

## Resumen

*Marcas registradas. El TJUE resuelve la cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los arts. 9, apartado 1, letras b) y c), 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a) Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). Se plantea en el marco de un litigio entre varias empresas por la supuesta violación de las marcas comunitarias registradas por el grupo de varias de ellas. El Tribunal señala que el requisito de "uso efectivo" puede cumplirse cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada. además señala que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición. el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares que utiliza para la representación de ese signo es un factor pertinente en relación con la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición (FJ 17-50).*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.  
art.9.1.b , art.9.1.c , art.15.1 , art.51.1.a

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

CONSEJO EUROPEO  
CUESTIÓN PREJUDICIAL  
DERECHO COMUNITARIO

REGLAMENTOS

PROPIEDAD INDUSTRIAL

### FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Prejudicial

Legislación

Interpreta art.9.1.b, art.9.1.c, art.15.1, art.51.1.a de Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.

## SENTENCIA

En el asunto C-252/12,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), mediante resolución de 26 de abril de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de mayo de 2012, en el procedimiento entre

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

y

Asda Stores Ltd,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. E. Jarašiunas y A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader y el Sr. C.G. Fernlund, 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 marzo de 2013;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd y Specsavers Optical Superstores Ltd por el Sr. A. Gold y la Sra. K. Mattila, Solicitors, y los Sres. J. Mellor y A. Speck, QC;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. L. Christie, en calidad de agente, asistido por el Sr. S. Malynicz, Barrister;

- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y las Sras. J. Kemper y V. Cramer, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Bulst y la Sra. J. Samnadda, 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 de los artículos 9, apartado 1, letras b) y c), 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), 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, por un lado, Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd y Specsavers Optical Superstores Ltd (en lo sucesivo "Specsavers") y, por otro, Asda Stores Ltd (en lo sucesivo "Asda") relativo a una supuesta violación de las marcas comunitarias registradas por el grupo Specsavers.

Marco jurídico

Derecho internacional

3. El artículo 5, C, apartados 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; en lo sucesivo, "Convenio de París"), establece:

"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 las causas 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 ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión (para la protección de la propiedad industrial, constituida en virtud del artículo 1 del Convenio de París), no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca."

Derecho de la Unión

4. El considerando 10 del Reglamento nº 207/2009 enuncia lo siguiente:

"Sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra éstas, 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", dispone:

"1. Se denegará el registro de:

(...)

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por 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 producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

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. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera 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."

6. Según el artículo 9, apartado 1, del referido Reglamento, titulado "Derecho conferido por la marca comunitaria":

"La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso 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;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos."

7. El artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento, con la rúbrica "Uso de la marca comunitaria", es del siguiente tenor:

"Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la (Unión) 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.

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;

(...)"

8. El artículo 51, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, con el epígrafe "Causas de caducidad", dispone:

"Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la (Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)) o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la (Unión) para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

(...)"

Hechos que originaron el litigio principal y cuestiones prejudiciales

9. En octubre de 2009, Asda, propietaria de una cadena de supermercados, lanzó una campaña publicitaria para productos de óptica dirigida contra el grupo Specsavers, que es la cadena de ópticas más grande en el Reino Unido y a la vez el principal competidor de Asda. En el marco de esta campaña, Asda utilizó los eslóganes "Be a real spec saver at Asda" y "Spec savings at ASDA" y los siguientes logotipos:

10. Poco después del inicio de esta campaña publicitaria, el 19 de octubre de 2009, el grupo Specsavers inició un procedimiento contra Asda ante la High Court of Justice (England & Wales) (Civil division), basado en la violación de las siguientes marcas comunitarias:

- Marcas comunitarias denominativas nos 1321298 y 3418928, consistentes en la palabra "Specsavers".

