

Resumen

El TJCE resuelve la cuestión prejudicial sobre la interpretación de los arts. 5,1 y 2 de la Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el art. 3 bis,1 de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa en relación con un recurso interpuesto con el fin de que se condene por violación de marcas. La Sala declara que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca no exige, ni la existencia de un riesgo de confusión, ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca; se obtiene una ventaja desleal cuando mediante dicho uso se intenta aprovechar de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna; el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el art. 3 bis,1 mencionado, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, y, un anunciante que menciona, implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de un producto con una marca de renombre, presenta “un bien o un servicio como imitación o réplica” en el sentido del mencionado artículo y debe considerarse que la ventaja obtenida de este modo ha sido indebida.

NORMATIVA ESTUDIADA

Dir. 55/1997 de 6 octubre 1997. Modifica Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa

Dir. 104/1989 de 21 diciembre 1988. Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas art.5

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

CUESTIÓN PREJUDICIAL

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

MARCAS Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS

LIBRE COMPETENCIA

OTRAS CUESTIONES

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Prejudicial

Legislación

Aplica Dir. 55/1997 de 6 octubre 1997. Modifica Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa

Aplica art.5 de Dir. 104/1989 de 21 diciembre 1988. Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas

Jurisprudencia

Citada por SJdo. Mercantil de 18 julio 2013 (J2013/316323)

SENTENCIA

En el asunto C-487/07,

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 22 de octubre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 2007, en el procedimiento entre L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

contra

Bellure NV,

Malaika Investments Ltd, actuando con el nombre comercial “Money pot cosmetic & Perfumery Sales”,

Starion International Ltd,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, los Sres. M. Ilešič (Ponente), A. Tizzano, A. Borg Barthet y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretaria: Sra. R. #ere#, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de noviembre de 2008;

consideradas las observaciones presentadas:

- En nombre de L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC y Laboratoire Garnier & Cie, por los Sres. H. Carr y D. Anderson, QC, y por la Sra. J. Reid, barrister, designados por Baker & McKenzie LLP;

- en nombre de Malaika Investments Ltd y Starion International Ltd, por el Sr. R. Wyand, QC, y por los Sres. H. Porter y T. Moody-Stuart, solicitors;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. T. Harris, posteriormente por el Sr. L. Seeboruth, en calidad de agente, asistidos por el Sr. S. Malynciz, barrister;

- en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y por las Sras. A.-L. During y B. Beaupère-Manokha, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. C. Wissels, en calidad de agente;

- en nombre del Gobierno polaco, por las Sras. A. Rutkowska y K. Rokicka, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes y la Sra. I. Vieira da Silva, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. W. Wils y H. Krämer, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de febrero de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, apartados 1 y 2, 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), y 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290, p. 18; en lo sucesivo, "Directiva 84/450").

2. Dicha petición se presentó en el marco de un recurso interpuesto por L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC y Laboratoires Garnier & Cie (en lo sucesivo, conjuntamente, "L'Oréal y otros") contra Bellure NV (en lo sucesivo, "Bellure"), Malaika Investments Ltd, que actúan con el nombre comercial "Honey pot cosmetics & Perfumery Sales" (en lo sucesivo, "Malaika"), y Starion International Ltd (en lo sucesivo, "Starion"), con el fin de que se condene a éstas por violación de marcas.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3. La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. No obstante, habida cuenta de la fecha en que tuvieron lugar los hechos, el litigio principal sigue estando sujeto a la Directiva 89/104.

4. El décimo considerando de la Directiva 89/104 es del tenor siguiente:

"Considerando que 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; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que 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; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva".

5. El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado "Derechos conferidos por la marca", dispone:

"1. 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:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

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.

2. Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

(...)

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

(...)

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

(...)"

6. El artículo 6 de la mencionada Directiva, titulado "Limitación de los efectos de la marca", establece en su apartado 1 que:

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

(...)

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

(...)"

7. La Directiva 97/55 introdujo las disposiciones relativas a la publicidad comparativa en la versión original de la Directiva 84/450.

