

## CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ANTONIO TIZZANO

presentadas el 9 de diciembre de 2004 <sup>1</sup>

### I. Introducción

### II. Marco jurídico

#### *Normativa comunitaria aplicable*

1. El presente asunto tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Suomen Korkein Oikeus (Tribunal Supremo finlandés) sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), 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 (en lo sucesivo, «Directiva 89/104», o simplemente «Directiva»).<sup>2</sup> En esencia, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que determine en qué circunstancias debe considerarse lícito el uso de una marca ajena de acuerdo con la Directiva.

2. La Comunidad estableció el régimen jurídico en materia de marcas, a los efectos aquí pertinentes, mediante la Directiva 89/104, que tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros respecto a algunos aspectos del tema, sin llevar a cabo, no obstante, una armonización completa.

3. En primer lugar, citaré el décimo considerando de la Directiva, el cual establece, *inter alia*, que «el fin [de la protección conferida por la marca registrada] es primordialmente garantizar la función de origen» de ésta.

1 — Lengua original: italiano.

2 — DO 1989, L 40, p. 1.

4. A los efectos del presente asunto, procede destacar seguidamente el artículo 5, apartado 1, el cual establece que:

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

[...]

«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:

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

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

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

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».

6. Procede recordar, por último, la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, en materia de publicidad engañosa,<sup>3</sup> en su versión modificada por la Directiva 97/55/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa<sup>4</sup> (en lo sucesivo, «Directiva 84/450 modificada» y «Directiva 97/55», respectivamente), que tiene por objeto,

5. Asimismo, resulta especialmente relevante en el caso de autos el artículo 6, apartado 1, que dispone:

3 — DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55.

4 — DO L 290, p. 18.

según el artículo 1, «proteger a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal, así como los intereses del público en general contra la publicidad engañosa y sus consecuencias injustas, y establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa».

signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;

[...]

7. El artículo 3 *bis*, apartado 1, de la Directiva 84/450 modificada prevé que:

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

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».

[...]

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;

#### *Derecho nacional*

8. La marca comercial está regulada en Finlandia por la tavaramerkkilaki (ley finlandesa de marcas; en lo sucesivo, «tavaramerkkilaki»).<sup>5</sup>

e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros

5 — Ley de marcas de 10 de enero de 1964 (7/1964).

9. El artículo 4, apartado 1, de la *tavaramerkkilaki*, define el derecho en exclusiva del titular de un signo distintivo en los términos siguientes:

«El derecho a utilizar un signo distintivo para un producto con arreglo a los artículos 1 a 3 de esta Ley impide que cualquier otra persona que no sea su titular, pueda usar en su actividad económica, para designar sus productos, un signo distintivo que pueda confundirse con el mencionado en primer lugar, colocado tanto en los propios productos como en el embalaje, en la publicidad, en los documentos comerciales, o de alguna otra manera, incluida la mención verbal».

10. El artículo 4, apartado 2, de la misma Ley establece que:

«Entre otras cosas, se considerará que se utiliza la marca sin autorización a efectos del apartado 1 anterior, si al comercializar piezas de recambio, accesorios u otros productos similares que pueden adaptarse a los productos de un tercero, se alude al signo distintivo de ese tercero de tal forma que se dé la impresión de que la mercancía comercializada procede del titular del signo o que este titular ha consentido el uso del signo».

11. De la resolución de remisión se desprende que la norma mencionada en último

lugar recoge una excepción al derecho exclusivo del titular de la marca, en el sentido de que el hecho de que una persona, al comercializar sus propios productos, aluda al signo distintivo de un tercero de tal forma que no dé la impresión de que la mercancía comercializada procede del titular del signo o que éste ha consentido su uso, no constituye una violación de los derechos de dicho titular.

### III. Hechos y procedimiento

12. La sociedad americana The Gillette Company es titular de las marcas «Gillette» y «Sensor», ambas registradas en Finlandia para determinados productos, entre ellos maquinillas de afeitar. Su filial finlandesa Gillette Group Finland Oy (en lo sucesivo emplearé la expresión «Gillette» para referirme conjuntamente a las dos sociedades) posee, en exclusiva, el derecho a usar dichas marcas en Finlandia, donde comercializa diversos productos para el afeitado, entre ellos maquinillas de afeitar compuestas por un mango y hojas de afeitar recambiables, así como hojas de afeitar vendidas por separado.

13. La sociedad finlandesa LA-Laboratoires Ltd Oy (en lo sucesivo, «LA»), también vende en Finlandia productos del mismo tipo, es decir, tanto maquinillas de afeitar compuestas por un mango y hojas de afeitar

recambiables como hojas de afeitar vendidas por separado. Dicha sociedad ha comercializado hojas de afeitar de la marca «PARASON FLEXOR». En sus envoltorios se encuentra una etiqueta roja en la que puede leerse el siguiente texto: «Esta cuchilla se adapta a todos los MANGOS PARASON FLEXOR y a todos los MANGOS GILLETTE SENSOR».

derecho exclusivo de que goza Gillette con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la *tavaramerkkilaki*.

14. De la resolución de remisión se desprende que LA no estaba autorizada, en virtud de una licencia o de otro contrato, a utilizar las marcas de Gillette.

