

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA***Sentencia de 20 de julio de 2017**Sala Segunda**Asunto C-93/16***SUMARIO:**

**Marca de la Unión. Carácter unitario. Protección uniforme. Prohibición de uso a terceros. Riesgo de confusión Carácter distintivo. Renombre. Coexistencia pacífica de marcas sobre un mismo producto en un estado miembro. Percepción del consumidor. Inexistencia de esa paz en otros estados miembro.** El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional. Igualmente, debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión. Por su parte, la letra c) del referido artículo 9.1 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

**PRECEPTOS:**

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 1.2, 9 y 12.

**PONENTE:**

*Don M. Ilešič.*

En el asunto C-93/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Alicante, mediante auto de 8 de febrero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2016, en el procedimiento entre

**Ornua Co-operative Ltd, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,**

y



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**Tindale & Stanton Ltd España, S.L.,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešić (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. A. Prechal, el Sr. A. Rosas, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiusas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar,

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de enero de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Ornua Co-operative Ltd, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, por el Sr. E. Armijo Chávarri, abogado;
- en nombre de Tindale & Stanton Ltd España, S.L., por los Sres. A. von Mühlendahl y J. Güell Serra, abogados;
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze y M. Hellmann, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y D. Segoin, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y T. Scharf y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de marzo de 2017;

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).

2. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Ornua Co-operative Ltd, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (en lo sucesivo, «Ornua»), y Tindale & Stanton Ltd España, S.L. (en lo sucesivo, «T & S»), en relación con el uso por parte de esta última de un signo que, según Ornua, crea un riesgo de confusión con marcas de la Unión de las que ella es titular y resulta perjudicial para el renombre de tales marcas.

### **Marco jurídico**

3. El Reglamento n.º 207/2009, que derogó y sustituyó al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

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. No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, la presente remisión prejudicial se examina en relación con el Reglamento n.º 207/2009 vigente antes de esta modificación.

4. A tenor del considerando 3 de este Reglamento:

«Para proseguir los objetivos [de la Unión Europea], resulta necesario prever un régimen [...] de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas [de la Unión] que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la [de la Unión]. El principio de la unicidad de la marca [de la Unión] así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.»

5. El artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento, que forma parte del título I de este último, titulado «Disposiciones generales», establece:

«La marca [de la Unión] tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la [Unión]: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la [Unión]. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

6. El título II del mismo Reglamento lleva por rúbrica «Derecho de marcas». Su sección 2, titulada «Efectos de la marca [de la Unión]», contiene entre otros los artículos 9 y 12, que llevan por título, respectivamente, «Derecho conferido por la marca [de la Unión]» y «Limitación de los efectos de la marca [de la Unión]».

7. A tenor del apartado 1 del referido artículo 9:

«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 [gozara de renombre] en la [Unión] y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o [del renombre] de la marca [de la Unión] o fuera perjudicial para los mismos.»

8. El mencionado artículo 12 establece:



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

«El derecho conferido por la marca [de la Unión] no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

- a) de su nombre o de su dirección;
- b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;
- c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas,

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

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

**9.** Ornuá es una sociedad irlandesa cuyas actividades económicas se encuadran en el sector alimentario. En particular, comercializa mantequilla y productos lácteos.

**10.** La citada sociedad es titular de varias marcas de la Unión, entre ellas la marca denominativa KERRYGOLD, registrada en el año 1998 para ciertos productos comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, a saber, en particular, mantequilla y otros productos lácteos, así como las dos marcas figurativas siguientes, registradas, respectivamente, en 1998 y en 2011 para la misma clase de productos (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas de la Unión KERRYGOLD»:



**11.** Los productos que llevan estas marcas son exportados a varios países. En la Unión, dichos productos se venden principalmente en España, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Reino Unido.

**12.** T & S es una sociedad española que importa y distribuye en España margarinas con el signo KERRYMAID. Estos productos son fabricados en Irlanda por Kerry Group plc.

