

EDJ 2019/12987 Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA (UE) (QUINTA) DE 11 ABRIL DE 2019

Tribunal de Justicia (UE) (Quinta), S 11-04-2019, nº C-690/2017

Procedimiento: Cuestión prejudicial (TJUE)

SENTENCIA

En el asunto C-690/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 30 de noviembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre

ÖKO-Test Verlag GmbH

y

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. D. Dittert, jefe de unidad;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de noviembre de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de ÖKO-Test Verlag GmbH, por la Sra. N. Dinig, Rechtsanwältin;

- en nombre de Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, por el Sr. M. Wiume, Rechtsanwalt;

- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze, M. Hellmann, J. Techert y U. Bartl, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier, W. Mölls y G. Braun, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de enero de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), y del artículo 5 de 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 2008, L 299, p. 25).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre ÖKO-Test Verlag GmbH y Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Dr. Liebe»), en relación con el uso de un signo idéntico o similar a una marca individual constituida por un distintivo de calidad.

Marco jurídico

## Derecho de la Unión

### Reglamento n.º 207/2009

3 El Reglamento n.º 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, la presente remisión prejudicial se examina a la luz del Reglamento n.º 207/2009, en su versión inicial.

4 A tenor del considerando 8 del Reglamento n.º 207/2009:

«La protección otorgada por la marca [de la Unión], cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. [...]»

5 El artículo 9, apartados 1 y 2, del citado Reglamento, disponía lo siguiente:

«1. La marca [de la Unión] confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca [de la Unión], 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 [de la Unión] y por ser los productos o servicios protegidos por la marca [de la Unión] y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

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

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

[...]».

Directiva 2008/95

6 La Directiva 2008/95, por la que se derogó y sustituyó 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), fue a su vez derogada y sustituida, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos que están en el origen del litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2008/95.

7 El considerando 11 de la Directiva 2008/95 afirmaba lo siguiente:

«La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. [...]»

8 A tenor del artículo 5, apartados 1 a 3, de la Directiva 2008/95:

«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 un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo 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 aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta 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:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

[...]».

Derecho alemán

9 La República Federal de Alemania ha hecho uso de la opción que ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, por medio del artículo 14, apartado 2, punto 3, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos).

## Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10 ÖKO-Test Verlag es una empresa que, mediante pruebas de funcionamiento y de conformidad, evalúa productos para, a continuación, informar al público de los resultados de tales evaluaciones. Vende una revista que se publica en Alemania y que contiene los mencionados resultados, además de información general destinada a los consumidores.

11 Desde el año 2012, ÖKO-Test Verlag es titular de una marca de la Unión constituida por el signo siguiente, que representa un distintivo destinado a presentar el resultado de las pruebas a las que se han sometido los productos (en lo sucesivo, «distintivo de calidad»):

12 Es titular también de una marca nacional constituida por el mismo distintivo de calidad.

13 Las mencionadas marcas (en lo sucesivo denominadas, conjuntamente, «marcas ÖKO-TEST») están registradas, en particular, para productos de imprenta y para servicios consistentes en la realización de pruebas y en facilitar información, así como en el asesoramiento a consumidores.

14 ÖKO-Test Verlag selecciona los productos que pretende someter a pruebas y los evalúa sobre la base de parámetros científicos que también elige, sin solicitar el consentimiento de los fabricantes. A continuación, publica los resultados de tales pruebas en su revista.

15 En su caso, ÖKO-Test Verlag propone al fabricante de un producto sometido a pruebas celebrar con ella un contrato de licencia. En los términos de tal contrato, se autoriza al fabricante, a cambio del pago de una cantidad de dinero, a colocar en sus productos el distintivo de calidad con el correspondiente resultado (que debe aparecer dentro de la casilla cuyo contorno forma parte del distintivo de calidad). La licencia sigue siendo válida hasta el momento en que ÖKO-Test Verlag organiza una nueva prueba para el producto de que se trate.