17. El Helsingin Käräjäoikeus no considera aplicable al presente caso la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, de la *tavaramerkkilaki*. Dicha excepción, que debe interpretarse en sentido estricto, con arreglo a la Directiva 89/104 y, concretamente, a la luz de su artículo 6, apartado 1, letra c), no alude al producto principal, sino únicamente a las piezas de recambio, a los accesorios o a otros productos semejantes. En opinión del Käräjäoikeus, procede considerar que tanto el mango como la hoja de afeitar son partes esenciales de la maquinilla, de modo que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la excepción.

15. Por ello, Gillette demandó a LA ante el Helsingin Käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki), alegando que esta sociedad violaba sus derechos sobre las marcas registradas «Gillette» y «Sensor». Según la demandante, con su conducta LA daba la impresión de que sus productos eran idénticos o similares a los suyos o de que, en virtud de una licencia o por otro motivo, LA podía usar lícitamente las marcas mencionadas, aunque no fuera así.

18. Por consiguiente, el tribunal finlandés prohibió a LA que prosiguiera o reiterara tal conducta, obligándola asimismo a retirar de los envoltorios las menciones «Gillette» y «Sensor», a destruir las etiquetas usadas en Finlandia con dichas menciones, y a indemnizar a Gillette los perjuicios irrogados.

16. Este argumento fue aceptado por el Helsingin Käräjäoikeus, el cual, mediante sentencia de 30 de marzo de 2000, declaró que LA, al utilizar dichas marcas sobre los envoltorios de las hojas de afeitar «PARASON FLEXOR» que comercializaba, violó el

19. LA interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución ante el Helsingin Hovioikeus (Tribunal de apelación de Helsinki), el cual, mediante resolución de 17 de mayo de 2001, anuló en su totalidad la mencionada sentencia.

20. El juez de segunda instancia consideró, en primer lugar, que las hojas son piezas de recambio en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la *tavamerkkilaki*. En cualquier caso, el consumidor que posee un mango «GILLETTE SENSOR» ya sabe, gracias a la información contenida en la etiqueta, que este mango puede usarse con las hojas de afeitar vendidas por Gillette y con las hojas «PARASON FLEXOR». Además, se demostró que en los envoltorios de las hojas de afeitar de LA figuraban ostensiblemente los signos distintivos «Parason» y «Flexor», que evidenciaban claramente el origen de los productos, y que los signos «Gillette» y «Sensor» aparecían escritos en caracteres pequeños en etiquetas de dimensiones relativamente reducidas, colocadas sobre dichos envoltorios. Esto excluye que en este caso estemos ante la explotación comercial de una marca ajena o que se dé la impresión de que los titulares de los diversos signos constituyan una unidad económica. Por consiguiente, según el órgano jurisdiccional de apelación, LA había utilizado las marcas de Gillette con arreglo a lo permitido en virtud del artículo 4, apartado 2 de la *tavamerkkilaki*.

der el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

En la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104:

«1) ¿Cuáles son los criterios

a) que permiten determinar si un producto debe considerarse pieza de recambio o accesorio, y

b) que permiten determinar que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha disposición los productos que no deben considerarse piezas de recambio de accesorios?

21. En consecuencia, Gillette interpuso recurso de casación ante el *Korkein Oikeus*, el cual, a su vez, alberga dudas sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104.

22. Por ello, mediante auto de 23 de mayo de 2003, el *Korkein Oikeus* decidió suspen-

2) ¿Debe valorarse la licitud del uso de una marca ajena de diferente manera según que el producto pueda asimilarse a una pieza de recambio o a un accesorio o que se trate de un producto al que por otros motivos le sea de aplicación dicha disposición?

3) ¿Cómo debe interpretarse el requisito de que el uso debe ser «necesario» para indicar el destino de un producto? ¿Puede cumplirse el criterio de necesidad aunque se admita la posibilidad de referirse al destino sin mencionar expresamente la marca ajena, sino únicamente, por ejemplo, el principio de funcionamiento del producto? ¿Qué relevancia tiene entonces en este caso el hecho de que sea más difícil para los consumidores comprender una forma de presentación si no se hace una referencia expresa a la marca ajena?

utilizar tales piezas de recambio o accesorios?»

23. En el procedimiento así incoado han presentado observaciones escritas la parte demandante en el litigio *a quo*, el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno finlandés y la Comisión.

24. En la vista de 21 de octubre de 2004 comparecieron las partes del proceso principal, el Gobierno finlandés y la Comisión.

4) ¿Qué circunstancias deben tomarse en consideración al comprobar si se respetan las prácticas leales en materia industrial o comercial? ¿Supone la mención de una marca ajena en relación con la comercialización de los productos del interesado una indicación de que éstos pueden compararse a los productos designados por la marca ajena, tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista técnico o atendiendo a otras características?

#### IV. Análisis jurídico

##### *Introducción*

25. Como sabemos, la función esencial de la marca, tal y como afirman el décimo considerando de la Directiva 89/104, así como una jurisprudencia reiterada, consiste en garantizar el origen de los productos.<sup>6</sup>

5) ¿Influye en la licitud del uso de la marca ajena el hecho de que el operador económico que hace referencia a dicha marca comercialice, además de piezas de recambio y accesorios, el mismo producto con el que esté previsto

6 — Véanse, entre otras, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 51; de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), apartado 36, y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 59.