**13.** Kerry Group ha obtenido el registro, en Irlanda y en el Reino Unido, de la marca nacional KERRYMAID.



**14.** El 29 de enero de 2014, The Irish Dairy Board Co-operative, que pasó a denominarse Ornuá el 31 de marzo de 2015, ejerció una acción por violación de marca contra T & S ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en su calidad de tribunal de marcas de la Unión, solicitando que se declarase que T & S había violado los derechos conferidos por las marcas de la Unión KERRYGOLD al importar y distribuir en España margarinas con el signo KERRYMAID. Según alegaba, el uso del signo KERRYMAID por parte de T & S creaba un riesgo de confusión y se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo y del renombre de dichas marcas.

**15.** El mencionado órgano jurisdiccional estimó, en primer lugar, que la única similitud entre el signo KERRYMAID y las marcas de la Unión KERRYGOLD resultaba del elemento «kerry», que se refería a un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna.

**16.** Seguidamente señaló que las partes coincidían en reconocer que las marcas de la Unión Europea KERRYGOLD y la marca nacional KERRYMAID coexistían pacíficamente en Irlanda y en el Reino Unido.

**17.** Dicho órgano jurisdiccional dedujo de lo anterior que no podía existir, en España, un riesgo de confusión entre las marcas de la Unión KERRYGOLD y el signo KERRYMAID. A su entender, en efecto, dado el importante peso demográfico conjunto de Irlanda y del Reino Unido en la Unión, la coexistencia pacífica de las marcas y el signo en esos dos Estados miembros debía llevar a la conclusión, habida cuenta del carácter unitario de la marca de la Unión, de que no existía un riesgo de confusión entre dichas marcas y dicho signo en el conjunto del territorio de la Unión.

**18.** El mismo órgano jurisdiccional estimó por último que, debido a dicha coexistencia pacífica en Irlanda y en el Reino Unido, no cabía considerar que existiera, en España, un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas de la Unión KERRYGOLD.

**19.** Sobre la base de estas consideraciones, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó, mediante sentencia de 18 de marzo de 2015, la acción por violación de marca.

**20.** Dicha sentencia es objeto de un recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente.

**21.** Partiendo de la constatación de que la coexistencia pacífica entre las marcas de la Unión KERRYGOLD y el signo KERRYMAID sólo está acreditada en Irlanda y en el Reino Unido, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la compatibilidad con el Reglamento n.º 207/2009 de la extrapolación realizada por el órgano jurisdiccional de primera instancia. Según el órgano jurisdiccional remitente, aun suponiendo que la coexistencia pacífica entre esas marcas y ese signo en Irlanda y en el Reino Unido conduzca al resultado de que no existe un riesgo de confusión en esos dos Estados miembros, de ello no se deriva, sin embargo, que tampoco haya un riesgo de confusión entre dichas marcas y dicho signo en los demás Estados miembros. A su juicio, en efecto, tal extrapolación entraña el riesgo de privar de efectividad a los derechos conferidos al titular de la marca de la Unión en virtud del artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009.

**22.** En estas circunstancias, la Audiencia Provincial de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El art. 9.1.b) [del Reglamento n.º 207/2009], en cuanto exige riesgo de confusión para que el titular de la marca [de la Unión] pueda prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico, sin su consentimiento, de un signo, en los supuestos previstos en el mismo, ¿puede interpretarse en un sentido que permita excluir el riesgo de confusión cuando la marca [de la Unión] anterior ha coexistido pacíficamente, por tolerancia del titular, durante años en dos Estados miembros de la Unión con marcas nacionales semejantes, de modo que la ausencia del riesgo de confusión en esos dos Estados se extrapole a otros Estados Miembros, o al conjunto de la Unión, en atención al tratamiento unitario que impone la marca [de la Unión]?»

2) En el supuesto previsto en el apartado anterior, ¿es posible tomar en consideración circunstancias geográficas, demográficas, económicas o de otra índole, de los Estados en que se ha producido la coexistencia, para efectuar el juicio valorativo sobre el riesgo de confusión, de modo que se pueda extrapolar a un tercer Estado, o al conjunto de la Unión, la ausencia de riesgo de confusión en dichos Estados?

3) En cuanto al supuesto previsto en [la letra c)] del art. 9.1 [del Reglamento n.º 207/2009], ¿debe interpretarse dicho precepto en el sentido de que, para un supuesto en que la marca anterior ha coexistido con el signo conflictivo durante un determinado número de años en dos Estados miembros de la Unión sin oposición del titular de la marca anterior, dicha tolerancia del titular respecto del uso del signo posterior en esos dos Estados en particular puede extrapolarse al resto del territorio de la Unión a efectos de determinar la concurrencia en el uso por el tercero de un signo posterior de justa causa, por razón del tratamiento unitario que impone la marca [de la Unión]?»