8. Los considerandos segundo, séptimo, noveno, décimo primero, décimo tercero a décimo quinto y décimo noveno de la Directiva 97/55 son del tenor siguiente:

"(2) Considerando que, con la realización del mercado interior, la variedad de la oferta aumentará cada vez más; que, dada la posibilidad y la necesidad de que los consumidores obtengan el máximo beneficio del mercado interior, y que la publicidad es un medio muy importante para abrir, en toda la Comunidad, salidas reales a todos los bienes y servicios, las disposiciones esenciales que determinan la forma y el contenido de la publicidad comparativa deben ser las mismas y las condiciones de utilización de la publicidad comparativa en los Estados miembros deben armonizarse; que, si se cumplen estas condiciones, ello contribuirá a demostrar objetivamente las ventajas de los distintos productos comparables; que la publicidad comparativa también puede estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor;

(...)

(7) Considerando que deben establecerse condiciones en materia de publicidad comparativa permitida, por lo que se refiere a la comparación, a fin de determinar qué prácticas relacionadas con la publicidad comparativa pueden distorsionar la competencia, perjudicar a los competidores y ejercer un efecto negativo sobre la elección de los consumidores; que tales condiciones aplicables a la publicidad comparativa permitida deben incluir criterios de comparación objetiva de las características de los bienes y servicios;

(...)

(9) Considerando que, para evitar que la publicidad comparativa se utilice de forma desleal y contraria a la libre competencia, sólo se deben permitir las comparaciones efectuadas entre bienes y servicios que, compitiendo en el mercado, satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;

(...)

(11) Considerando que las condiciones aplicables a la publicidad comparativa deben ser acumulativas y cumplidas en su totalidad;

(...)

(13) Considerando que el artículo 5 de la (...) Directiva 89/104 (...) confiere al titular de una marca registrada un derecho exclusivo que incluye, en particular, el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o, en su caso, incluso para otros productos;

(14) Considerando que, no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular o a su nombre comercial;

(15) Considerando que una utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva;

(...)

(19) Considerando que no se considerará que las comparaciones que presenten un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o servicio que lleve marca o nombre comercial protegidos cumplen las condiciones que ha de cumplir la publicidad comparativa permitida”.

9. Según su artículo 1, la Directiva 84/450 tiene por objeto, en particular, establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa.

10. El artículo 2, punto 1, de dicha Directiva define como publicidad “toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones”. Con arreglo al punto 2 bis de ese artículo, se entiende por publicidad comparativa “toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor”.

11. El artículo 3 bis, apartado 1, de dicha Directiva dispone:

“La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) que no sea engañosa según la definición del apartado 2 del artículo 2 y lo dispuesto en el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 7;

(...)

d) que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;

e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;

(...)

g) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

h) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.”

Normativa nacional

12. La adaptación del Derecho nacional a las disposiciones de la Directiva 89/104 se realizó mediante la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994). La adaptación al artículo 5, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 89/104 se llevó a cabo a través del artículo 10, apartados 1 y 3, de la mencionada ley.

13. Los Reglamentos de 2000 sobre el control de la publicidad engañosa (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)), que introdujeron un nuevo artículo 4 A en los Reglamentos de 1988 sobre el control de la publicidad engañosa (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)), adaptaron el Derecho nacional a las disposiciones del artículo 3 bis de la Directiva 84/450.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14. L'Oréal SA y otros son miembros del grupo L'Oréal, que fabrica y comercializa perfumes de lujo. Son titulares de las siguientes marcas de renombre, registradas para perfumes y otros productos perfumados en el Reino Unido:

- las marcas “Trésor”:

- la marca denominativa Trésor (en lo sucesivo, la “marca denominativa Trésor”),

- la marca denominativa y figurativa, constituida por la representación de un frasco de perfume Trésor, visto de frente y de perfil, en el que figura en particular el término “Trésor” (en lo sucesivo, “marca de frasco Trésor”),

- la marca denominativa y figurativa, constituida por la representación en color de un envase de perfume, visto de frente, en el que figura el término Trésor (en lo sucesivo, “marca de envase Trésor”);

- las marcas “Miracle”:

- la marca denominativa Miracle (en lo sucesivo, “marca denominativa Miracle”);

- la marca denominativa y figurativa, constituida por la representación del frasco de perfume Miracle, visto de frente, en el que figura en particular el término “Miracle” (en lo sucesivo, “marca de frasco Miracle”);

- la marca denominativa y figurativa, constituida por la representación del envase en el que se comercializa el frasco de perfume Miracle, visto de frente, envase en el que figura, en particular, la palabra “Miracle” (en lo sucesivo, la “marca envase de Miracle”);

- la marca denominativa Anaïs-Anaïs;
- las marcas “Noa”;
- la marca denominativa Noa Noa y
- las marcas denominativas y figurativas constituidas por el término Noa en forma estilizada.