26. Para que dicha función sea adecuadamente protegida, el titular de la marca debe poder impedir que los terceros hagan de ella un uso no autorizado que pueda dar lugar a confusión entre los consumidores, induciéndolos a creer, equivocadamente, que un determinado producto ha sido fabricado por el titular de la marca. Por tanto, el artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva, confiere a este último un derecho exclusivo al uso de la marca.

27. No obstante, tal derecho no es ilimitado. En efecto, el artículo 6 de la misma Directiva prevé que en algunos casos la marca pueda figurar legalmente sobre productos no fabricados por el titular de la misma.

28. En particular, de acuerdo con los términos de esta disposición, se permite el uso de una marca ajena cuando ésta indique el destino de un producto, sea necesaria para indicar dicho destino y el uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (en lo sucesivo, también, «prácticas leales»).

29. El propio Tribunal de Justicia ha concretado los motivos que justifican estas restricciones al uso exclusivo de la marca. En efecto, según jurisprudencia reiterada, «mediante una limitación de los efectos de

los derechos que el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al titular de una marca, el artículo 6 de esta Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener».<sup>7</sup>

30. Por tanto, cabe afirmar que al limitar el derecho exclusivo establecido en el artículo 5, el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 pretende asegurar un equilibrio entre el interés del titular en que la marca pueda desempeñar plenamente la función de garantizar el origen de los productos que tiene encomendada, y el interés de otros operadores en tener pleno acceso al mercado, sin descartar, por otra parte, la posibilidad de que —como parece confirmar la amplia referencia que realiza el Tribunal de Justicia a la libertad de circulación en el pasaje citado y como tendremos ocasión de comprobar más adelante— entren en juego otros intereses.

#### *Sobre las cuestiones primera y segunda*

31. Dicho esto, abordaré las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

<sup>7</sup> — Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Rec. p. I-691), apartado 16, y la jurisprudencia que allí se cita.

32. Mediante las dos primeras cuestiones, que examinaré conjuntamente, dicho órgano desea saber, en esencia, cuáles son los criterios para distinguir, a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, los productos principales de los accesorios y de las piezas de recambio, así como para determinar qué otros productos, aparte de las piezas de recambio y de los accesorios, están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha disposición. El objetivo es determinar si la licitud del uso de una marca ajena debe valorarse de modo diferente según se trate de piezas de recambio o accesorios, o bien de un producto al que por otros motivos le sea de aplicación la mencionada disposición.

33. Como se ha expuesto anteriormente, uno de los requisitos que deben cumplirse para que la marca pueda ser colocada lícitamente en un producto es que dicha marca desempeñe la función de indicar el destino de éste, y no su origen.

34. Ahora bien, en mi opinión, desde este punto de vista la licitud del uso de una marca ajena para indicar el destino, sin añadir nada referente al origen, se presenta de modo sustancialmente similar para cualquier producto o servicio.

35. Ciertamente, éste será a menudo el caso de los accesorios y las piezas de recambio

que se destinan a ser utilizados con un producto principal, el cual, en la mayor parte de las ocasiones, sólo puede definirse mediante una referencia a su marca. Basta pensar, citando los ejemplos aducidos por el Gobierno del Reino Unido, en un tubo de escape o en un portabicicletas específicamente diseñados para el vehículo Volkswagen Polo. Sin embargo, lo mismo puede decirse de dos productos que pueden usarse conjuntamente sin ser el uno accesorio o pieza de recambio del otro. Recurriendo de nuevo a los ejemplos del Gobierno del Reino Unido, pensemos en un ordenador fabricado por la empresa Alfa y en un sistema operativo producido por la empresa Beta que sean compatibles. En este caso no se trata ni de accesorios ni de piezas de recambio, porque cada uno de los productos tiene una existencia autónoma. Sin embargo, resulta justificable que la empresa interesada comunique al público que su producto puede tener como destino el producto de la otra empresa, y viceversa.

36. Por tanto, considero que, en principio, ningún producto o servicio puede quedar fuera del ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva con arreglo al requisito objeto de examen. Si la referencia a una marca ajena es necesaria para indicar su destino, tal requisito debe considerarse cumplido, ya se trate de un producto principal, de un accesorio o de una pieza de recambio.

37. En mi opinión, esta interpretación resulta corroborada además por otros argumentos. Partiendo del propio tenor literal de la disposición analizada, puede observarse que la expresión «en particular» precede en el texto a la referencia a los accesorios y piezas de recambio. Esto nos permite pensar que la limitación del derecho exclusivo puede incluir además productos diferentes de los accesorios o piezas de recambio, tanto más cuanto que, como recuerda la Comisión, la propuesta de Directiva por ella presentada descartaba claramente esta posibilidad, siendo posteriormente modificada precisamente en este punto.<sup>8</sup>

38. Por otra parte, como ha destacado el Gobierno del Reino Unido, la disposición en cuestión no sólo menciona el destino de los productos, sino también de los servicios, respecto de los cuales resulta difícil imaginar piezas de recambio o accesorios.

39. En mi opinión, todo lo anterior confirma que, a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva, no es preciso calificar previamente un producto como principal, accesorio o pieza de recambio, porque lo decisivo *en todos los*

*casos* es determinar si la referencia a la marca ajena resulta necesaria para indicar el destino del producto (o del servicio) y no da lugar a confusión respecto a su origen.

40. Sin embargo, si éste es el caso, no me parece necesario a estos efectos que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre los criterios idóneos para identificar los productos principales y para distinguirlos de los accesorios y de las piezas de recambio, como se pide en la primera cuestión prejudicial.

