

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la  
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)**

**de 10 de abril de 2008**

«Marcas – Artículo 5, apartados 1, letra b), y 2, y artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE – Imperativo de disponibilidad – Marcas figurativas formadas por tres franjas – Motivos de dos franjas utilizados como decoración por competidores – Imputación basada en la vulneración de la marca y en la dilución de ésta»

En el asunto C-102/07,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 16 de febrero de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de febrero de 2007, en el procedimiento entre

**adidas AG,**

**adidas Benelux BV,**

y

**Marca Mode CV,**

**C&A Nederland CV,**

**H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,**

**Vendex KBB Nederland BV,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

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

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de diciembre de 2007;

consideradas las observaciones presentadas:

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- en nombre de «adidas AG» y «adidas Benelux BV», por los Srs. G. Vos y A. Quaadvlieg, advocaten;
- en nombre de Marca Mode CV y Marca CV, por el Sr. J.J. Brinkhof, advocaat;
- en nombre de H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, por el Sr. G. van Roeyen, advocaat;
- en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. C. Gibbs, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Edenborough, Barrister;
- en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. W. Wils, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de enero de 2008;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación 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; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre «adidas AG» y «adidas Benelux BV», por una parte, y Marca Mode CV (en lo sucesivo, «Marca Mode»), C&A Nederland CV (en lo sucesivo, «C&A»), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (en lo sucesivo, «H&M») y Vendex KBB Nederland BV (en lo sucesivo, «Vendex»), por otra, en relación con el alcance de la protección de las marcas figurativas formadas por tres franjas de las que «adidas AG» es titular.

### **Marco jurídico**

3 El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», dispone en su apartado 1:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

- a) los signos que no puedan constituir una marca;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
  - c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;
  - d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
  - e) los signos constituidos exclusivamente por:
    - la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
    - la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
    - la forma que da un valor sustancial al producto;
- [...].»

4 El artículo 3, apartado 3, de la Directiva dispone:

«No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

5 El artículo 5 de la Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone en sus apartados 1 y 2:

«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;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

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.»

6 El artículo 6 de la Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca», establece en su apartado 1:

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

- a) de su nombre y de su dirección;
- 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;
- c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios,

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

7 El artículo 12 de la Directiva, titulado «Causas de caducidad», establece en su apartado 2:

«[...], podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

- a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

[...].»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

8 La sociedad «adidas AG» es titular de una serie de marcas figurativas formadas por tres franjas verticales paralelas, de la misma anchura, que se colocan a lo largo de los costados en prendas deportivas y de ocio y cuyo color contrasta con el color de fondo de dichas prendas.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

9 La sociedad «adidas Benelux BV» es titular de una licencia exclusiva para el Benelux concedida por «adidas AG».

10 Marca Mode, C&A, H&M y Vendex son empresas competidoras cuya actividad consiste en el comercio de artículos textiles.

11 Tras comprobar que algunos de sus competidores habían comenzado a comercializar prendas deportivas y de ocio en las que figuraban dos franjas paralelas cuyo color contrasta con el color de fondo de las mismas, «adidas AG» y «adidas Benelux BV» (en lo sucesivo, conjuntamente, «Adidas») iniciaron ante el Rechtbank te Breda un procedimiento sobre medidas provisionales contra H&M y otro sobre el fondo contra Marca Mode y C&A, con el fin de que se prohibiera a estas empresas el uso de cualquier signo constituido por el motivo de tres franjas registrado por Adidas o por un motivo que le corresponda, como el motivo de dos franjas paralelas empleado por estas empresas.

12 Marca Mode, C&A, H&M y Vendex por su parte, interpusieron sendas demandas ante el Rechtbank te Breda con el fin de que éste declarase su derecho a utilizar libremente dos franjas de adorno en prendas deportivas y de ocio.

13 Mediante resolución de 2 de octubre de 1997, el Presidente del Rechtbank de Breda, pronunciándose en procedimiento sobre medidas provisionales, ordenó a H&M que, en el Benelux, cesara en el uso del signo constituido por el motivo de tres franjas registrado por Adidas, o por cualquier otro signo que correspondiese a éste, como el motivo de dos franjas empleado por H&M.