15. Malaika y Starion comercializan en el Reino Unido imitaciones de perfumes de lujo de la gama “Creation Lamis”. Starion también comercializa imitaciones de perfumes de lujo de las gamas “Dorall” y “Stitch”.

16. Bellure produce las gamas “Creation Lamis” y “Dorall”.

17. La gama “Creation Lamis” incluye, en particular, el perfume La Valeur, que es una imitación del perfume Trésor, y cuyo frasco y envase presentan una semejanza general con los de éste. Asimismo comprende el perfume Pink Wonder, que es una imitación del perfume Miracle, y cuyo frasco y envase presentan una semejanza general con los de este último.

18. En ambos casos, consta que esa semejanza no puede inducir a error a los profesionales o al público.

19. La gama “Dorall” comprende, en particular, el perfume Coffret d'Or, que es una imitación del perfume Trésor, cuyo frasco y envase presentan una ligera semejanza con los de éste.

20. Los envases de los perfumes de la gama “Stitch”, de apariencia básica, no presentan ninguna semejanza con los frascos y envases de los perfumes comercializados por L'Oréal y otros.

21. En el marco de la comercialización de los perfumes de las gamas “Creation Lamis”, “Dorall” y “Stitch”, Malaika y Starion utilizan listas comparativas, remitidas a los vendedores, que indican la marca denominativa del perfume de lujo imitada por el perfume comercializado (en lo sucesivo, “listas comparativas”).

22. L'Oréal y otros presentaron una demanda por violación de marca contra Bellure, Malaika y Starion ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

23. L'Oréal y otros alegan, por una parte, que la utilización de las listas comparativas constituye una vulneración de los derechos derivados de sus marcas denominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa, así como de sus marcas denominativas y figurativas Noa, que infringe el artículo 10, apartado 1, de la Ley de Marcas de 1994.

24. Por otra parte, sostienen que la imitación de los frascos y envases de sus productos, así como la venta de perfumes en esos envases constituye una infracción de los derechos derivados de sus marcas denominativas Trésor y Miracle así como de sus marcas denominativas y figurativas de frasco Trésor, de envase Trésor, de frasco Miracle y de envase Miracle, contraria al artículo 10, apartado 3, de la Ley de Marcas de 1994.

25. Mediante resolución de 4 de octubre de 2006, la High Court estimó el recurso en la medida en que se basaba en el artículo 10, apartado 1, de la Ley de Marcas de 1994. En cambio, en la medida en que se basaba en el artículo 10, apartado 3, de dicha ley, sólo lo estimó en relación con las marcas de envase Trésor y de frasco Miracle.

26. Tanto Malaika y Starion como L'Oréal y otros interpusieron un recurso contra dicha resolución ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

27. En lo que atañe a la utilización de las listas comparativas en las que se mencionan las marcas denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros, listas que según éstos constituyen publicidad comparativa en el sentido de la Directiva 84/450, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si puede prohibirse el uso de la marca de un competidor en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en el marco de dichas listas.

28. Si así fuera, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, no obstante, podría autorizarse ese uso en virtud del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. Considerando, a este respecto, que el uso de la marca de un competidor en publicidad comparativa satisface las disposiciones del artículo 6 de la Directiva 89/104 si la mencionada publicidad respeta el artículo 3 bis de la Directiva 84/450, estima necesaria una interpretación de esa disposición para poder resolver el litigio principal.

29. En lo que respecta a la utilización de envases y de frascos similares a los de los perfumes de lujo comercializados por L'Oréal y otros, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el concepto de “ventaja desleal” en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

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

“1) En el supuesto de que una empresa, en la publicidad de sus propios productos o servicios, utilice una marca registrada propiedad de un competidor al objeto de comparar las características (y en particular el aroma) de los productos que comercializa con las características (y en particular el aroma) de los productos comercializados por el competidor con tal marca, y la use de tal forma que no cause confusión ni menoscabe en modo alguno la función esencial de la marca, como indicación de procedencia, ¿puede dicho uso incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104?”