41. Por tanto, propongo que se responda a las cuestiones primera y segunda que, a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, únicamente debe determinarse si la referencia a la marca ajena es necesaria para indicar el destino del producto (o del servicio) y no da lugar a confusión respecto a su origen, no debiendo valorarse la licitud del uso de una marca ajena de modo diferente según se trate de un producto principal o bien de un accesorio o de una pieza de recambio.

#### *Sobre la tercera cuestión*

42. Mediante la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,

<sup>8</sup> — El artículo 5 de la Propuesta de Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, presentada por la Comisión el 25 de noviembre de 1980, disponía que «el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: [...] c) de la marca con el fin de indicar el destino de accesorios o de piezas sueltas [...]» (DO C 351, p. 1).

en esencia, qué elementos han de tomarse en consideración para valorar si el uso de una marca ajena es «necesario» para indicar el destino de un producto en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva.

mente estricta del mencionado requisito acabaría desvirtuando la eficacia de la norma.

43. En las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, las partes intervinientes mantienen dos interpretaciones muy diferentes del mencionado requisito de la necesidad del uso de una marca ajena.

44. El Gobierno del Reino Unido sugiere que se considere satisfecho el requisito en cuestión siempre que la mención de la marca ajena represente un «medio eficaz y preciso»<sup>9</sup> para transmitir a los potenciales compradores del producto la información relativa al destino de éste.

45. A tal fin, dicho Gobierno recuerda que la finalidad de la disposición en cuestión es permitir el desarrollo de una competencia no falseada y que una interpretación excesiva-

46. En efecto, en opinión del Reino Unido, si el requisito del carácter necesario de la mención de la marca ajena se considerara satisfecho únicamente cuando no fuera posible comunicar de ningún otro modo la información que necesita el comprador potencial para comprender cuál es el destino del producto existiría el riesgo de que la norma objeto de examen no se aplicara nunca. En la práctica totalidad de los casos es posible imaginar una alternativa a la mención de la marca ajena para indicar el destino de un producto, por ejemplo, a través de una imagen o una descripción técnica del tipo de producto con el que está previsto utilizar el producto en cuestión.

47. El Gobierno finlandés y la Comisión se sitúan en la misma línea, pues consideran esencial tener también en cuenta las características de los compradores potenciales del producto en el que figure la marca ajena. En efecto, la definición de lo que es «necesario» comunicar difiere según que el producto se dirija a los consumidores finales o a otros empresarios. Únicamente en la segunda hipótesis podría transmitirse de modo adecuado la información relativa al destino del producto mediante indicaciones técnicas, sin que fuera, por ende, «necesario» mencionar la marca ajena. Por el contrario, para el consumidor medio, la ausencia de dicha mención dificultaría la comprensión del

<sup>9</sup> — «An efficient and accurate means» en el original en inglés de las observaciones del Gobierno del Reino Unido.

destino de un producto, a menos que existieran criterios técnicos universalmente conocidos que permitieran a dicho consumidor una fácil comprensión del destino del producto que le interesa. Como se ha señalado en la vista, éste podría ser el caso de los neumáticos, para los cuales existen códigos fáciles de entender que permiten al comprador potencial saber cuáles son los modelos destinados a su automóvil.

48. La tesis mantenida por Gillette es diametralmente opuesta, dado que propugna una interpretación del requisito objeto de examen en términos estricta y exclusivamente económicos. En efecto, en su opinión, sólo puede considerarse «necesario» el uso de una marca ajena si éste supone para el usuario la única posibilidad de comercializar su producto en condiciones económicas sostenibles.

49. Aplicando esta tesis al presente caso, Gillette destaca que los mangos que ella fabrica no son el único destino para las hojas de afeitar de LA, sino que éstas pueden usarse también con los mangos fabricados por la propia LA, al igual que, como se demostró en la vista, con mangos de otras marcas. De ello se desprende, según Gillette, que las hojas de LA podrían tener acceso al mercado y ser comercializadas en condicio-

nes económicamente aceptables aunque en sus envoltorios no se indicara que pueden adaptarse a los mangos fabricados por Gillette.

50. La situación sería diversa si no fuera posible indicar ningún destino para las hojas de LA sin hacer referencia a las mencionadas marcas, puesto que en tal caso no existiría demanda de las hojas de afeitar en cuestión y, en consecuencia, quedaría descartada toda posibilidad de operar en condiciones económicamente aceptables. Pero, como subraya Gillette, éste no es el caso, dado que LA también fabrica mangos, de modo que sus hojas de afeitar no se verían privadas de acceso al mercado como resultado de la prohibición de mencionar en sus envoltorios las marcas de Gillette.

51. Por mi parte, no tengo inconveniente en reconocer que la tesis avanzada por Gillette resulta más adecuada al tenor literal del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva, el cual no se refiere a la «eficacia», sino a la «necesidad» del uso de la marca ajena, y creo que no es preciso aclarar que ambos términos no son sinónimos.

52. Por otra parte, también parece abundar en este sentido una comparación del texto

final de la mencionada disposición y de la propuesta presentada por la Comisión.<sup>10</sup> En efecto, la propuesta disponía que los terceros pudieran usar una marca ajena «para indicar el destino de accesorios o de piezas sueltas»;<sup>11</sup> como hemos visto, en la versión definitiva, se establece, en términos más restrictivos, que tal uso está permitido «cuando sea necesaria (la marca) para indicar el destino [...]».