- Marcas comunitarias figurativas nos 449256 y 1321348, que consisten en el siguiente signo (en lo sucesivo, "marcas con logotipo sombreado"):

- Marca comunitaria figurativa nº 5608385, consistente en el siguiente signo:

- Marca comunitaria figurativa nº 1358589, consistente en el siguiente signo (en lo sucesivo, "marca con logotipo sin texto"):

11. Mediante sentencia dictada el 6 de octubre de 2010, la High Court of Justice (England & Wales) consideró que Asda no había violado las marcas comunitarias del grupo Specsavers, y, además, declaró la caducidad de marca con logotipo sin texto por falta de uso. El grupo Specsavers interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

12. Mediante sentencia dictada el 31 de enero de 2012, el órgano jurisdiccional remitente se pronunció sobre el litigio en lo que respecta a la supuesta violación de las marcas comunitarias denominativas nos 1321298 y 3418928 y de las marcas comunitarias figurativas nos 449256, 1321348 y 5608385 del grupo Specsavers. El tribunal consideró que, basándose en estas marcas y de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, el grupo Specsavers estaba facultado para prohibir a Asda el uso de los eslóganes "Be a real spec saver at Asda" y "Spec savings at Asda" y del logotipo que Asda utilizaba en su campaña publicitaria.

13. En cambio, el órgano jurisdiccional remitente consideró que para pronunciarse sobre el aspecto del litigio principal relativo a la marca con logotipo sin texto, le era necesario plantear al Tribunal de Justicia cuestiones referentes a los extremos que se mencionan a continuación.

14. Por una parte, en la medida en que Asda había solicitado la declaración de caducidad de los derechos vinculados a la marca con logotipo sin texto por falta de uso, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el uso de las marcas con logotipo sombreado puede implicar un uso de la marca con logotipo sin texto.

15. Por otra parte, dicho tribunal desea que se dilucide si el mayor renombre del gráfico de color verde, que el grupo Specsavers ha utilizado siempre para representar su marca con logotipo sin texto, puede tenerse en cuenta en relación con el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009, a pesar de que dicha marca fue registrada en blanco y negro. El órgano jurisdiccional remitente considera que debería ser así, pero sin embargo observa que el Derecho de la Unión deja cierto margen para la interpretación con relación a este extremo.

16. En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

"1) Cuando un comerciante es titular de marcas comunitarias separadas constituidas por:

- i) una marca figurativa y
- ii) una marca denominativa

y utiliza ambas conjuntamente, ¿puede considerarse que tal uso implica también un uso de la marca figurativa a los efectos de los artículos 15 y 51 del Reglamento (nº 207/2009)? En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo debe apreciarse el uso de la marca figurativa?

2) ¿Es distinta la respuesta si:

- i) la marca denominativa figura de forma superpuesta en el signo gráfico,
- ii) el comerciante también haya obtenido el registro, como marca comunitaria, de la marca combinada compuesta por el signo gráfico y la marca denominativa?

3) ¿Depende la respuesta a las cuestiones (primera y segunda) de que el consumidor medio perciba el signo gráfico y los términos, (por un lado,) como signos separados o, (por otro,) como elementos que desempeñan, cada uno de ellos, una función distintiva independiente? En este caso, ¿en qué medida?

4) Cuando una marca comunitaria no está registrada en color pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público (aunque solamente en una parte del territorio de la Unión) asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, ¿es relevante el color o colores aplicados por la parte demandada al utilizar el signo controvertido, en la apreciación global (ya sea) del riesgo de confusión, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), (del Reglamento nº 207/2009, o) del aprovechamiento indebido, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), (de este Reglamento)? En caso afirmativo, ¿en qué medida?

5) En caso de respuesta afirmativa: ¿Es pertinente en la apreciación global el hecho de que una parte significativa del público asocie mentalmente a la parte demandada con el color o la combinación de colores particulares que la misma utiliza para el signo controvertido?"

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones primera a tercera

17. Mediante sus cuestiones primera a tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si se cumple el requisito de uso efectivo de una marca comunitaria en el sentido de los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca comunitaria.

18. Todas las partes que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia mantienen, en esencia, que el uso de una marca comunitaria figurativa conjuntamente con otra marca denominativa superpuesta en ella puede constituir un uso efectivo en el sentido de los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, siempre que dicha marca figurativa conserve un carácter distintivo autónomo dentro del conjunto.