14 Mediante resolución de 13 de octubre de 1998, el Rechtbank te Breda estimó que se habían vulnerado los derechos de marca de Adidas.

15 Las resoluciones de 2 de octubre de 1997 y de 13 de octubre de 1998 fueron recurridas ante el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

16 Mediante sentencia de 29 de marzo de 2005, el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch anuló las resoluciones de 2 de octubre de 1997 y de 13 de octubre de 1998 y, resolviendo él mismo sobre el litigio, desestimó tanto las pretensiones de Adidas como las de Marca Mode, C&A, H&M y Vendex porque, por una parte, no se habían vulnerado los derechos de marca de Adidas y, por otra, porque las demandas de Marca Mode, C&A, H&M y Vendex tenían un alcance demasiado general.

17 El Gerechtshof te 's-Hertogenbosch precisó que un motivo de tres franjas, como el registrado a solicitud de Adidas, era en sí mismo poco distintivo, pero que, a consecuencia de los esfuerzos publicitarios de ésta, las marcas de las que Adidas es titular han alcanzado un carácter distintivo considerable y se han vuelto notoriamente conocidas. Por consiguiente, según aquél, dichas marcas disfrutaban de una protección ampliada en lo que se refiere al motivo de las tres franjas. Sin embargo, dado que las

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

franjas y los meros motivos de franjas son, en principio, signos que deben seguir estando disponibles y que, por tanto, no se prestan a un derecho exclusivo, las marcas de las que Adidas es titular no pueden ofrecer protección de ningún tipo contra el uso de motivos con dos franjas.

18 Adidas recurrió en casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, alegando que, en la lógica del régimen instaurado por la Directiva, el imperativo de disponibilidad sólo debe tenerse en cuenta para aplicar las causas de denegación o de nulidad que dispone el artículo 3 de la Directiva.

19 En tales circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) Para determinar el alcance de la protección de una marca constituida por un signo que en su origen carecía de carácter distintivo o por una de las indicaciones descritas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, pero que lo adquirió por el uso (inburgering) y fue registrado, ¿debe tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de ciertos signos para los demás operadores que ofrecen los productos o los servicios de que se trate (Freihaltebedürfnis)?

2) Si la respuesta es afirmativa, ¿varía la situación en función de que el público relevante considere los signos, cuya disponibilidad ha de garantizarse, como distintivos o como meros adornos de los productos?

3) ¿Cambia la tesitura también en función de que el signo impugnado por el titular de la marca carezca de carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, o consista en una indicación de las mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicha Directiva?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

20 Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, en qué medida debe tenerse en cuenta el interés general consistente en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de ciertos signos para apreciar el alcance del derecho exclusivo del titular de una marca.

21 El tribunal mencionado formuló esta solicitud en relación con el motivo de tres franjas registrado por Adidas, que ha adquirido carácter distintivo por el uso. En particular, pretende que se dilucide si, cuando los terceros utilizan signos idénticos o similares a la marca en cuestión, sin el consentimiento de su titular, e invocan para este uso el imperativo de disponibilidad, es preciso determinar si dichos signos son considerados o no decorativos por el público pertinente, si carecen o no de carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, y si tienen o no carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

*Consideraciones previas*

22 Tal como recuerda el Abogado General en los puntos 33 y siguientes de sus conclusiones, existen consideraciones de interés general, en atención concretamente a la necesidad de no falsear la competencia, que aconsejan que determinados signos puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores económicos.

23 Tal como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, este imperativo de disponibilidad es la *ratio* que subyace a determinados motivos de denegación contemplados en el artículo 3 de la Directiva, (véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25; de 8 de abril de 2003, Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 73, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 53).

24 Además, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva dispone que podrá ser declarada la caducidad de una marca si, con posterioridad a la fecha de su registro, ésta se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio del producto o del servicio para el que esté registrada. Mediante esta disposición, el legislador comunitario ha buscado un equilibrio entre los intereses del titular de la marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos (véase la sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, apartado 19).