53. Dicho esto, cabe, no obstante, plantearse si el razonamiento se agota en el análisis filológico de un pasaje aislado de la norma en cuestión o si, por el contrario, éste debe ampliarse para cubrir el sentido y el alcance de dicha norma y los fines que ésta persigue.

54. En concreto, procede preguntarse si la protección de la marca, que representa de modo innegable el objetivo primordial de la Directiva, debe valorarse únicamente respecto a las exigencias del titular de la misma, y que, por tanto, como pretende Gillette, se halla sólo sujeta a las limitaciones estrictamente indispensables desde el punto de vista económico para permitir que los demás empresarios estén presentes en el mercado,

o si, en cambio, la excepción que introduce al respecto el artículo 6, apartado 1, implica además la relevancia de otras exigencias.

55. Pues bien, a mi juicio esta disposición permite tomar en consideración valores e intereses que no aparecen explícitamente mencionados en ella, pero de los que difícilmente se podría prescindir al adoptar una perspectiva más general. Máxime cuando la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada (véase el punto 29 de las presentes conclusiones) se refiere a ellos cuando afirma que el artículo 6, apartado 1, «tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener».

56. Así pues, como destaca el Tribunal de Justicia, se trata de conciliar dos intereses en conflicto, los cuales, no obstante, pretenden garantizar un sistema de competencia no falseado y, por tanto, en último término, el derecho de los consumidores a elegir entre más productos de idénticas características. En otras palabras, debe considerarse que, además de proteger los intereses económicos del titular de la marca, la Directiva se propone asimismo garantizar la posibilidad de elección de los consumidores, permitiéndoles no sólo gozar de una garantía respecto

10 — Artículo 5, letra c), citado en la nota 8.

11 — El subrayado es mío.

al origen de los productos, sino también beneficiarse plenamente de las ventajas derivadas de la competencia entre productos destinados a satisfacer una misma necesidad.

57. Ahora bien, si estos intereses en conflicto alcanzan un equilibrio en virtud de la excepción contenida en el artículo 6, apartado 1, de ello se deduce que, en el contexto de un análisis más amplio de la norma a la que me he referido en primer lugar, no podemos limitarnos a invocar argumentos literales extraídos de un pasaje de dicha disposición para que prevalezca uno de estos intereses y se prive de importancia a los demás, porque la norma, según el propio Tribunal de Justicia, pretende conciliar todos ellos.

58. Por otra parte, me parece que podemos hallar nuevamente en la propia jurisprudencia comunitaria, en particular en la conocida sentencia BMW,<sup>12</sup> un apoyo significativo a la teoría de la obligación de tener en cuenta y de conciliar en lo posible las diversas exigencias presentes. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia concilió las exigencias de protección del titular de la marca y del consumidor, dentro del marco de la más amplia competencia y de la completa información que debe procurarse a éste.

59. Procede recordar, a los efectos aquí pertinentes, que en el asunto que acabo de citar, el propietario de un taller mecánico no afiliado a la red BMW llevaba a cabo reparaciones de automóviles de esta marca, refiriéndose en su publicidad a que estaba «especializado en BMW». BMW alegaba que esta conducta no podía acogerse a la excepción del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva, y que, por tanto, debía considerarse como una violación del derecho exclusivo del que era titular. En efecto, en su opinión, dado que el empresario podía ofrecer eficazmente, desde el punto de vista de la viabilidad económica de la propia actividad, servicios de reparación sin mencionar marca específica alguna (y por tanto ningún signo distintivo) de automóviles, la referencia a la marca BMW no cumplía el requisito de la necesidad previsto en la mencionada disposición.

60. Ahora bien, creo que esta interpretación del requisito en cuestión, que en mi opinión es semejante a la mantenida en el presente asunto por Gillette, no fue acogida por el Tribunal de Justicia. En efecto, éste, en vez de centrarse en la viabilidad económica de la actividad del dueño del taller en el caso de que éste hubiese omitido las referencias a la marca BMW, tuvo en cuenta exclusivamente la necesidad de proporcionar a los potenciales clientes del mismo la información más completa posible.

61. El Tribunal de Justicia observó, en primer lugar, que «el uso [de la marca

12 — Sentencia de 23 de febrero de 1999 (C-63/97, Rec. p. I-905).

BMW] se hac[fa] para identificar los productos que [eran] objeto del servicio prestado [y era] necesario para indicar [su] destino», añadiendo a continuación que «si un comerciante independiente efectúa el mantenimiento y la reparación de automóviles BMW o si está realmente especializado en ello, esta información, en la práctica, no puede comunicársela a sus clientes sin usar la marca BMW». <sup>13</sup>

del criterio examinado menos estricta de cuanto pretende GILLETTE. Efectivamente, este requisito queda satisfecho por el mero hecho de que el uso de la marca ajena sea el único modo eficaz de ampliar la gama de productos entre los que puede elegir el potencial comprador.