19. En primer lugar, es necesario precisar que una situación como la del litigio principal, en la que una marca denominativa se encuentra superpuesta a una marca figurativa, se incardina en el supuesto referido en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), del artículo 15 del Reglamento nº 207/2009, es decir, el del uso de la marca en una forma que difiera de aquella en la que se halla registrada.

20. En efecto, la superposición del signo denominativo "Specsavers" en la marca con logotipo sin texto modifica la forma en la que esta marca fue registrada, en la medida en que no se trata de una simple yuxtaposición, ya que de este modo determinadas partes de la marca con logotipo sin texto quedan ocultas tras el signo denominativo.

21. Es preciso señalar, en segundo lugar, que del tenor del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009 se desprende directamente que el uso de la marca en una forma que difiere de aquella en la que se halla registrada se considera un uso en el sentido del párrafo primero de dicho artículo, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se hubiera registrado.

22. El carácter distintivo de una marca en el sentido del Reglamento nº 207/2009 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (véase, en este sentido, las sentencias de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 32; de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 66, y de 12 de julio de 2012, Smart Technologies/OAMI, C-311/11 P, apartado 23).

23. Ese carácter distintivo de una marca registrada 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 de que se trate proviene de una empresa determinada (véase, por analogía, la sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, apartado 30).

24. De ello se deduce que la utilización de la marca con logotipo sin texto con el signo denominativo "Specsavers" superpuesto, aun cuando en definitiva esta utilización se corresponde con una utilización como parte de una marca registrada o en combinación con ésta, puede considerarse un uso efectivo de la marca con logotipo sin texto en sí misma, siempre que dicha marca tal como fue registrada, es decir, sin que ninguna parte quede oculta por el signo denominativo "Specsavers" superpuesto, remita siempre bajo esta forma a los productos del grupo Specsavers a los que se refiere el registro, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

25. Esta conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que el signo denominativo "Specsavers" y la combinación del logotipo sin texto con el signo denominativo "Specsavers" superpuesto están igualmente registrados como marcas comunitarias.

26. Efectivamente, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 puede cumplirse cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, apartados 35 y 36).

27. Además, en relación con el artículo 10, apartado 2, 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 (DO 1989, L 40, p. 1), disposición que se corresponde, en esencia, con el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009, el Tribunal de Justicia también ha afirmado que el titular de una marca registrada puede, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que hubiera sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca (sentencia de 25 de octubre de 2012, Rintisch, C-553/11, apartado 30).

28. La argumentación que llevó al Tribunal de Justicia a interpretar el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 en este sentido son aplicables mutatis mutandis al contexto del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009.

29. Corroborada, en particular, esta interpretación la finalidad perseguida por el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009, que, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Se pondría en peligro efectivamente este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca (véase, por analogía, la sentencia Rintisch, antes citada, apartados 21 y 22).

30. Por lo demás, esta interpretación del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del Reglamento nº 207/2009 es conforme con el artículo 5, C, apartado 2, del Convenio de París, en la medida en que nada en esta disposición permite entender que el registro de un signo como marca tenga como consecuencia que ya no se pueda invocar el uso de éste para demostrar el uso de otra marca registrada de la que difiere únicamente de un modo que no altera el carácter distintivo de ésta (véase la sentencia Rintisch, antes citada, apartado 23).

31. Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede responder a las cuestiones primera y tercera que los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que puede cumplirse el requisito de "uso efectivo" en el sentido de estas disposiciones cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

Sobre la cuarta cuestión

32. Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 9, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero el titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o los colores utilizados por un tercero para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dichas disposiciones.

33. El grupo Specsavers y la Comisión Europea proponen una respuesta afirmativa a esta cuestión, mientras que el Gobierno del Reino Unido, en cambio, considera que la respuesta debe ser negativa.

34. En primer lugar, en lo que se refiere al examen del riesgo de confusión en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto que sean pertinentes (véanse entre otras las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 27, y de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 34).

35. El Tribunal de Justicia también ha declarado en varias ocasiones que por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas controvertidas, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por aquéllas, 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 tiene 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, entre otras, las sentencias, antes citadas, SABEL, apartado 23; Medion, apartado 28, y OAMI/Shaker, apartado 35).

36. Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo. Por lo tanto, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 18).