16 Dr. Liebe es una empresa que fabrica y comercializa pasta de dientes, especialmente de la gama «Aminomed». Entre los dentífricos de esa gama, el producto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme fue sometido a pruebas por ÖKO-Test Verlag en 2005, obteniendo la

calificación de «sehr gut» («sobresaliente»). Aquel mismo año, Dr. Liebe celebró un contrato de licencia con ÖKO-Test Verlag.

17 En 2014, ÖKO-Test Verlag tuvo conocimiento de que Dr. Liebe comercializaba uno de sus productos con el siguiente embalaje:

18 ÖKO-Test Verlag presentó una demanda por violación del derecho de marca ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), alegando que Dr. Liebe no estaba autorizada para utilizar, durante el año 2014, las marcas ÖKO-TEST en virtud del contrato de licencia celebrado en 2005, habida cuenta de que, entre otras razones, en 2008 se habían publicado los resultados de una nueva prueba con nuevos parámetros de evaluación para dentífricos y de que, además, el producto de Dr. Liebe ya no se correspondía con el producto objeto de la prueba llevada a cabo en 2005, al haberse modificado su denominación, su descripción y su envase.

19 Dr. Liebe alegó ante el referido tribunal regional que el contrato de licencia mencionado en el apartado 16 de la presente sentencia seguía en vigor. Por otra parte, negó haber hecho uso del distintivo de calidad como marca.

20 El tribunal regional dictó sentencia condenatoria contra Dr. Liebe, obligando a esta sociedad a dejar de usar el distintivo de calidad para los productos de la gama «Aminomed», así como a retirar del mercado los productos de que se trata y a destruirlos. El tribunal declaró asimismo que Dr. Liebe había violado los derechos inherentes a las marcas ÖKO-TEST, al haber hecho uso del distintivo de calidad para los servicios de «información y asesoramiento a los consumidores», que forman parte de los servicios para los que dichas marcas están registradas.

21 Dr. Liebe interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia ante el tribunal remitente, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania). ÖKO-Test Verlag, por su parte, se adhirió a la apelación, solicitando que la decisión del tribunal de primera instancia se hiciera extensiva al uso, por parte de Dr. Liebe, de determinados signos denominativos y figurativos que no habían sido registrados como marca, pero que son idénticos a las marcas ÖKO-TEST.

22 El tribunal remitente considera que el tribunal de primera instancia estimó fundadamente que el contrato de licencia mencionado en el apartado 16 de la presente sentencia había

llegado a su fin antes de 2014. De ello deduce el tribunal remitente que Dr. Liebe ha hecho uso, en el tráfico económico y sin el consentimiento de ÖKO-Test Verlag, de un signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST.

23 En cambio, para el tribunal remitente es dudoso que ÖKO-Test Verlag pueda invocar frente a Dr. Liebe su derecho exclusivo, previsto en el artículo 9, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95. En efecto, Dr. Liebe colocó el signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST en productos que no son idénticos ni similares a aquellos para los que las marcas ÖKO-TEST están registradas. A juicio del tribunal remitente, por consiguiente, cabe considerar que dicho signo no ha sido usado «como marca».

24 En consecuencia, el tribunal remitente alberga dudas sobre el planteamiento del tribunal de primera instancia, que asimiló el uso por Dr. Liebe del signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST a un uso relativo a los servicios para los que dichas marcas están registradas.

25 Por otra parte, el tribunal remitente se interroga sobre el alcance del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95. Estima que existe constancia de que el distintivo de calidad registrado como marca goza de renombre en todo el territorio alemán. No obstante, tal renombre se refiere al distintivo de calidad y no, en cuanto tal, al registro del distintivo de calidad como marca. El tribunal remitente considera conveniente dilucidar si, en tales circunstancias, el titular de la marca disfruta de la protección que confieren los preceptos citados.