62. De este modo, el Tribunal de Justicia adoptó la tesis expuesta por el Abogado General Jacobs en las conclusiones presentadas en el mencionado asunto, <sup>14</sup> al subrayar que, en ese caso, la cuestión estribaba, en esencia, en determinar en qué medida un comerciante que se encontrara en las circunstancias antes descritas debía «disponer de libertad para describir la índole de los servicios que ofrece». <sup>15</sup> El Abogado General llegó incluso a afirmar que «permitir que el titular de la marca prohíba dicho uso de la marca constituiría [en un caso semejante] una limitación injustificada de la libertad del comerciante». <sup>16</sup>

64. La aplicación de esta interpretación al caso de autos nos lleva a deducir que, si las marcas de Gillette no aparecieran mencionadas en los envoltorios de las hojas de afeitar de LA, los consumidores podrían carecer de otros medios para conocer la compatibilidad, objetivamente existente, entre dichos productos y los mangos de Gillette, con lo que no contarían con una información útil a la hora de elegir un producto. Por tanto, el uso de las marcas de Gillette debería considerarse «necesario» en el sentido de la Directiva si fuese el único modo de proporcionar esa información.

63. Pues bien, en mi opinión, de esta jurisprudencia se deduce una interpretación

65. Naturalmente, correspondería al juez nacional dar respuesta a esta pregunta y verificar, por tanto si, al no hacerse referencia a las marcas de Gillette en los envoltorios de las hojas de afeitar de LA, los compradores potenciales podrían recibir de otro modo la información sobre la posibilidad de usar dichas hojas con los mangos fabricados por Gillette. El uso de las marcas de esta última podría no ser necesario si, por ejemplo, existieran criterios técnicos, conocidos por

13 — Sentencia BMW, antes citada, apartados 59 y 60.

14 — En las conclusiones presentadas el 2 de abril de 1998, el Abogado General Jacobs, considerando que «no parece realista» el argumento conforme al cual el dueño del taller podría ofrecer sus servicios sin necesidad de mencionar una marca de automóviles específica, afirmó que «si [el mecánico] está en efecto especializado en el mantenimiento y reparación de coches BMW, cuesta trabajo imaginar cómo podría comunicar con eficacia dicha circunstancia a sus clientes sin usar el signo BMW» (apartado 54).

15 — Conclusiones citadas anteriormente, punto 54.

16 — Conclusiones citadas anteriormente, punto 55.

los consumidores, que indicaran la compatibilidad entre los mangos y las hojas de afeitar (como en el caso de los neumáticos, antes citado).

directa que interconecta las diferentes partes de la disposición y que, precisamente por este motivo, puede influir en la interpretación de cada una de ellas.

66. Dicho esto, y aun expresando mi preferencia por la solución que acabo de exponer, debo reconocer que ésta, además de no allanar completamente las objeciones de carácter general (menoscabo excesivo de la protección del titular de la marca) invocadas por Gillette, se presta a dejar un amplio margen de incertidumbre en cuanto a su aplicación. Pero, en mi opinión, resulta difícil eludir esta consecuencia si se continúa aislando el debate de la valoración de la necesidad del resto de las condiciones previstas en el artículo 6, apartado 1, reduciéndolo, en definitiva, como ya he indicado, a una discusión filológica sobre el pasaje correspondiente de dicha disposición.

68. Pues bien, a mi juicio, el margen de incertidumbre que, como acabo de decir, aparece indisolublemente unido a la valoración de la necesidad, puede superarse precisamente en el momento de la valoración de los criterios y modos de uso de la marca, en los términos indicados por el propio artículo 6, apartado 1. Asimismo, dicha valoración permite a la vez desechar las legítimas preocupaciones relativas al perjuicio que para la protección de la marca podría derivarse de una interpretación menos estricta del requisito de la necesidad.

67. No sería éste el caso si se tiene en cuenta que dicha valoración no agota el contenido de la norma en cuestión, sino que va acompañada, e incluso puede afirmarse que se halla estrechamente vinculada, a un requisito específico relativo a los modos de uso de una marca considerado necesario (es decir, el respeto de las prácticas leales). En otras palabras, el hecho de que la interpretación de este requisito sea objeto de una cuestión prejudicial independiente no puede llevar a fragmentar el razonamiento de tal modo que se pierda de vista la relación

69. Esta interpretación será más fácilmente aceptada cuanto más estricta sea la valoración de los mencionados requisitos. Al mismo tiempo, precisamente en el momento de la valoración en concreto, podrá apreciarse más adecuadamente si existe una verdadera «necesidad» del uso de la marca y podrán solventarse, si fuera preciso, las dudas que siempre pueden suscitarse al respecto en el plano abstracto.

70. Por otra parte, bien mirado, el propio Tribunal de Justicia no ha abordado la cuestión objeto de análisis a través de

valoraciones sucesivas y aisladas, es decir, «determinando» en primer lugar el grado de «necesidad» del uso de la marca ajena, y verificando posteriormente que tal uso fuese conforme a las «prácticas leales», sino que ha desarrollado un razonamiento unitario, en el que concede mayor importancia al respeto de las prácticas leales que a la definición de la «necesidad», puesto que los primeros resultan decisivos para evitar confusiones sobre el origen del producto y, en consecuencia, para la protección del titular de la marca.<sup>17</sup>

71. Por consiguiente, teniendo en cuenta las precisiones antes expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que el uso de una marca ajena es necesario para indicar el destino de un producto si constituye el único modo de proporcionar a los consumidores una información completa sobre los posibles usos de dicho producto.

