



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 3 de septiembre de 2015*

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Registro de una marca nacional idéntica o similar a una marca comunitaria anterior — Marca comunitaria que goza de renombre en la Unión — Amplitud geográfica del renombre»

En el asunto C-125/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Hungría), mediante resolución de 10 de marzo de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de marzo de 2014, en el procedimiento entre

Iron & Smith kft

y

Unilever NV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. L. Bay Larsen (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. K. Jürimäe, los Sres. J. Malenovský y M. Safjan y la Sra. A. Prechal, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Wahl;

Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de febrero de 2015;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Iron & Smith kft, por los Sres. A. Krajnyák y N. Kovács, ügyvédek;
- en nombre de Unilever NV, por los Sres. P. Lukácsi y B. Bozóki, ügyvédek;
- en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. M. Fehér y M. Ficsor, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno danés, por el Sr. C. Thorning, la Sra. M. Wolff y el Sr. M. Lyshøj, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas, F-X. Bréchet y D. Segoin, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: húngaro.

- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
 - en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. J. Beeko, en calidad de agente, asistida por el Sr. N. Saunders, Barrister;
 - en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. B. Béres y F.W. Bulst, en calidad de agentes;
- oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de marzo de 2015; dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 3, 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 L 299, p. 25).
- 2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Iron & Smith kft (en lo sucesivo, «Iron & Smith») y Unilever NV (en lo sucesivo, «Unilever») acerca de la modificación de la resolución del Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Oficina de propiedad intelectual; en lo sucesivo, «Oficina») que denegó la solicitud de registro de una marca presentada por Iron & Smith.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

- 3 El artículo 1 del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), dispone:
 - «1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán “marcas comunitarias”.
 - 2. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: 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 Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»
- 4 A tenor del artículo 9, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento:
 - «1. La marca comunitaria 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:

[...]

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

5 A tenor del artículo 15, apartado 1, de ese Reglamento:

«Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

[...]».

6 El artículo 51 del mismo Reglamento dispone, en su apartado 1, letra a):

«Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)] o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso [...]»

7 El artículo 4 de la Directiva 2008/95 está así redactado:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por “marcas anteriores” se entenderá, a efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias,

[...]

3. Se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.

[...]»

Derecho húngaro

- 8 Del artículo 4, apartado 1, letra c), de la Ley n° XI de 1997, relativa a la protección de marcas e indicaciones geográficas (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. Évi XI. Törvény; en lo sucesivo, «Vt»), resulta que se denegará el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior que goce de renombre en el territorio nacional si se solicita su registro para productos o servicios diferentes de aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando el uso de la marca solicitada obtendría una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca anterior o les podría causar un perjuicio.
- 9 A tenor del artículo 76/C, apartado 2, de esa Ley, en la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra c), de ésta deberá tomarse en consideración una marca comunitaria anterior que goce de «renombre» en la Unión Europea, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

- 10 Con una solicitud presentada el 13 de abril de 2012, Iron & Smith pidió a la Oficina el registro como marca nacional del signo figurativo de color «be impulsive». Unilever se opuso a esa solicitud. Invocaba para ello, con apoyo especialmente en el artículo 4, apartado 1, letra c), de la Vt, sus marcas denominativas anteriores, comunitaria e internacionales, Impulse.
- 11 Dado que Unilever no probó que esas marcas fueran ampliamente conocidas en Hungría, no se pudo acreditar su renombre como marcas internacionales. No obstante, en lo que atañe a la marca comunitaria invocada en apoyo de la oposición la Oficina apreció que, toda vez que Unilever había hecho la promoción y había vendido grandes cantidades de productos protegidos por esa marca en el Reino Unido e Italia, estaba demostrado el renombre de la marca comunitaria en una parte sustancial de la Unión. Dadas las circunstancias del asunto, la Oficina apreció que había un riesgo de que el uso sin justa causa de esa marca permitiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria. En efecto, el signo figurativo cuyo registro como marca se solicitaba podría evocar la marca de Unilever en el ánimo de los consumidores normalmente informados.
- 12 Iron & Smith presentó entonces una solicitud de modificación de la resolución denegatoria del registro en la que reprochaba principalmente a la Oficina haber considerado suficiente el hecho de que los productos de Unilever representaran una cuota de mercado del 5 % en el Reino Unido y del 0,2 % en Italia para apreciar que estaba demostrado el renombre de la marca comunitaria.
- 13 Al considerar los artículos 4, apartado 1, letra c), y 76/C, apartado 2, de la Vt, así como el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 y el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95, el tribunal remitente llegó a la conclusión de que esas disposiciones no contienen una indicación acerca de cuál es el territorio geográfico pertinente dentro de la Unión para estimar que una marca comunitaria goza de renombre. Además, surge la cuestión de si, incluso existiendo ese renombre, cabe pensar que, cuando esa marca sea desconocida en el Estado miembro interesado, el uso de la marca posterior sin justa causa no permitiría obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria anterior o no perjudicaría a éstos.
- 14 En estas circunstancias el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Puede bastar el renombre existente en un solo Estado miembro para justificar el renombre de la marca comunitaria a efectos del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95, también en el caso de que la solicitud de registro de marca nacional contra la que se ha formulado oposición sobre la base de tal renombre se haya presentado en un país diferente de dicho Estado miembro?