26 En tales condiciones, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Constituye un uso indebido de una marca individual a efectos del artículo 9, apartado 1, segunda frase, letra b), del [Reglamento n.º 207/2009] o del artículo 5, apartado 1, segunda frase, letra a), de la [Directiva 2008/95], cuando

- la marca individual está colocada en un producto para el cual no está registrada la marca individual;

- la colocación de la marca individual por un tercero es entendida por el público como un - distintivo de calidad-, es decir, en el sentido de que el producto ha sido fabricado y comercializado por un tercero no sometido al control del titular de la marca pero este ha sometido a unas pruebas determinadas propiedades del producto y, en virtud de ellas, lo ha valorado con una nota indicada en el -distintivo de calidad-, y

- la marca individual está registrada, en particular, para -información y asesoramiento a los consumidores en la elección de productos y servicios, en particular utilizando resultados de pruebas y análisis y mediante juicios de calidad-?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

¿Constituye un uso indebido a efectos del artículo 9, apartado 1, segunda frase, letra c), del [Reglamento n.º 207/2009] y del artículo 5, apartado 2, de la [Directiva 2008/95], cuando

- la marca individual se conoce solo como -distintivo de calidad- (descrito en la primera cuestión) y

- la marca individual es utilizada por un tercero como -distintivo de calidad-?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión prejudicial

27 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que facultan al titular de una marca individual constituida por un distintivo de calidad para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a los productos o servicios para los que dicha marca está registrada.

28 Por lo que respecta, en primer lugar, al artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, procede recordar que

dichas disposiciones contemplan el supuesto denominado de «doble identidad», en el que el tercero hace uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca (sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 33).

29 La expresión «para productos o servicios» que figura en las citadas disposiciones se refiere, en principio, a los productos o servicios del tercero que hace uso del signo idéntico a la marca. Eventualmente, puede también referirse a los productos o servicios de otro, por cuya cuenta actúe el tercero (sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 60 y jurisprudencia citada).

30 En cambio, tal expresión no cubre, en principio, los productos o servicios del titular de la marca que estén comprendidos, según el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, en la expresión «aquellos para los que la marca esté registrada». El requisito de identidad «entre los productos o servicios» que se expone en el considerando 8 del Reglamento n.º 207/2009 y en el considerando 11 de la Directiva 2008/95, y que figura también en el artículo 9, apartado 1, letra a), de ese mismo Reglamento y en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la citada Directiva, tiene por objeto circunscribir el derecho de prohibición que esas disposiciones otorgan a los titulares de marcas individuales a aquellos supuestos en los que exista identidad no solo entre el signo utilizado por el tercero y la marca, sino también entre los productos comercializados o los servicios prestados por el tercero -o por una persona por cuya cuenta actúe el tercero- y los productos o servicios para los que el titular ha registrado su marca.

31 Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, excepcionalmente puede estar comprendido dentro de las disposiciones citadas el uso del signo por el tercero para identificar los productos del titular de la marca cuando tales productos constituyan el propio objeto de los servicios prestados por el tercero. En efecto, en tal supuesto, el signo en cuestión se utiliza para identificar la procedencia de los productos que son objeto de tales servicios y existe una relación específica e indisoluble entre los productos que llevan la marca y los referidos servicios. No obstante, aparte de este supuesto específico, el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que se refieren al uso de un signo idéntico a la marca para productos comercializados o servicios prestados por un tercero que son idénticos a aquellos para los que la marca está registrada (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, apartados 27 y 28).

32 El supuesto específico mencionado en el apartado anterior se refiere, en particular, a los casos en los que el prestador de un servicio hace un uso no consentido de un signo idéntico a la marca de un fabricante de productos para anunciar al público que está especializado o es

especialista en dichos productos (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 28 y jurisprudencia citada).