37. Pues bien, al menos cuando se trata de una marca que no ha sido registrada bajo un color determinado o característico, sino en blanco y negro, el color o la combinación de colores en los que la marca es después efectivamente utilizada afecta a la percepción de esta marca por parte del consumidor medio de los productos de que se trate y, por lo tanto, puede aumentar el riesgo de confusión o de asociación entre la marca anterior y el signo que supuestamente la viola.

38. En estas condiciones, no sería lógico considerar que el hecho de que un tercero utilice para la representación de un signo que presuntamente viola una marca comunitaria anterior un color o una combinación de colores que una parte significativa del público ha pasado a asociar mentalmente a dicha marca, por el uso que su titular ha hecho de ella en ese color o en esa combinación de colores, no puede tenerse en cuenta en el marco de la apreciación global por el mero hecho de que dicha marca anterior hubiese sido registrada en blanco y negro.

39. En segundo lugar, por lo que respecta al examen del aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia también ha declarado que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 44).

40. A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que la similitud entre las marcas del grupo Specsavers y los signos utilizados por Asda se buscó deliberadamente para crear una asociación entre las dos marcas en la mente del público. Pues bien, la circunstancia de que Asda utilizara un color similar al utilizado por el grupo Specsavers al objeto de beneficiarse del carácter distintivo y del renombre de las marcas de éste es un factor que debe tenerse en cuenta para determinar si en esas circunstancias puede declararse la existencia de un aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca (véase, por analogía, la sentencia L'Oréal y otros, antes citada, apartado 48).

41. Habida cuenta de lo que antecede, es preciso responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

#### Sobre la quinta cuestión

42. Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares utilizados por éste para la representación de ese signo es un factor pertinente en la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

43. El grupo Specsavers propone que se dé una respuesta afirmativa a esta cuestión, mientras que por su parte, la Comisión considera que este elemento sólo puede tenerse en cuenta para apreciar la justa causa, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009. En la medida en que propone que se dé una respuesta negativa a la cuarta cuestión, el Gobierno del Reino Unido considera que no ha lugar a responder a la quinta cuestión.

44. A este respecto, es preciso señalar que, como se ha recordado en los apartados 34 y 39 de la presente sentencia, tanto el riesgo de confusión en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 como el aprovechamiento indebido en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento deben apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

45. Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que esta apreciación debe tener en cuenta el contexto particular en el que se hubiera utilizado el signo pretendidamente similar a la marca registrada (véase, en este sentido, respecto al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 64).

46. En estas circunstancias, es preciso declarar que el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares que utiliza para la representación de ese signo es un dato que, entre otros, puede tener una cierta relevancia a la hora de examinar la existencia de un riesgo de confusión o de aprovechamiento indebido en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b) o letra c), del Reglamento nº 207/2009.

47. Por una parte, no puede excluirse que tal circunstancia pueda tener una influencia en la percepción que tiene el público de los signos controvertidos y, por consiguiente, un impacto sobre la existencia de un riesgo de confusión entre tales signos en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

48. Así, en el litigio principal, el hecho de que, a su vez, se asocie a Asda con el color verde, que es el color que utiliza para los signos que supuestamente violan las marcas del grupo Specsavers, podría en particular tener como consecuencia una disminución del riesgo de confusión o de asociación entre dichos signos y las marcas del grupo Specsavers, en la medida en que el público pertinente podría percibir que el color verde de los signos es el de Asda, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

49. Por otra parte, como alegó la Comisión en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia, el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares que utiliza para la representación de ese signo puede ser un factor pertinente para determinar si el uso de dicho signo tiene una "justa causa" en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009.

50. Por lo tanto, procede responder a la quinta cuestión que el artículo 9, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares que utiliza para la representación de ese signo es un factor pertinente en relación con la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

Costas

51. 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 Tercera) declara:

1) Los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que puede cumplirse el requisito de "uso efectivo" en el sentido de estas disposiciones cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

2) El artículo 9, apartado 1, letra b) y c), del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

3) El artículo 9, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares que utiliza para la representación de ese signo es un factor pertinente en relación con la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

Firmas

Lengua de procedimiento: inglés.

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