### *Sobre la cuarta cuestión prejudicial*

72. Abordemos a continuación la interpretación de la expresión «prácticas leales en

materia industrial o comercial», objeto de la cuarta cuestión planteada al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente, puesto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 supedita la licitud del uso de una marca ajena al respeto de las mencionadas prácticas.

73. A este respecto, debo recordar que, según una jurisprudencia reiterada, «[la] condición de que el uso de la marca debe hacerse conforme a las «prácticas leales» constituye [...] la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca».<sup>18</sup> Dicho esto, falta por determinar el alcance de esta obligación, dado que la Directiva 89/104 no proporciona una definición exacta de la misma.

74. Pues bien, en mi opinión, puede darse respuesta a esta pregunta mediante el examen de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, en la cual se encuentran elementos adecuados para delimitar el alcance de la obligación en cuestión. En efecto, el Tribunal de Justicia aclaró que no puede usarse una marca ajena «de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que [...] existe una relación especial entre ambas empresas».<sup>19</sup> Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha destacado que la empresa que

17 — Véase la sentencia BMW, antes citada, apartados 61 y ss., y las correspondientes conclusiones, puntos 55 y 56.

18 — Sentencias BMW, antes citada, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen antes citada, apartado 24.

19 — Sentencia BMW, antes citada, apartado 64.

menciona la marca ajena no debe obtener «un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca». En particular, se considera que el aprovechamiento es indebido siempre que derive del hecho de que se induzca a pensar a los compradores potenciales que existe un vínculo entre el titular de la marca y la empresa que ha fabricado el producto.<sup>20</sup>

75. Pero, como proponen el propio órgano jurisdiccional remitente, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión, además de la jurisprudencia puede resultar orientativa al respecto la normativa comunitaria en materia de publicidad engañosa y publicidad comparativa, en particular de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55.

76. De los considerandos 13 a 15 de esta Directiva se deduce, en efecto, que el derecho exclusivo conferido al titular de una marca con arreglo al artículo 5 de la Directiva 89/104 no resulta violado si un tercero utiliza dicha marca respetando las condiciones establecidas por la Directiva 97/55.

77. De ello se desprende que si el mensaje transmitido mediante la mención de la marca es lícito con arreglo a las normas sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, puede considerarse que se respetan las «prácticas leales» a las que alude el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104.

78. Ahora bien, los requisitos impuestos por el artículo 3 *bis* de la Directiva 84/450 modificada (introducido por el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 97/55), respecto a la licitud de la publicidad comparativa (y que resultan pertinentes, en su mayoría, en el caso de autos) son en esencia similares a los derivados de la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, es preciso que dicha publicidad no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor [letra d], y que no saque indebidamente ventaja de la reputación de la marca de algún competidor [letra g].

79. Así pues, de la jurisprudencia antes citada y de las disposiciones de la Directiva 84/450 modificada se desprende que no es lícito el uso de una marca ajena, de tal forma que pueda dar lugar a confusión sobre el origen del producto entre los potenciales compradores. En particular, no debe inducirse a éstos a creer que el producto procede del titular de la marca y, por tanto, sea de la misma calidad que los productos fabricados por este último.

<sup>20</sup> — Sentencia BMW, antes citada, apartados 52 y 53. Debo precisar que el razonamiento que allí se expone se refería al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104; sin embargo, en los apartados 62 y 63 el Tribunal de Justicia estableció que las mismas consideraciones «se aplican, *mutatis mutandis*» al artículo 6, apartado 1.

80. Sin embargo, los Gobiernos finlandés y del Reino Unido objetan que cuando una empresa hace referencia en sus productos a una marca ajena, no pretende necesariamente afirmar que sus productos y los del titular de la marca sean de la misma calidad. El propio Tribunal de Justicia, en la sentencia BMW, reconoció, en esencia, la licitud del uso de una marca ajena por un empresario que desee conferir «a su propia actividad un aura de calidad».<sup>21</sup>

81. Sin embargo, como he recordado anteriormente (véase el apartado 59 de las presentes conclusiones), esta afirmación se refería, a los efectos aquí pertinentes, a las reparaciones en automóviles de la marca BMW. Por tanto, la actividad del empresario tenía por objeto productos sobre los que figuraba legítimamente el signo distintivo BMW; el «aura de calidad» que el empresario obtenía del objeto de su propia actividad no podía considerarse ilícita, puesto que reflejaba el hecho de que dicho empresario era capaz de trabajar con productos cuya calidad estaba garantizada por la presencia de la marca BMW.

82. En cambio, en el caso que ahora nos ocupa, la fabricación de hojas de afeitar por LA es una actividad ya acabada en el momento en que se comunica la información de que dichas hojas pueden usarse con los mangos de Gillette. Por consiguiente, la compatibilidad entre ambos productos no debería influir en la valoración que de las

hojas de LA realizan los consumidores. No obstante, deberá considerarse que no se cumple el requisito del respeto de las prácticas leales si la mención de la marca induce a éstos a pensar que la calidad de ambos tipos de hojas de afeitar es la misma.

83. Por tanto, corresponde al juez nacional determinar si la mención de las marcas de Gillette en los envoltorios de las hojas de LA pretende únicamente informar a los compradores potenciales de la posibilidad de utilizar las hojas de LA con los mangos de Gillette, porque los encastrados son compatibles, o si en cambio dicha mención induce a pensar que las hojas de LA tienen las mismas características de corte, y por tanto, la misma calidad, que las de Gillette.