**23.** El Tribunal de Justicia dirigió al órgano jurisdiccional remitente una solicitud de aclaraciones, en la que preguntaba si, al aplicar el Reglamento n.º 207/2009, dicho órgano jurisdiccional debía proceder a un examen de la apreciación del órgano jurisdiccional de primera instancia según la cual, por constar la indicación de procedencia geográfica «kerry» en los signos enfrentados y no existir similitud entre los elementos «gold» y «maid», no podía existir, en cualquier caso, un riesgo de confusión.

**24.** El órgano jurisdiccional remitente respondió afirmativamente a la pregunta formulada en esta solicitud de aclaraciones.

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### ***Primera cuestión prejudicial***

**25.** Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del carácter unitario de la marca de la Unión, el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.



**26.** Dado que esta cuestión se plantea desde la perspectiva del carácter unitario de la marca de la Unión, procede señalar de inmediato que, en virtud de este principio, expresado en el considerando 3 del Reglamento n.º 207/2009 y precisado en el artículo 1, apartado 2, de éste, las marcas de la Unión gozan de una protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Unión. A tenor de esta disposición, salvo disposición contraria del mismo Reglamento, la marca de la Unión sólo puede ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y sólo puede prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión.

**27.** Aunque el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 únicamente menciona el registro de la marca, su cesión, la pérdida de los derechos conferidos por la marca y la prohibición de hacer uso de la marca, se desprende de una lectura conjunta de esa disposición y del considerando 3 del mencionado Reglamento que los efectos de la marca de la Unión enumerados en el título II, sección 2, de dicho Reglamento también se aplican de manera uniforme en todo el territorio de la Unión.

**28.** Así, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que el derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión a su titular en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, apartado 39).

**29.** En cuanto al artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, esta disposición protege al titular de una marca de la Unión contra cualquier uso que perjudique o pueda perjudicar la función de indicación de origen de esa marca (sentencia de 22 de septiembre de 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, apartado 27 y jurisprudencia citada).

**30.** La protección uniforme que la referida disposición confiere así al titular de la marca consiste en habilitar a ese titular para que, en la totalidad de la Unión, prohíba a cualquier tercero el uso en el tráfico económico, sin el consentimiento de dicho titular, de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que perjudique o pueda perjudicar la función de indicación de origen de la marca y cree de este modo un riesgo de confusión.

**31.** Para que el titular de la marca de la Unión pueda invocar ese derecho no es en absoluto necesario que el uso del signo idéntico o similar que crea un riesgo de confusión se produzca en el conjunto del territorio de la Unión.

**32.** En efecto, si el titular de la marca de la Unión únicamente estuviera protegido contra perjuicios ocasionados en el conjunto del territorio de la Unión, no le sería posible oponerse al uso de signos idénticos o similares que creasen un riesgo de confusión sólo en una parte de ese territorio, mientras que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto proteger a ese titular, en la totalidad de la Unión, contra cualquier uso que perjudique la función de indicación de origen de su marca.

**33.** Por consiguiente, cuando el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión en una parte de la Unión, mientras que en otra parte de ésta el mismo uso no crea ese riesgo, existe violación del derecho exclusivo conferido por esa marca. En tal caso,



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

el tribunal de marcas de la Unión que conozca del asunto debe prohibir la comercialización de los productos en cuestión con el signo controvertido en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión (sentencia de 22 de septiembre de 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, apartados 25 y 36).

**34.** En el presente asunto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que las partes en el litigio principal coinciden en reconocer que hay una coexistencia pacífica entre las marcas de la Unión KERRYGOLD y la marca nacional KERRYMAID en Irlanda y en el Reino Unido, de modo que Ornua no se opone al uso de esa marca nacional en estos Estados miembros.

**35.** Consta igualmente que esa coexistencia pacífica no se da en la parte del territorio de la Unión a que se refiere la acción por violación de marca, es decir, el territorio español, y que allí el uso del signo KERRYMAID por parte de T & S se produce sin el consentimiento de Ornua.