33 Ahora bien, en el presente asunto, sin perjuicio de las comprobaciones oportunas por parte del tribunal remitente, consta que la colocación por Dr. Liebe del signo supuestamente idéntico a las marcas ÖKO-TEST no tiene por objeto ni efecto ejercer, al igual que ÖKO-Test Verlag o por cuenta de esta, una actividad económica consistente en un servicio de información y asesoramiento a los consumidores. Tampoco parece existir indicio alguno que permita considerar que, mediante la colocación de dicho signo, Dr. Liebe pretenda presentarse ante el público como especialista en el ámbito de la realización de pruebas sobre productos o que exista una relación específica e indisoluble entre su actividad económica, que consiste en la fabricación y comercialización de dentífricos, y la de ÖKO-Test Verlag. Consta, por el contrario, que el signo idéntico o similar a las referidas marcas se coloca en los envases de la pasta de dientes comercializada por Dr. Liebe con el fin exclusivo de llamar la atención de los consumidores sobre la calidad de sus dentífricos y de promover de este modo la venta de sus productos. Por lo tanto, la situación objeto del litigio principal se distingue del supuesto específico contemplado en los apartados 31 y 32 de la presente sentencia.

34 Por lo que respecta, en segundo lugar, al artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, que otorgan al titular de la marca una protección específica frente a un uso por terceros de signos idénticos o similares a la marca que implique un riesgo de confusión por parte del público, del tenor literal de dichas disposiciones, a la luz del considerando 8 de aquel Reglamento y del considerando 11 de aquella Directiva, resulta que la protección otorgada al titular de la marca a la que acaba de hacerse referencia está reservada a los supuestos en los que existe identidad o similitud no solo entre el signo utilizado por el tercero y la marca, sino también entre los productos o servicios cubiertos por ese signo, por una parte, y los productos o servicios protegidos por la marca, por otra parte.

35 Al igual que la expresión «para productos o servicios», que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2008/95, la expresión «productos o servicios [protegidos] por [...] el signo», que figura en la respectiva letra b) del apartado 1 de los mencionados artículos 9 y 5, se refiere, en principio, a los productos comercializados o los servicios prestados por el tercero [sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, apartado 34]. Cuando no existe similitud entre los productos o los servicios del tercero y aquellos para los que está registrada la marca, no se aplica la protección que conceden dichas disposiciones (véase, en particular, la sentencia de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, apartados 31 a 33).

36 Así pues, la letra b) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 y la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2008/95 contienen, a semejanza de la respectiva letra a) del apartado 1 de los mencionados artículos 9 y 5, una exigencia de comparabilidad, concretamente entre los productos o servicios del tercero, por una parte, y los productos o servicios del titular de la marca, por otra. Las citadas letras a) y b) se diferencian sustancialmente, a este respecto, de la letra c) del apartado 1 del artículo 9 de aquel Reglamento y del apartado 2 del artículo 5 de aquella Directiva, que prevén expresamente que no se requiere tal comparabilidad cuando la marca goza de renombre.

37 Esta diferencia -prevista expresamente por el legislador de la Unión- entre la protección que se concede a los titulares de cualquier marca individual y la protección adicional que se proporciona al titular cuando su marca goza además de renombre se ha mantenido en las sucesivas modificaciones de la normativa de la Unión en materia de marcas. Y así, las expresiones «para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada» y «en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca» figuran actualmente en el artículo 9, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 10, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2015/2436, distinguiéndose de este modo la protección que confiere cualquier marca individual de la protección prevista en el artículo 9, apartado 2, letra c), de aquel Reglamento y en el artículo 10, apartado 2, letra c), de aquella Directiva, protección esta última que se aplica cuando la marca goza de renombre y un tercero hace uso de un signo que «sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca».