- 2) ¿Pueden aplicarse en el marco de los criterios territoriales utilizados al examinar el renombre de la marca comunitaria los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del uso efectivo de la marca comunitaria?
- 3) Si el titular de la marca comunitaria anterior justifica el renombre de ésta en países distintos del Estado miembro en el que se ha presentado la solicitud de registro de marca nacional, que abarquen una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, ¿puede exigirse también, con independencia de lo anterior, que presente una prueba suficiente con respecto a dicho Estado miembro?
- 4) En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, teniendo presente las particularidades del mercado interior, ¿puede suceder que la marca utilizada de manera intensiva en una parte sustancial de la Unión Europea sea desconocida para el público nacional pertinente y por ello no se cumpla el otro requisito necesario para la existencia del motivo de denegación del registro conforme a lo establecido en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva, al no haber riesgo de causar un perjuicio al renombre o al carácter distintivo de la marca anterior o de obtener una ventaja desleal de éstos? De ser así, ¿qué circunstancias debe demostrar el titular de la marca comunitaria para que se cumpla el requisito mencionado?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las tres primeras cuestiones prejudiciales

- 15 Con sus tres primeras cuestiones prejudiciales, que es oportuno examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta en sustancia cuáles son las condiciones, en circunstancias como las del asunto principal, para que pueda considerarse que una marca comunitaria goza de renombre en la Unión, en virtud del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95.
- 16 Es preciso observar que la expresión «goce de renombre en la Comunidad», enunciada en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95, tiene el mismo sentido que la expresión análoga que figura en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009, que es idéntico al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
- 17 Sobre ese aspecto, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Justicia ha juzgado que el concepto de «renombre» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria la conoce (véase la sentencia PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartados 21 y 24).
- 18 En el examen de este requisito el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto concreto, es decir, en particular, la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (sentencia PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartado 25).
- 19 En el ámbito territorial, debe considerarse que se cumple el requisito relativo al renombre cuando la marca comunitaria goce de renombre en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, que puede corresponder en su caso al territorio de un solo Estado miembro (véase, en ese sentido, la sentencia PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartados 27 y 29).

- 20 Así pues, cuando se acredita el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial del territorio de la Unión, que puede coincidir en su caso con el de un solo Estado miembro, se debe considerar que esa marca goza de «renombre en [la Unión]», en el sentido del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95, y no se puede exigir al titular de esa marca que aporte la prueba de ese renombre en el territorio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional posterior objeto de la oposición.
- 21 Las disposiciones referidas a la exigencia de un uso efectivo de la marca comunitaria en la Unión, como los artículos 15, apartado 1, y 51 del Reglamento n° 207/2009, persiguen un objetivo diferente del de las disposiciones relativas a la protección ampliada que se atribuye a las marcas que gozan de renombre en la Unión, como es, en particular, el artículo 9, apartado 1, letra c), de ese Reglamento (véase, en ese sentido, la sentencia Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 53). Mientras que esa última disposición guarda relación con las condiciones a las que está sometida la protección ampliada más allá de las categorías de productos y de servicios para los que se ha registrado una marca comunitaria, el concepto de «uso efectivo», enunciado en los artículos 15, apartado 1, y 51 del Reglamento n°207/2009, expresa la condición mínima de uso que deben cumplir todas las marcas para ser protegidas.
- 22 Por otro lado, hay que señalar que es imposible determinar *a priori* de un modo abstracto qué amplitud territorial debe tenerse en cuenta para determinar si el uso de la marca comunitaria tiene o no carácter efectivo (véase la sentencia Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 55).
- 23 De ello se sigue que las disposiciones concernientes a la exigencia del uso efectivo de la marca comunitaria, y en especial los criterios enunciados por la jurisprudencia para determinar ese uso efectivo, se diferencian de las disposiciones y los criterios referidos al renombre de esa marca en la Unión.
- 24 En consecuencia, los criterios que la jurisprudencia ha enunciado acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son pertinentes como tales para determinar la existencia de un «renombre» en el sentido del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95.
- 25 Por todas las consideraciones precedentes se ha de responder a las tres primeras cuestiones que el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que cuando se acredita el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial del territorio de la Unión, que puede coincidir en su caso con el territorio de un solo Estado miembro, que no ha de ser necesariamente el Estado miembro en el que se haya presentado una solicitud de registro de una marca nacional posterior, hay que considerar que esa marca comunitaria anterior goza de renombre en la Unión. Los criterios que la jurisprudencia ha establecido acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son pertinentes como tales para determinar la existencia de un «renombre» en el sentido del artículo 4, apartado 3, de esa Directiva.