**36.** Por lo demás, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el examen de la existencia de un riesgo de confusión en una parte de la Unión debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto y que esta apreciación debe incluir una comparación gráfica, fonética o conceptual de la marca y del signo utilizado por el tercero, lo cual puede llevar, en particular por motivos lingüísticos, a conclusiones diferentes para una parte de la Unión y para otra (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, apartados 31 y 33 y jurisprudencia citada).

**37.** De ello se deduce, tal como señaló el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, que en una situación como la del litigio principal, en la que se ha constatado una coexistencia pacífica en Irlanda y en el Reino Unido entre las marcas de la Unión y un signo, el tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca referida al uso de ese signo en otro Estado miembro, en el presente caso el Reino de España, no puede limitarse a basar su apreciación en la coexistencia pacífica que se da en Irlanda y en el Reino Unido. Por el contrario, dicho tribunal debe efectuar una apreciación global de todos los factores pertinentes.

**38.** Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.

#### ***Sobre la segunda cuestión prejudicial***

**39.** Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción.

**40.** Tal como se ha recordado en el apartado 36 de la presente sentencia, el examen que ha de realizar el tribunal de marcas de la Unión competente debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto de que conoce.

**41.** En lo que atañe a la comparación gráfica, auditiva o conceptual entre la marca de la Unión de que se trata y el signo utilizado por el tercero, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto que producen esta marca y este signo en el público pertinente, que es el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, apartados 21 y 25 y jurisprudencia citada).

**42.** Tal como señaló el Abogado General en los puntos 41 y 42 de sus conclusiones, cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales o de otra índole que contribuyen a la impresión de conjunto producida en el consumidor medio por la marca de la Unión y el signo considerados no varíen significativamente de una parte de la Unión a otra, nada se opone a que, a fin de apreciar si el titular de esa marca está habilitado para prohibir el uso de ese signo en una parte de la Unión o en la totalidad del territorio de ésta, se tengan en cuenta los factores pertinentes cuya presencia en otra parte de la Unión ha quedado acreditada.

**43.** En el presente asunto, tal como se desprende de la respuesta a la solicitud de aclaraciones y de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, T & S aduce en particular que el signo KERRYMAID, utilizado por ella en España, no es similar a las marcas de la Unión KERRYGOLD de Ornuu y, en consecuencia, no puede crear un riesgo de confusión en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, ya que el elemento «kerry» es una indicación de procedencia geográfica que queda excluida, en virtud del artículo 12 de este Reglamento, del derecho exclusivo conferido a Ornuu por el mencionado artículo 9.

**44.** Ahora bien, la limitación del derecho exclusivo conferido por el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 a la que se refiere T & S está sujeta al requisito de que el uso del signo que contiene la indicación de procedencia geográfica se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Para examinar si se cumple este requisito, que es la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes (véanse, en particular, las sentencias de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, apartados 24 y 26; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartados 82 y 84, y de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, apartado 41).

**45.** A este respecto, conviene tener en cuenta, en particular, la presentación global del producto comercializado por el tercero, la manera en que se establece la diferencia entre la marca de que se trata y el signo utilizado por el tercero, así como el esfuerzo realizado por



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

dicho tercero para garantizar que los consumidores distinguan sus productos de los del titular de la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, apartado 46).

**46.** Si, a efectos de apreciar si Ornuá está habilitada para prohibir el uso del signo KERRYMAID en España, el órgano jurisdiccional remitente se planteara la posibilidad de tener en cuenta factores presentes en Irlanda y en el Reino Unido, le correspondería asegurarse previamente de que no existe una diferencia significativa entre las condiciones del mercado o las circunstancias socioculturales que pueden observarse, respectivamente, en la parte de la Unión a que se refiere la acción por violación de marca y en la parte de la Unión donde se sitúa la zona geográfica correspondiente al término geográfico contenido en el signo de que se trata. En efecto, no es posible excluir que el comportamiento que cabe esperar de un tercero para considerar que su uso del signo es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial deba analizarse de distinto modo en una parte de la Unión en la que los consumidores tienen una afinidad particular con el término geográfico contenido en la marca y en el signo en cuestión y en otra parte de la Unión en la que tal afinidad es menor.