2) Cuando una empresa, en el ejercicio de su actividad mercantil, utilice (especialmente en una lista comparativa) una marca (de renombre) registrada al objeto de destacar una característica de su propio producto (particularmente, su aroma), de modo que:

a) no provoque ninguna posibilidad de confusión;

b) no afecte a las ventas de productos (designados por) la marca de renombre registrada;

c) no menoscabe la función esencial de la marca, como garantía de la procedencia, ni perjudique la reputación de esa marca, ya sea difuminando su imagen, diluyéndola (...) o de cualquier otra forma, y;

d) desempeñe un papel significativo en la promoción del producto de la empresa, ¿está comprendido dicho uso en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104?

3) En el contexto del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la (Directiva 84/450), ¿cuál es el significado de “sacar indebidamente ventaja”, y en particular, cuando una empresa, mediante una lista comparativa, compare su producto con un producto designado por una marca de renombre, está obteniendo una ventaja indebida de la reputación de la marca de renombre?

4) En el contexto del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la citada Directiva, ¿cuál es el significado de “presentar un bien o un servicio como imitación o réplica”, y en particular, comprende esta expresión el caso en el que, sin causar confusión ni engaño, una parte afirme de modo verídico que su producto tiene una característica esencial (el aroma) idéntica a la de un producto de renombre protegido por una marca?

5) Cuando una empresa utilice un signo similar a una marca registrada de renombre, y dicho signo no sea similar a la marca hasta el punto de provocar confusión, de forma que:

a) la función esencial de la marca, a saber, garantizar la procedencia, no se vea menoscabada ni perjudicada;

b) la marca o su renombre no se vean difuminados o diluidos, ni exista el riesgo de que se produzca tal consecuencia;

c) las ventas del titular de la marca no se vean afectadas; y

d) el titular de la marca no se vea privado de los beneficios de la promoción, mantenimiento o mejora de su marca;

e) pero la empresa consiga una ventaja comercial del uso de su signo gracias a su similitud con la marca registrada,

¿supone ese uso obtener “una ventaja desleal” del renombre de la marca registrada en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104?”

Sobre las cuestiones prejudiciales

31. Como precisó el órgano jurisdiccional remitente, las cuestiones primera a cuarta, que versan sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, se refieren al uso en listas comparativas por parte de las demandadas en el litigio principal de las marcas denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros, mientras que la quinta cuestión, relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, se refiere a la utilización de envases y frascos similares a los de los perfumes de lujo comercializados por L'Oréal y otros, protegidos por marcas denominativas y figurativas. Sin embargo, en la medida en que esta disposición también puede aplicarse al uso de dichas marcas en las listas comparativas de que se trata, procede responder en primer lugar a la quinta cuestión.

Sobre la quinta cuestión

32. Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que un tercero que haga uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de la marca, en el sentido de dicha disposición, cuando ese uso le proporciona una ventaja por la comercialización de sus productos o de sus servicios, aunque no entrañe un riesgo de confusión para el público ni cause o pueda causar un perjuicio a la marca o a su titular.

33. Con carácter preliminar, recuérdese que el marco jurídico y fáctico viene determinado por el órgano jurisdiccional remitente, de modo que el Tribunal de Justicia no puede cuestionar las apreciaciones de carácter fáctico (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 2003, Neri, C-153/02, Rec. p. I-13555, apartados 34 y 35, y de 17 de julio de 2008, ASM Brescia, C-347/06, Rec. p. I-0000, apartado 28). Por consiguiente, aun cuando, como alegan el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno francés, a primera vista pueda parecer poco probable que el uso por un tercero de un signo similar a una marca para comercializar productos que imitan aquéllos para los que está registrada dicha marca beneficie a la comercialización de los productos del tercero sin perjudicar al mismo tiempo la imagen o la comercialización de los productos que llevan esa marca, el Tribunal de Justicia está vinculado por el caso que le plantea el órgano jurisdiccional remitente.

34. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 establece, en favor de las marcas de renombre, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de dicho artículo 5. El requisito específico para dicha protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el cual se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 36; de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 27, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439,

apartado 40, así como, en relación con el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-0000, apartado 26).

35. Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 se aplica igualmente respecto de productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 30; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartados 18 a 22, así como adidas y adidas Benelux, antes citada, apartado 37).

36. Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41).

37. La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las marcas de renombre (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 31 y 32).

38. Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27).

39. En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente “dilución”, “menoscabo” o “difuminación”, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 29).

40. En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos “difuminación” o “degradación”, tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca.

41. El concepto de “ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca” -también designado con los términos de “parasitismo” y de “free-riding”- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

42. Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28).

43. De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta.

44. Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, 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 ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

45. Por otra parte, procede señalar que, en el marco de dicha apreciación global, también puede tomarse en consideración, en su caso, la existencia de un riesgo de que la marca quede diluida o difuminada.

46. En el caso de autos, consta que Malaika y Starion emplean envases y frascos similares a las marcas de renombre registradas por L'Oréal y otros para comercializar perfumes que son imitaciones “de baja gama” de los perfumes de lujo para los que están registradas y se utilizan las mencionadas marcas.

47. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado la existencia de un vínculo entre, por una parte, determinados envases empleados por Malaika y Starion y, por otra, determinadas marcas relacionadas con envases y frascos cuyos titulares son L'Oréal

y otros. Además, de la resolución de remisión se desprende que ese vínculo confiere una ventaja comercial a las demandadas en el litigio principal. De la resolución de remisión se desprende asimismo que la similitud entre dichas marcas y los productos comercializados por Malaika y Starion se buscó deliberadamente para crear una asociación en la mente del público entre los perfumes de lujo y sus imitaciones, con el fin de facilitar la comercialización de estas últimas.

48. En la apreciación general que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente para determinar si en esas circunstancias puede declararse la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, habrá de tener en cuenta, en particular, el hecho de que el objetivo del uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados es beneficiarse con fines publicitarios del carácter distintivo y del renombre de las marcas con las que se comercializan esos perfumes.

49. A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

50. A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Sobre las cuestiones primera y segunda

51. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir el uso por un tercero, en publicidad comparativa, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada dicha marca, cuando ese uso no pueda perjudicar la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios. Mediante su segunda cuestión, que procede examinar junto con la primera, el mencionado órgano jurisdiccional pregunta, esencialmente, si el titular de una marca de renombre puede oponerse a dicho uso, con arreglo al apartado 1, letra a), del citado artículo, cuando éste no perjudique la marca ni las funciones de ésta, pero desempeñe no obstante un papel significativo en la promoción de los productos o servicios del tercero.

52. Con carácter preliminar, procede señalar que unas listas comparativas como las del litigio principal pueden calificarse de publicidad comparativa. En efecto, constituye publicidad en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/450, toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios. Según el citado artículo 2, apartado 2 bis, esa publicidad debe calificarse de comparativa si identifica, implícita o explícitamente, a un competidor o los bienes o servicios ofrecidos por un competidor. Habida cuenta de tan amplia definición, la publicidad comparativa puede presentarse bajo muy variadas formas (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2001, *Toshiba Europe*, C-112/99, Rec. p. I-7945, apartados 28 y 31; de 8 de abril de 2003, *Pippig Augenoptik*, C-44/01, Rec. p. I-3095, apartado 35; de 19 de abril de 2007, *De Landtsheer Emmanuel*, C-381/05, Rec. p. I-3115, apartado 16, y de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings y O2 (UK)*, C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 42).

53. Por lo demás, el Tribunal de Justicia ha declarado anteriormente que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar los productos o los servicios ofrecidos por éste es un uso para los propios productos o servicios del anunciante, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104. Con arreglo a esas disposiciones, dicho uso puede prohibirse, en su caso (véase la sentencia *O2 Holdings y O2 (UK)*, antes citada, apartados 36 y 37).

54. No obstante, el Tribunal de Justicia ha precisado que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 (véase la sentencia *O2 Holdings y O2 (UK)*, antes citada, apartados 45 y 51).

55. Procede señalar asimismo que no se discute que Malaika y Starion utilizaron en las listas comparativas de perfumes las marcas denominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa, tal y como fueron registradas por L'Oréal y otros, y no signos meramente similares a dichas marcas. Además, este uso se realizó para productos idénticos a aquellos para los que se registraron las mencionadas marcas, a saber, perfumes.

56. Dicho uso está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, y no en el del artículo 5, apartado 1, letra b).