25 Si resulta de este modo que el imperativo de disponibilidad juega un papel relevante en el marco de los artículos 3 y 12 de la Directiva, es preciso señalar que la presente petición de decisión prejudicial rebasa este marco, dado que plantea la cuestión de si el imperativo de disponibilidad constituye, tras el registro de una marca, un criterio de apreciación para delimitar el alcance del derecho exclusivo del titular de la marca. En efecto, Marca Mode, C&A, H&M y Vendex no pretenden una declaración de nulidad en el sentido del citado artículo 3, ni tampoco de caducidad en el sentido del citado artículo 12, sino que invocan la necesidad de que motivos de franjas distintos de los registrados por Adidas puedan estar disponibles, con el fin de hacer valer sus derechos a utilizar esos motivos sin el consentimiento de ésta.

26 Pues bien, cuando un tercero invoca el imperativo de disponibilidad para hacer valer su derecho a usar un signo distinto del registrado por el titular de la marca, la oportunidad de tal alegación no debe examinarse en el marco de los artículos 3 y 12 de la Directiva, sino a la vista del artículo 5 de la Directiva, relativo a la protección de la marca registrada contra el uso de signos por terceros, así como a la vista del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, si el signo de que se trata entra en el ámbito de aplicación de esta disposición.

*Sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva*

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

27 Confiendo al titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso de un signo idéntico o similar, en caso de que exista riesgo de confusión, e indicando algunos de los usos de dicho signo que pueden prohibirse, el artículo 5 de la Directiva trata de proteger al titular frente al uso de signos que puedan ser contrarios a la mencionada marca (véase, en este sentido, la sentencia Levi Strauss, antes citada, apartado 14).

28 El riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección conferida por la marca registrada, en particular contra el uso por terceros de signos no idénticos. El Tribunal de Justicia ha definido esta condición como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, así como de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartados 24 y 26).

29 Según el décimo considerando de la Directiva, la apreciación de la existencia de semejante riesgo «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». El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto (véanse las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40, y Medion, antes citada, apartado 27).

30 El hecho de que para los operadores económicos exista la necesidad de que el signo esté disponible no forma parte de esos factores pertinentes. En efecto, tal como resulta del tenor del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva y de la jurisprudencia antes citada, la respuesta a la cuestión de si existe riesgo de confusión debe basarse en la percepción del público de los productos cubiertos por la marca del titular, por una parte, y de los productos cubiertos por el signo utilizado por el tercero, por otra.

31 Además, los signos que deben estar en principio disponibles para el conjunto de los operadores económicos pueden ser utilizados de forma abusiva con el fin de generar confusión en la mente del consumidor. Si en semejante contexto el tercero pudiera ampararse en el imperativo de disponibilidad para utilizar libremente un signo similar a la marca, sin que el titular de esta última pudiese oponerse a ello invocando el riesgo de confusión, se estaría vulnerando la aplicación efectiva de la regla establecida en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.

32 Esta consideración vale concretamente para los motivos de franjas. Tal como ha reconocido Adidas en la parte introductoria de sus observaciones, los motivos con franjas en cuanto tales están disponibles y los operadores pueden por tanto colocarlos de múltiples formas sobre prendas deportivas y de ocio. Sin embargo, los competidores de

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

Adidas no pueden estar autorizados a vulnerar el motivo de tres franjas registrado por esta última mediante la colocación sobre las prendas deportivas y de ocio que comercializan motivos a franjas tan parecidos al registrado por Adidas que den lugar a un riesgo de confusión en el público.

33 Incumbe al juez nacional comprobar si semejante riesgo de confusión existe. Respecto de dicha comprobación, es procedente examinar la cuestión del órgano jurisdiccional remitente sobre si es importante comprobar si el público percibe el signo empleado por el tercero como un mero adorno del producto en cuestión.

34 En este sentido, procede señalar que el hecho de que el público perciba un signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

35 En el caso de autos, será preciso, pues, apreciar si el consumidor medio, cuando percibe prendas deportivas y de ocio en las que se han colocado motivos de franjas en los mismos lugares y con las mismas características que el motivo de franjas registrado por Adidas, con la única diferencia de que están compuestos por dos en lugar de tres franjas, puede equivocarse sobre el origen de dicho producto, y creer que está comercializado por «adidas AG», «adidas Benelux BV» o por una empresa vinculada económicamente con ellas.

