



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 29 de marzo de 2017¹

Asunto C-93/16

**Ornua Co-operative Limited, anteriormente The Irish Dairy Board
Co-operative Limited
contra
Tindale & Stanton Ltd España, S.L.**

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Alicante)

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Carácter unitario — Artículo 1 — Riesgo de confusión — Perjuicio para el renombre — Artículo 9, apartado 1, letras b) y c) — Marcas en conflicto que incluyen una indicación de procedencia geográfica — Coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en una parte del territorio de la Unión»

Introducción

1. La presente petición de decisión prejudicial se ha planteado en el contexto de un litigio que tiene su origen en un conflicto entre los signos KERRYGOLD y KERRYMAID. Aun cuando los signos de que se trata, protegidos respectivamente como marca de la Unión y marcas nacionales, coexisten pacíficamente en Irlanda y en el Reino Unido desde hace más de veinte años, el presente litigio — pendiente ante un órgano jurisdiccional español que conoce del asunto en su condición de tribunal de marcas de la Unión— atañe a un conflicto entre ambos signos en el resto del territorio de la Unión Europea.

2. El contexto particular del presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de desarrollar su jurisprudencia relativa al principio del carácter unitario de la marca de la Unión.² Se trata en particular de precisar cómo el análisis del riesgo de confusión y del perjuicio para el renombre, en virtud del artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009,³ debe integrar dos aspectos: por un lado, el hecho de que las marcas en conflicto coexistan pacíficamente en una parte del territorio de la Unión y, por otro lado, el hecho de que incluyan una indicación de procedencia geográfica.⁴

¹ Lengua original: francés.

² Véanse las sentencias de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), y de 22 de septiembre de 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

³ Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión aplicable *ratione temporis* al caso de autos. Se recogen disposiciones en esencia análogas en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), de este Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21).

⁴ Empleo el término que se desprende del texto del artículo 12 del Reglamento n.º 207/2009. Diversos instrumentos jurídicos internacionales y de la Unión utilizan los términos «indicación de procedencia» e «indicación geográfica», cuyo alcance jurídico preciso depende del instrumento de que se trate.

Marco jurídico

3. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 dispone:

«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.»

4. El artículo 9, apartado 1, del citado Reglamento establece:

«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:

[...]

- 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.»

5. El artículo 12 del citado Reglamento establece:

«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:

[...]

- b) de indicaciones relativas [...] a la procedencia geográfica [...],

[...]

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

Litigio principal

6. La sociedad irlandesa Ornuá Co-operative Limited, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Limited (en lo sucesivo, «Ornuá»), es titular de la marca denominativa de la Unión KERRYGOLD, registrada en 1998, así como de dos marcas figurativas con el mismo elemento denominativo, registradas respectivamente en 1998 y 2011, para productos alimentarios (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas KERRYGOLD»).

7. La sociedad española Tindale & Stanton Ltd España, S.L. (en lo sucesivo, «T&S»), importa y distribuye en España, con el signo KERRYMAID, los productos lácteos de Kerry Group plc.

8. Kerry Group es titular de las marcas nacionales denominativas KERRYMAID, registradas en Irlanda y en el Reino Unido.

9. El 29 de enero de 2014, Ornuia interpuso ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante (en calidad de tribunal de marcas de la Unión) una demanda contra T&S por la supuesta violación de las marcas KERRYGOLD a causa de la utilización del signo KERRYMAID. La acción ejercitada se basaba en el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009.

10. Dicho órgano jurisdiccional desestimó la demanda por considerar que la única similitud entre las marcas en conflicto resultaba del elemento común «Kerry», que se refiere a un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna, y que estaba acreditado que, en Irlanda y en el Reino Unido, esas marcas coexistían pacíficamente.

11. En efecto, según dicho órgano jurisdiccional, las consecuencias de la coexistencia pacífica en esos dos Estados miembros debían extrapolarse al conjunto de la Unión, habida cuenta del carácter unitario de la marca de la Unión. Por la misma razón, estimó que no existía un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas invocadas, por cuanto el uso del signo KERRYMAID en España se realizaba a efectos de la comercialización de un producto que, desde hacía muchos años, se comercializaba en otros Estados miembros sin oposición del titular de las marcas KERRYGOLD.

12. Ornuia recurrió en apelación contra esta sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente.

13. El órgano jurisdiccional remitente indica que las marcas KERRYGOLD gozan de renombre en toda la Unión y señala que el titular de esas marcas reconoce su coexistencia pacífica con la marca KERRYMAID únicamente en Irlanda y en el Reino Unido. El órgano jurisdiccional remitente alberga, pues, ciertas dudas en cuanto a la posibilidad de tomar en consideración esta circunstancia al analizar el riesgo de confusión y el perjuicio para el renombre en relación con el conjunto del territorio de la Unión.

Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

14. 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]?»

15. El auto de remisión fue recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2016. Las partes del litigio principal, los Gobiernos alemán y francés y la Comisión Europea, han presentado observaciones escritas.