**47.** Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.

#### ***Sobre la tercera cuestión prejudicial***

**48.** Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión permite concluir, habida cuenta del carácter unitario de la marca de la Unión, que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

**49.** Tal como se ha recordado en el apartado 28 de la presente sentencia, el derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión a su titular en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión.

**50.** La protección ampliada conferida por el artículo 9, apartado 1, letra c), del mencionado Reglamento a los titulares de las marcas de la Unión que gozan de renombre consiste en habilitar a dichos titulares para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar -ya sea para productos o servicios similares o para productos o servicios no similares a aquellos para los cuales estén registradas las marcas- sin el consentimiento del titular y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de dichas marcas o los menoscabe (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartados 68 y 70).



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**51.** Para que el titular de una marca de la Unión disfrute de esta protección ampliada debe quedar acreditado, a tenor del mencionado artículo 9, apartado 1, letra c), que dicha marca goza de renombre en la Unión. Para ello, basta con que se acredite que dicha marca goza 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 (sentencias de 6 de octubre de 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartados 27, 29 y 30, y de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, apartados 19 y 20).

**52.** Esta jurisprudencia afirma con certeza que el titular de una marca de la Unión, o bien disfruta de la protección ampliada conferida por el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 en la totalidad de la Unión, o bien no disfruta en absoluto de ella. Así pues, el alcance de la protección conferida por cualquier marca de la Unión presenta un carácter uniforme en el conjunto del territorio de la Unión.

**53.** En cambio, para que el titular de una marca de la Unión que goza de dicha protección ampliada pueda invocar el derecho que le confiere el referido artículo 9, apartado 1, letra c), no es en absoluto necesario que el uso del signo que menoscaba ese derecho se produzca en el conjunto del territorio de la Unión.

**54.** En efecto, si ese titular únicamente estuviera protegido contra los perjuicios causados en el conjunto del territorio de la Unión, no le sería posible oponerse a los perjuicios causados sólo en una parte de ese territorio, mientras que el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto proteger a ese titular, en la totalidad de la Unión, contra cualquier uso sin justa causa de un signo idéntico o similar que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de esas marcas o sea perjudicial para ese carácter distintivo o ese renombre.

**55.** En el presente asunto, sin perjuicio de la verificación que corresponde al órgano jurisdiccional remitente, no parece discutirse que las marcas de la Unión KERRYGOLD gozan de renombre, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

**56.** Por lo demás, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que las partes en el litigio principal coinciden en reconocer que, debido a la coexistencia pacífica entre esas marcas y la marca nacional KERRYMAID en Irlanda y en el Reino Unido, existe una justa causa para el uso de tal signo en esa parte de la Unión.

**57.** Como se ha señalado ya en el apartado 35 de la presente sentencia, consta igualmente que esa coexistencia pacífica no se da en la parte del territorio de la Unión a que se refiere la acción por violación de marca, es decir, el territorio español, y que allí el uso del signo KERRYMAID por parte de T & S se produce sin el consentimiento de Ornuá.

**58.** Por otra parte, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el examen de la existencia de un perjuicio contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 debe fundamentarse en una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

487/07, EU:C:2009:378, apartado 44, y de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros, C-252/12, EU:C:2013:497, apartado 39).

**59.** Por consiguiente, en el presente asunto, en el que existe una justa causa que legitima el uso del signo KERRYMAID en Irlanda y en el Reino Unido debido a la coexistencia pacífica entre las marcas de la Unión KERRYGOLD y la marca nacional de que se trata en esos dos Estados miembros, el tribunal de marcas de la Unión que conoce de una acción por violación de marca relativa al uso de ese signo en otro Estado miembro no puede limitarse a fundamentar su apreciación en la coexistencia pacífica que se da en Irlanda y en el Reino Unido, sino que, por el contrario, debe efectuar una apreciación global de todos los factores pertinentes.

**60.** En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

#### **Costas**

**61.** 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 han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso.

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

**1)** El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.

**2)** El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.

**3)** El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

**DEF.-**

**Revista práctica del  
Derecho CEFLegal.-**



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Ilešic  
Toader

Prechal

Rosas  
Jarašiunas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de julio de 2017.

El Secretario

El Presidente de la  
Sala Segunda

A. Calot Escobar

M. Ilešic

\* Lengua de procedimiento: español.

Fuente sitio en internet del Tribunal de Justicias