Sobre la cuarta cuestión prejudicial

- 26 Con su cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta en sustancia con qué condiciones es aplicable el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 cuando la marca comunitaria anterior ya ha adquirido un renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión, pero no entre el público pertinente del Estado miembro en el que se ha solicitado el registro de la marca nacional posterior contra la que se ha formulado oposición.
- 27 En virtud del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95, cuando la marca comunitaria anterior goce de «renombre en la Comunidad» y el uso sin justa causa de la marca posterior análoga a la marca comunitaria, cuyo registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a los designados

por la marca comunitaria, pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria anterior o les pueda causar perjuicio, se denegará el registro de esa marca posterior.

- 28 Cuando el público interesado no relaciona la marca comunitaria anterior con la marca nacional posterior, es decir, no establece un vínculo entre ellas, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede causarles un perjuicio, en el sentido del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 30 y 31).
- 29 Por tanto, suponiendo que la marca comunitaria anterior fuera desconocida para el público pertinente del Estado miembro en el que se ha solicitado el registro de la marca nacional posterior, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente, el uso de esa marca nacional no permite en principio obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o causarles perjuicio.
- 30 En cambio, aun si la marca comunitaria anterior no fuera conocida para una parte significativa del público pertinente del Estado miembro en el que se ha solicitado el registro de la marca nacional posterior, no cabe excluir, sin embargo, que una parte de ese público, comercialmente no insignificante, conozca esa primera marca y establezca un vínculo entre ella y la marca nacional posterior.
- 31 Es cierto que la existencia de ese vínculo, que debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes del caso específico (véase la sentencia Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 41), no basta, por sí sola, para apreciar la existencia de una de las infracciones previstas en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 32). Para poder beneficiarse de la protección establecida en esa disposición el titular de la marca comunitaria anterior tiene que probar que con el uso de la marca posterior «se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos», y por tanto debe demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95, o bien, en defecto de ella, un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro. Si lo demostrara así, corresponderá al titular de la marca posterior probar que el uso de ésta tiene una justa causa (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 37 y 39).
- 32 La existencia de una de las infracciones previstas en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 o de un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro, al igual que la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes del caso específico (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 68).
- 33 En ese sentido cabe recordar en especial que, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro de la marca posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause perjuicio a los mismos (véase la sentencia Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 67).
- 34 Por todas las consideraciones anteriores se ha de responder a la cuarta cuestión que, cuando la marca comunitaria anterior ya ha adquirido un renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión, pero no entre el público pertinente del Estado miembro en el que se ha solicitado el registro de la marca nacional posterior contra la que se ha formulado oposición, el titular de la marca comunitaria puede beneficiarse de la protección establecida en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 si se acredita que una parte de ese público, comercialmente no insignificante, conoce esa marca y

establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que, atendiendo a todos los factores pertinentes del asunto, existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria en el sentido de esa disposición, o bien, en defecto de ella, un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro.

Costas

- 35 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 Cuarta) declara:

- 1) **El artículo 4, apartado 3, 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, debe interpretarse en el sentido de que cuando se acredita el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial del territorio de la Unión, que puede coincidir en su caso con el territorio de un solo Estado miembro, que no ha de ser necesariamente el Estado miembro en el que se haya presentado una solicitud de registro de una marca nacional posterior, hay que considerar que esa marca comunitaria anterior goza de renombre en la Unión Europea. Los criterios que la jurisprudencia ha establecido acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son pertinentes como tales para determinar la existencia de un «renombre» en el sentido del artículo 4, apartado 3, de esa Directiva.**
- 2) **Cuando la marca comunitaria anterior ya ha adquirido un renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, pero no entre el público pertinente del Estado miembro en el que se ha solicitado el registro de la marca nacional posterior contra la que se ha formulado oposición, el titular de la marca comunitaria puede beneficiarse de la protección establecida en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 si se acredita que una parte de ese público, comercialmente no insignificante, conoce esa marca y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que, atendiendo a todos los factores pertinentes del asunto, existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria en el sentido de esa disposición, o bien, en defecto de ella, un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro.**

Firmas