38 De todo lo anterior resulta que el titular de una marca individual constituida por un distintivo de calidad, registrada para productos de imprenta y servicios de realización de pruebas y de facilitación de información y asesoramiento a los consumidores, puede, si concurren todos los requisitos, ejercer el derecho de prohibición establecido en el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 frente a terceros -tales como sus posibles competidores- que utilicen un signo idéntico o similar a dicha marca para productos de imprenta o servicios de realización de pruebas, de facilitación de información y asesoramiento a los consumidores, o para productos o servicios similares, pero no puede ejercer tal derecho frente a los fabricantes de productos de consumo sometidos a pruebas que colocan dicho signo idéntico o similar a la referida marca en esos productos de consumo.

39 En la medida en que ÖKO-Test Verlag y el Gobierno alemán han alegado en sus observaciones escritas que, si bien tal interpretación se fundamentaba en el tenor literal y en la concepción general del Reglamento n.º 207/2009 y de la Directiva 2008/95, tenía como resultado reducir indebidamente la protección de los titulares de marcas individuales constituidas por un distintivo de calidad, como el controvertido en el litigio principal, procede

declarar que, como ha indicado la Comisión Europea en sus observaciones escritas, el derecho exclusivo que confiere la marca no es absoluto, ya que, por el contrario, el legislador de la Unión ha delimitado de manera precisa su alcance.

40 Por otro lado, nada en los objetivos de la legislación de la Unión en materia de marcas - como el de contribuir al sistema de competencia no falseada en la Unión (véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, apartados 21 y 22, y de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 38)- permite deducir que la finalidad de tal legislación requiere que el titular de una marca individual constituida por un distintivo de calidad tenga derecho a oponerse, basándose en el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 o en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, a que el fabricante de un producto coloque dicho distintivo de calidad junto al resultado de la prueba a la que fue sometido el producto en cuestión.

41 Ello es así con mayor razón aun en la medida en que el legislador de la Unión completó el régimen de marcas de la Unión Europea estableciendo en los artículos 74 bis y siguientes del Reglamento n.º 207/2009, actualmente artículos 83 y siguientes del Reglamento 2017/1001, la posibilidad de registrar, como marca de certificación de la Unión Europea, determinados signos, entre los que figuran los que son idóneos para distinguir los productos o servicios para los que el titular de la marca certifica la calidad en relación con los productos o servicios que no disponen de tal certificación. A diferencia de una marca individual, tal marca de certificación permite al titular indicar, en la correspondiente reglamentación sobre el uso de la marca, qué personas están autorizadas a utilizarla.

42 En la medida en que ÖKO-Test Verlag sostiene que la colocación del distintivo de calidad por Dr. Liebe no estaba cubierta por el contrato de licencia celebrado con anterioridad, procede añadir, por último, que el hecho de que el titular de una marca, como ÖKO-Test Verlag, no pueda invocar válidamente el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 frente a los fabricantes cuyos productos ha sometido a prueba no significa que carezca de toda protección legal frente a esos fabricantes, sino únicamente que los conflictos que surjan entre el titular de la marca y los referidos fabricantes habrán de ventilarse aplicando otras normas jurídicas. Entre tales normas pueden incluirse las disposiciones en materia de responsabilidad contractual o extracontractual, así como las normas establecidas en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, a las que se refiere la segunda cuestión prejudicial.

43 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 y

el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que no facultan al titular de una marca individual, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no sean idénticos ni similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

44 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que facultan al titular de una marca individual de renombre, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a los productos para los que esté registrada la marca.

45 Las disposiciones citadas en el apartado anterior determinan el alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre. Facultan a esos titulares para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a tales marcas de renombre, sin su consentimiento y sin justa causa -ya sea para productos o servicios similares o para productos y servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca-, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su renombre. El ejercicio de ese derecho no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente (véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartados 68, 70 y 71, y de 20 de julio de 2017, Ornuá, C-93/16, EU:C:2017:571, apartado 50).

