera instancia estimó la pretensión de Levi Strauss y el órgano jurisdiccional de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto por Colloseum contra la sentencia dictada en primera instancia.

18. Habiendo de pronunciarse sobre un recurso de casación interpuesto por Colloseum, el órgano jurisdiccional remitente anuló la sentencia del tribunal de apelación y le devolvió el asunto. Al volver a desestimar el tribunal de apelación el recurso de apelación de Colloseum, está interpuso un nuevo recurso de casación ante el tribunal remitente.

19. El tribunal remitente señala que el resultado de ese segundo recurso de casación depende de la interpretación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. En efecto, considera que existe un riesgo de confusión, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca nº 6 y los modelos de pantalón comercializados por Colloseum, si la marca nº 6 sigue siendo válida.

20. El tribunal remitente subraya que, por esta razón, debe determinar si la marca nº 6 ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Señala que, según los hechos declarados probados por el tribunal de apelación, que tienen carácter vinculante con arreglo a las disposiciones del Derecho procesal alemán, la marca nº 6 fue registrada el 10 de febrero de 2005. Por consiguiente, los derechos de su titular habrían caducado si, antes de la conclusión de la vista celebrada ante el tribunal de apelación el 18 de febrero de 2010, no se hubiera hecho un uso efectivo de la marca en el sentido de la disposición citada.

21. El tribunal remitente señala, a continuación, que, según los hechos declarados probados por el tribunal de apelación, Levi Strauss sólo utilizó la marca nº 6 con la forma de la marca nº 3. Por lo tanto, considera que la resolución del litigio depende principalmente de la cuestión de si una marca registrada que forma parte de otra marca y ha adquirido carácter distintivo por el uso de la otra marca, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, puede ser también objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento a través del uso de esa otra marca.

22. El tribunal remitente entiende que esa cuestión no puede considerarse resuelta. Asimismo, señala que las marcas nº 3 y nº 6 no difieren entre sí únicamente en elementos que no afectan al carácter distintivo de las marcas y que, en consecuencia, en el presente asunto no concurren los requisitos del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, lo que diferencia el litigio principal de los hechos que motivaron la petición de decisión prejudicial que dio lugar a la sentencia de 25 de octubre de 2012, Rintisch (C-553/11, Rec. p. I-0000).

23. Además, el tribunal remitente afirma que es posible que la utilización de la banderita rectangular roja por Levi Strauss en la comercialización de pantalones con la mención "LEVI'S" implique un uso efectivo tanto de la marca nº 6 como de la marca denominativa LEVI'S, ya que la propia combinación de esas dos marcas está registrada también como marca nº 3. Por lo tanto, se pregunta si una marca puede ser objeto de un uso efectivo, en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, si sólo se utiliza conjuntamente

con otra marca, el público percibe las dos marcas como signos distintivos autónomos y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.

24. En este contexto, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

"¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 en el sentido de que

1) una marca que es parte de una marca compuesta y ha adquirido carácter distintivo únicamente como consecuencia del uso de la marca compuesta puede utilizarse de forma adecuada para garantizar el mantenimiento de derechos de su titular si únicamente se utiliza la marca compuesta;

2) una marca se usa de forma adecuada para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular si sólo se utiliza conjuntamente con otra marca, el público percibe las dos marcas como signos distintivos autónomos y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca?"

Sobre las cuestiones prejudiciales

25. Mediante las mencionadas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta en esencia si concurre el requisito de uso efectivo de una marca -es decir, un uso adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular- en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.

26. Con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7 del Reglamento n° 40/94 significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir ese producto de los de otras empresas (sentencia de 12 de julio de 2012, Smart Technologies/OAMI, C-311/11 P, Rec. p. I-0000, apartado 23 y jurisprudencia citada). La función esencial de la marca es permitir a los consumidores identificar la empresa de la que procede el producto (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 59 y jurisprudencia citada).

27. En lo que respecta a la adquisición de carácter distintivo de una marca, con vistas a su registro, por el uso que se haya hecho de ella en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el marco 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), disposición que se corresponde sustancialmente con la disposición citada del Reglamento n° 40/94, que la adquisición de carácter distintivo puede resultar 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 con 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 (sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, apartado 30).

28. Por consiguiente, con independencia de si el uso concierne a un signo como parte de una marca registrada o en combinación con ésta, el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada.

29. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que la afirmación realizada en el apartado 30 de la sentencia Nestlé, antes citada, es de alcance general y se aplica también cuando se trata de acreditar el carácter distintivo particular de una marca anterior para determinar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 (véase la sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, Rec. p. I-5725, apartados 50 a 52).

30. En vista de la lógica interna y del objetivo del Reglamento n° 40/94, así como del tenor de su artículo 15, apartado 1, ha de considerarse que la conclusión a la que llegó el Tribunal de Justicia en el apartado 30 de la sentencia Nestlé, antes citada, debe adoptarse también en lo que respecta al concepto de "uso efectivo" con el fin de mantener los derechos del titular de una marca registrada en el sentido de esa disposición.

31. Es cierto que el uso mediante el que un signo adquiere carácter distintivo conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 se refiere al período anterior a su registro como marca, mientras que el uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, de ese Reglamento atañe a un período quinquenal posterior al registro, de modo que el uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, a efectos del registro no puede invocarse como tal para acreditar el uso en el sentido del artículo 15, apartado 1, con el fin de mantener los derechos del titular de la marca registrada.

32. Sin embargo, es preciso señalar que, tal como se desprende de los apartados 27 a 30 de la sentencia Nestlé, antes citada, con carácter general, el concepto de "uso" de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta.

33. Tal como observaron pertinentemente los Gobiernos alemán y del Reino Unido en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, el criterio del uso, que es siempre esencial, no puede apreciarse con arreglo a distintos elementos en función de que se trate de determinar si ese criterio es adecuado para generar derechos relativos a una marca o para garantizar el mantenimiento de tales derechos. En efecto,

si es posible adquirir la protección como marca para un signo en virtud de un determinado uso que se hace de él, esa misma forma de uso debe poder garantizar el mantenimiento de tal protección.

34. Por lo tanto, ha de considerarse que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro en el sentido del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.

35. No obstante, debe subrayarse a este respecto, como indican el Gobierno alemán, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea, que una marca registrada que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o conjuntamente con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de del artículo 15, apartado 1.

36. En vista de las consideraciones expuestas, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.

Costas

37. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 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 Quinta) declara:

El requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.

Firmas

Lengua de procedimiento: alemán.

Fuente: <http://curia.europa.eu>. Carácter gratuito y no auténtico.