57. Según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 89/104, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. En virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, ese derecho exclusivo faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

58. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar anteriormente que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 59, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartado 21). Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad.

59. Así pues, la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es más amplia que la prevista en el artículo 5, apartado 1, letra b), cuya puesta en práctica exige la existencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, Davidoff, apartado 28, así como O2 Holdings y O2 (UK), apartado 57). Efectivamente, con arreglo al décimo considerando de la Directiva 89/104, la protección conferida por la marca registrada es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, mientras que, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye el requisito específico para la protección.

60. De la jurisprudencia citada en el apartado 58 de la presente sentencia se desprende que, en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca, si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta (véanse, asimismo, las sentencias antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 54, y Adam Opel, apartado 22).

61. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, apartado 16).

62. A este respecto ha de precisarse, no obstante, que la situación descrita en el litigio principal es sustancialmente diferente de la que dio lugar a la sentencia Hölterhoff, antes citada, en la medida en que el uso en las listas comparativas difundidas por Malaika y Starion de las marcas denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros no persigue fines meramente descriptivos, sino que tiene un objetivo publicitario.

63. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en una situación como la del litigio principal, el uso que se hace de las marcas de las que son titulares L'Oréal y otros puede menoscabar una de las funciones de esas marcas, como, en particular, sus funciones de comunicación, de inversión o de publicidad.

64. Por otra parte, en la medida en que dicho órgano jurisdiccional ha comprobado que las mencionadas marcas gozan de renombre, también puede prohibirse su uso en las listas comparativas con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, cuya aplicabilidad, como se ha declarado en el apartado 50 de la presente sentencia, no exige necesariamente la existencia de un riesgo de perjuicio para la marca o su titular, siempre que el tercero obtenga una ventaja desleal del uso de dicha marca.

65. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones primera y segunda que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca.

Sobre las cuestiones tercera y cuarta

66. Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un anunciante indique, con ayuda de una lista comparativa y sin provocar confusión ni engaño, que su producto contiene una característica esencial similar a la de un producto comercializado con una marca de renombre, del cual es una imitación el producto del anunciante, éste saca indebidamente ventaja, en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), o presenta “un bien o un servicio como imitación o réplica” en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h).

67. El artículo 3 bis de la Directiva 84/450 enumera en su apartado 1, letras a) a h), los requisitos acumulativos que debe satisfacer una publicidad comparativa para poder ser calificada de lícita.

68. Tales requisitos tratan de ponderar los diferentes intereses que pueden resultar afectados por la autorización de la publicidad comparativa. De la lectura conjunta de los considerandos segundo, séptimo y noveno de la Directiva 97/55 se desprende que el objetivo de dicho artículo 3 bis es estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor, permitiendo a los competidores exponer de manera objetiva las ventajas de los diferentes productos comparables y prohibiendo, al mismo tiempo, prácticas que puedan distorsionar la competencia, perjudicar a los competidores y ejercer un efecto negativo sobre la elección de los consumidores.

69. De ello resulta que los requisitos enumerados en el mencionado artículo 3 bis, apartado 1, deben interpretarse en el sentido más favorable para permitir la publicidad que compara objetivamente las características de bienes o servicios (véase, en este sentido, la sentencia De Landtsheer Emmanuel, antes citada, apartado 35 y la jurisprudencia citada), garantizando al mismo tiempo que la publicidad comparativa no se utilice de manera desleal y contraria a la competencia o de modo que perjudique los intereses de los consumidores.

70. En lo que atañe, más concretamente, a la utilización de la marca de un competidor en publicidad comparativa, el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 supedita dicha utilización, en particular, a cuatro requisitos específicos, enunciados respectivamente en dicho artículo 3 bis, apartado 1, letras d), e), g) y h). Se exige que la utilización de la marca no dé lugar a riesgo de confusión, que no desacredite ni denigre la marca, que no saque indebidamente ventaja de la reputación de ésta, y que no presente un bien o un servicio como una imitación o una réplica del producto o del servicio que lleve la marca.

71. Como resulta de los considerandos décimo tercero a décimo quinto de la Directiva 97/55, el objetivo de esos requisitos es conciliar, por una parte, el interés del titular de la marca en gozar de una protección de su derecho exclusivo y, por otra, el interés de los competidores de dicho titular y de los consumidores en disponer de una publicidad comparativa efectiva que ponga de relieve objetivamente las diferencias existentes entre los bienes o servicios propuestos.