84. Con este fin, el examen del juez nacional deberá consistir en una apreciación global, «teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes».<sup>22</sup> Esto es todo cuanto el Tribunal de Justicia exige en lo tocante a los modos de valorar el riesgo de confusión con objeto de delimitar el alcance del derecho exclusivo conferido al titular de la marca con arreglo al artículo 5, párrafo 1, letra b), de la Directiva 89/104. No obstante, dado que la

21 — Sentencia BMW, antes citada, apartado 53.

22 — Sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartado 40.

definición del requisito del respeto de las prácticas leales termina afectando inevitablemente al alcance del mencionado derecho exclusivo, limitándolo en mayor o menor medida, considero que la apreciación que debe llevar a cabo el juez nacional también debe responder al criterio que acabo de exponer.<sup>23</sup>

*Sobre la quinta cuestión prejudicial*

86. Mediante la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si influye en la valoración de la licitud del uso de una marca ajena el hecho de que el operador económico que hace referencia dicha marca en un producto propio comercialice el mismo tipo de producto con el que está previsto utilizar el primero.

85. Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuarta cuestión prejudicial en el sentido de que un operador económico respeta las «prácticas leales en materia industrial o comercial» si mediante el uso de la marca ajena no da la impresión de que exista un vínculo comercial entre él y el titular de la marca y con dicho uso no se obtiene un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dicha marca. El hecho de que un comerciante también venda esos productos y coloque en ellos una marca ajena no implica necesariamente que al hacerlo afirme que éstos puedan compararse a los del titular de la marca desde un punto de vista cualitativo. En consecuencia, la conducta del operador económico debe ser objeto de una apreciación global de todos los factores pertinentes.

87. En mi opinión, para responder a esta cuestión procede distinguir dos aspectos diferentes, el primero de ellos ligado al requisito de la necesidad y el segundo al del respeto de las «prácticas leales», examinados al analizar las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, respectivamente.

88. En cuanto al primero de ellos, debo decir que, si se aceptara el enfoque económico del requisito de la necesidad defendido por Gillette, el hecho de que LA venda, además de hojas de afeitar, mangos a los cuales éstas pueden destinarse, podría suscitar dudas en cuanto al respeto de este criterio, puesto que, aunque no se mencionaran las marcas de Gillette, siempre existiría en el mercado una demanda de las hojas de LA, representada por los consumidores que poseen los mangos comercializados por esta última.

23 — Recuerdo *in limine* que el Tribunal de Justicia adoptó la misma posición respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Directiva 84/450 modificada, al afirmar que a tal fin «debe tomarse en consideración el modo en que se presenta globalmente la publicidad controvertida» [sentencia de 25 de octubre de 2001, Toshiba Europe (C-112/99, Rec. p. I-7945), apartado 60].

89. No obstante, puesto que, por las razones antes expuestas, he llegado a la conclusión de que si la referencia a una marca ajena en un producto constituye el único modo de proporcionar a los consumidores una información completa sobre los posibles usos de dicho producto, debe considerarse que se respeta el requisito de la necesidad, no me parece que el hecho de que el tercero también venda un producto al que puede destinarse aquél en el que aparece la marca ajena deba influir en la valoración de la licitud del uso de la marca.

90. Por lo que respecta, en cambio, al aspecto ligado a las «prácticas leales», me limitaré a destacar, al igual que el Reino Unido, Finlandia y la Comisión, que el

elemento indicado en la cuestión objeto de examen, a pesar de su importancia, no es más que uno de los varios que el juez nacional debe tener en cuenta al valorar si el uso de la marca por parte de un tercero respeta dichas prácticas.

91. Por tanto, propongo que se responda a la quinta cuestión que el hecho de que el operador económico que hace referencia a una marca ajena en un producto propio venda también el mismo tipo de producto con el que está previsto utilizar el primero, constituye un elemento importante para la valoración de la licitud del uso de la marca, pero no modifica los criterios de tal valoración.

## V. Conclusión

92. A la luz de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Korkein oikeus en los siguientes términos:

- 1) Puesto que, a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), 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, únicamente ha de determinarse si la referencia a la marca ajena es necesaria para indicar el destino del producto (o del servicio) y no da lugar a confusión respecto a su origen, no debe valorarse la licitud del uso de la marca ajena de modo diferente según se trate de un producto principal o bien de un accesorio o de una pieza de recambio.

- 2) El uso de una marca ajena es necesario para indicar el destino de un producto si constituye el único modo de proporcionar a los potenciales compradores una información completa sobre los posibles usos de dicho producto.
- 3) Un operador económico respeta las «prácticas leales en materia industrial o comercial» si mediante el uso de la marca ajena no da la impresión de que exista un vínculo comercial entre él y el titular de la marca y con dicho uso no se obtiene un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dicha marca. El hecho de que un operador económico también venda esos productos y coloque en ellos la marca ajena no implica necesariamente que al hacerlo afirme que éstos puedan compararse a los del titular de la marca desde un punto de vista cualitativo. En consecuencia, la conducta del operador económico debe ser objeto de una apreciación global de todos los factores pertinentes.
- 4) El hecho de que el operador económico que hace referencia a una marca ajena en un producto propio venda también el mismo tipo de producto con el que está previsto utilizar el primero constituye un elemento importante para la valoración de la licitud del uso de la marca, pero no modifica los criterios de tal valoración.