46 Como se desprende de la petición de decisión prejudicial, en el presente asunto el tribunal remitente considera que Dr. Liebe ha colocado en sus productos un signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST sin el consentimiento de ÖKO-Test Verlag. Sin embargo, alberga dudas sobre si esas marcas confieren a ÖKO-Test Verlag la protección establecida en las referidas disposiciones. Llama la atención sobre el hecho de que, para el público pertinente alemán, el distintivo de calidad es el que goza de renombre y no su registro como marca. El tribunal remitente añade que el público pertinente alemán percibe la colocación del signo por Dr. Liebe como la exhibición de un distintivo de calidad y no como el uso de tal dispositivo de calidad como marca.

47 A este respecto, procede recordar que el concepto de «renombre» del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 supone cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente. El público pertinente debe determinarse en función del producto o del servicio comercializado bajo la marca de que se trate y el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa de ese público la conoce (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartados 21 a 24, y de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, apartado 17).

48 De los referidos principios resulta que el «renombre» -en el sentido de las citadas disposiciones- de las marcas ÖKO-TEST depende de si una parte significativa del público al que ÖKO-Test Verlag se dirige con su servicio de información y asesoramiento a los consumidores, así como a través de su revista, conoce el signo que constituye dichas marcas, en concreto, el distintivo de calidad.

49 Tal como señaló el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, el requisito de conocimiento no puede interpretarse en el sentido de que el público debe estar al corriente del hecho de que el distintivo de calidad ha sido registrado como marca. Basta con que una parte significativa del público pertinente conozca ese signo.

50 En lo que atañe específicamente al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, procede recordar además que, para que el titular de una marca de la Unión disfrute de la protección que concede la citada disposición, basta con que dicha marca goce de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión, que puede corresponder, en su caso, al territorio de un solo Estado miembro. Cuando se cumple ese requisito, debe considerarse que la marca de la Unión de que se trata goza de renombre en el conjunto de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartados 27, 29 y 30, y de 20 de julio de 2017, Ornuo, C-93/16, EU:C:2017:571, apartado 51).

51 Según las constataciones que figuran en la resolución de remisión, el signo constitutivo de las marcas ÖKO-TEST, a saber, el distintivo de calidad reproducido en el apartado 11 de la presente sentencia, es conocido por una parte significativa del público pertinente en el conjunto del territorio alemán. De ello se deduce que las marcas ÖKO-TEST gozan de renombre, a efectos del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, de manera que ÖKO-Test Verlag disfruta de la protección que proporcionan estas disposiciones.

52 Por consiguiente, incumbe al tribunal remitente examinar si la colocación, por parte de Dr. Liebe, del signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST en sus productos ha permitido a aquella empresa aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de dichas marcas o ha causado perjuicio a ese carácter distintivo o a ese renombre. Si comprobase que así sucede efectivamente, le corresponderá examinar, además, si Dr. Liebe ha acreditado una «justa causa», en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, para colocar el referido signo en esos productos. En efecto, en este último caso, procedería declarar que ÖKO-Test Verlag no tiene derecho a prohibir ese uso basándose en las citadas disposiciones (véase, por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, apartados 43 y 44).

53 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que facultan al titular de una marca individual que goza de renombre, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a aquellos para los que esté registrada la marca, siempre que se acredite que, mediante tal colocación, el tercero se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de esa misma marca o causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a ese renombre y siempre que, en tal caso, el tercero no haya acreditado, en apoyo de tal colocación, la existencia de una «justa causa» en el sentido de las citadas disposiciones.

Costas

54 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1) El artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de 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, deben interpretarse en el sentido de que no facultan al titular de una marca individual, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un

signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a los productos o servicios para los que la marca esté registrada.

2) El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que facultan al titular de una marca individual que goza de renombre, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a aquellos para los que la marca esté registrada, siempre que se acredite que, mediante tal colocación, el tercero se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de esa misma marca o causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a ese renombre y siempre que, en tal caso, el tercero no haya acreditado, en apoyo de tal colocación, la existencia de una «justa causa» en el sentido de las citadas disposiciones.

Firmas

<> Lengua de procedimiento: alemán.

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