36 Tal como se desprende del décimo considerando de la Directiva, esta apreciación no depende únicamente del grado de similitud entre la marca y el signo, sino también de la facilidad con la que el signo puede ser asociado a la marca teniendo en cuenta, en particular, el conocimiento de la misma en el mercado. En efecto, cuanto más conocida sea la marca, mayor será el número de operadores que quieran utilizar signos similares. La presencia en el mercado de una gran cantidad de productos cubiertos por signos similares podría vulnerar la marca en cuanto que se corre el riesgo de disminuir el carácter distintivo de la marca y de poner en peligro la función esencial de ésta, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos de que se trata.

*Sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva*

37 Es pacífico entre las partes del litigio principal que el motivo de tres franjas registrado por Adidas es una marca de renombre. Además, consta que la legislación aplicable en los Países Bajos incluye la regla recogida en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva se aplica igualmente respecto de productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos 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,

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

así como de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartados 18 a 22).

38 El motivo de tres franjas registrado por Adidas disfruta por ello tanto de la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva como de la protección reforzada del apartado 2 de ese mismo artículo (véase, por analogía, la sentencia Davidoff, antes citada, apartados 18 y 19).

39 En estas circunstancias, procede responder también a la petición de decisión prejudicial bajo el ángulo de esta última disposición, que se refiere específicamente a la protección de las marcas de renombre.

40 El artículo 5, apartado 2, de la Directiva insta, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo de confusión. En efecto, esta disposición se aplica a situaciones en las que el requisito específico para la protección consiste en la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio a los mismos (sentencias, antes citadas, Marca Mode, apartado 36, así como Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 27).

41 Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, 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 se constate un grado de similitud tal entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre 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 (véase la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartados 29 y 31).

42 La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes (sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartado 30).

43 Es preciso señalar que el imperativo de disponibilidad es ajeno tanto a la apreciación del grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre como al vínculo que pudiera establecer el público pertinente entre dicho signo y dicha marca. No puede, por ello, constituir un elemento pertinente para comprobar si el uso del signo pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o puede causar perjuicio a los mismos.

*Sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva*

44 El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva dispone que el titular de una marca no puede prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de indicaciones

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

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

45 Limitando así los efectos del derecho exclusivo del titular de la marca, el artículo 6 de la Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la 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 (véase la sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 29 y jurisprudencia citada).

46 Más concretamente, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva tiene por objeto salvaguardar la posibilidad de que el conjunto de los operadores económicos puedan utilizar indicaciones descriptivas. Esta disposición constituye, por tanto, como ha señalado el Abogado General en los puntos 75 y 78 de sus conclusiones, una expresión del imperativo de disponibilidad.

47 Sin embargo, el imperativo de disponibilidad no constituye en ningún caso una limitación autónoma de los efectos de la marca añadida a las expresamente previstas en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva. Procede señalar a este respecto que, para que un tercero pueda alegar las limitaciones de los efectos de la marca que se recogen en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva y valerse en este contexto del imperativo de disponibilidad que subyace en esta disposición, es necesario que la indicación utilizada por él, tal como exige la citada disposición de la Directiva, se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero (véanse, en este sentido, las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 28, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartados 42 a 44).

48 En el caso de autos, de la resolución de remisión y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia por los competidores de Adidas se desprende que estos últimos invocan como justificación de la utilización de los motivos con dos franjas controvertidos el carácter puramente decorativo de éstos. De lo que se deduce que la colocación de motivos de franjas en las prendas, por esos competidores, no pretende proporcionar una indicación relativa a alguna de las características de esos productos.

49 Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, procede responder a la petición de decisión prejudicial que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no puede tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad para apreciar el alcance del derecho exclusivo del titular de una marca, salvo en la medida en que sea aplicable la

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

limitación de los efectos de la marca, definida en el artículo 6, apartado 1, letra b), de dicha Directiva.

### **Costas**

50 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:

**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 no puede tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad para apreciar el alcance del derecho exclusivo del titular de una marca, salvo en la medida en que sea aplicable la limitación de los efectos de la marca, definida en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la citada Directiva.**

Firmas

---

\* Lengua de procedimiento: neerlandés.