72. De ello se deduce que el Derecho comunitario admite la utilización de la marca de un competidor en una publicidad comparativa cuando la comparación ponga efectivamente de relieve de modo objetivo las diferencias y su objeto o efecto no sea originar tales situaciones de competencia desleal, como las descritas específicamente en el artículo 3 bis, apartado 1, letras d), e), g) y h), de la Directiva 84/450 (véase, en este sentido, la sentencia Pippig Augenoptik, antes citada, apartado 49).

73. En lo que respecta, en primer lugar, al artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450, en virtud del cual la publicidad comparativa no debe presentar un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o de un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos, procede señalar que del tenor de la mencionada disposición y del décimo noveno considerando de la Directiva 97/55 se desprende claramente que este requisito no se aplica únicamente a los productos falsificados, sino también a todas las imitaciones y réplicas.

74. Además, de una interpretación sistemática del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 resulta que éste no exige la existencia de un carácter engañoso de la publicidad comparativa ni de riesgo de confusión. En efecto, la ausencia de ese carácter y la inexistencia de ese riesgo constituyen requisitos independientes de licitud de la publicidad comparativa, enunciados en el mencionado artículo 3 bis, apartado 1, letras a) y d).

75. El objeto específico del requisito establecido en el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 es prohibir que el anunciante muestre en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca. A este respecto, como señaló el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, no sólo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, a la luz de la presentación global y del contexto económico en que se insertan, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario.

76. Consta que el objetivo y el efecto de las listas comparativas de que se trata en el litigio principal es indicar al público destinatario el perfume original que supuestamente imitan los perfumes comercializados por Malaika y Starion. De este modo, las mencionadas listas muestran el hecho de que estos últimos perfumes son imitaciones de los perfumes comercializados con determinadas marcas cuyos titulares son L'Oréal y otros y, por consiguiente, presentan los productos comercializados por el anunciante como imitaciones de productos que llevan una marca protegida, en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450. Como destacó el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, a este respecto carece de pertinencia la cuestión de si el mensaje publicitario indica que se trata de una imitación del producto protegido por la marca en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica esencial de éste, como, en el presente asunto, el olor de los productos en cuestión.

77. En lo que respecta, en segundo lugar, al artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, según el cual la publicidad comparativa no debe sacar indebidamente ventaja de la reputación de una marca, procede señalar que, a la luz de los considerandos décimo tercero y décimo quinto de la Directiva 97/55, el concepto de “sacar indebidamente ventaja” de esa reputación, empleado tanto en la mencionada disposición como en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, debe interpretarse del mismo modo (véase, por analogía, la sentencia O2 Holdings y O2 (UK), antes citada, apartado 49).

78. En la medida en que se ha declarado en el apartado 76 de la presente sentencia que las listas comparativas utilizadas por las demandadas en el litigio principal presentan los perfumes que éstas comercializan como una imitación o una réplica de productos que llevan una marca protegida en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450, la tercera cuestión ha de entenderse en el sentido de que trata de dilucidar si, en esas circunstancias, la ventaja derivada de la utilización de dichas listas se ha obtenido indebidamente de la reputación de la mencionada marca protegida, en el sentido del mencionado artículo 3 bis, apartado 1, letra g).

79. A este respecto, ha de destacarse que, dado que la Directiva 84/450 considera que una publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como una imitación de un producto que lleva una marca es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente de la reputación de dicha marca.

80. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera y cuarta que el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 debe interpretarse en el sentido de que un anunciante que menciona implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de un producto con una marca de renombre, presenta “un bien o un servicio como imitación o réplica”

en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h). Debe considerarse que la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad comparativa ilícita se ha obtenido “indebidamente” de la reputación de dicha marca en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra g).

Costas

81. 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 Primera) declara:

1) El artículo 5, apartado 2, 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 interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

2) El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca.

3) El artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que un anunciante que menciona implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de un producto con una marca de renombre, presenta “un bien o un servicio como imitación o réplica” en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h). Debe considerarse que la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad comparativa ilícita se ha obtenido “indebidamente” de la reputación de dicha marca en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra g).

Firmas

Lengua de procedimiento: inglés.