16. El Tribunal de Justicia dirigió al órgano jurisdiccional remitente una solicitud de aclaraciones a la que éste respondió el 12 de diciembre de 2016. Las partes del litigio principal y la Comisión participaron en la vista celebrada el 18 de enero de 2017.

Análisis

Observaciones preliminares

17. El presente litigio requiere la interpretación del artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009 en lo que atañe a dos aspectos.

18. Por un lado, puesto que las dos marcas en conflicto coexisten pacíficamente en Irlanda y en el Reino Unido, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta —mediante sus tres cuestiones prejudiciales— qué conclusión cabe extraer, en su caso, de esta circunstancia, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión y del perjuicio para el renombre en el resto del territorio de la Unión.

19. Por otro lado, el presente litigio permitirá igualmente al Tribunal de Justicia precisar las condiciones del análisis de un riesgo de confusión entre dos marcas que incluyen una misma indicación de procedencia geográfica.⁵

20. En efecto, del auto de remisión se desprende que el término «Kerry», común a las dos marcas en conflicto, es el nombre de un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna. La pertinencia de este aspecto —al que no se refiere expresamente el enunciado de las cuestiones prejudiciales— ha quedado confirmada mediante una solicitud de aclaraciones que el Tribunal de Justicia dirigió al órgano jurisdiccional remitente y los interesados pudieron manifestar debidamente su opinión sobre este punto durante la vista. Por tanto, procede ampliar el alcance de las cuestiones prejudiciales a este respecto, conforme a la reiterada jurisprudencia que autoriza a obrar así con objeto de ofrecer una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente.⁶

Sobre la aplicación del artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 en caso de coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en una parte del territorio de la Unión

21. Mediante las tres cuestiones prejudiciales, que propongo analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el hecho de que las marcas en conflicto coexistan pacíficamente en una parte del territorio de la Unión puede influir, y en su caso de qué manera, en el análisis de la existencia de un riesgo de confusión y de un perjuicio para el renombre, en virtud del artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009, en el resto del territorio de la Unión.

5 Véanse las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), y de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

6 Véanse, en particular, las sentencias de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669), apartado 59, y de 7 de marzo de 2013, Efir (C-19/12, no publicada, EU:C:2013:148), apartado 27.

22. Debo señalar, para comenzar, que la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto constituye un aspecto relativamente poco desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

23. En lo que atañe al análisis del riesgo de confusión, de reiterada jurisprudencia se desprende que la existencia de tal riesgo para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.⁷

24. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido que no cabe excluir que la coexistencia pacífica de las marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre ellas.⁸

25. Esta consideración también se recoge en la jurisprudencia del Tribunal General relativa a los procedimientos de oposición, según la cual tal coexistencia debe no sólo ser pacífica, sino también basarse en la ausencia de riesgo de confusión por parte del público interesado.⁹

26. Aunque el Tribunal de Justicia no haya tenido todavía la posibilidad de precisar las condiciones relativas a la aplicación del concepto de «coexistencia pacífica», de esta jurisprudencia resulta, no obstante, que la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en el mercado de que se trate constituye un elemento pertinente que ha de tenerse en cuenta para la apreciación global del riesgo de confusión.

27. En el presente caso, consta que la coexistencia entre las marcas en conflicto, pacífica y prolongada, permite excluir la existencia de un riesgo de confusión en el mercado de que se trata en Irlanda y en el Reino Unido.

28. El presente debate se centra, por tanto, en determinar si esta circunstancia debe tomarse en consideración a efectos de la apreciación de tal riesgo en España, territorio en el que supuestamente se ha cometido la violación de marca, así como en el resto del territorio de la Unión.

29. Ornuá considera que, para que pueda tenerse en cuenta en la apreciación de un riesgo de confusión con la marca de la Unión, la coexistencia pacífica debe quedar acreditada en todo el territorio de la Unión. A su juicio, esta consideración se desprende del principio del carácter unitario de la marca de la Unión, así como del hecho de que el efecto de dicha marca se extiende a todo el territorio de la Unión. Según Ornuá, la coexistencia en una parte del territorio de la Unión no permite extraer ninguna conclusión en cuanto al resto de ese territorio.

30. Los Gobiernos alemán y francés comparten, en lo esencial, esta interpretación. La Comisión indica asimismo que la coexistencia pacífica entre las marcas en conflicto debe en principio demostrarse en todo el territorio en el que se produce la infracción alegada y, por consiguiente, en lo que atañe a la marca de la Unión Europea, en el conjunto del territorio de la Unión. Añade, no obstante, que no cabe excluir que la situación en el territorio en el que las marcas en conflicto coexisten pueda proporcionar información útil para la evaluación del riesgo de confusión en otros mercados.

7 Véase, en particular, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), apartado 18.

8 Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503), apartado 82.

9 Sentencias de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169), apartado 86, y de 11 de diciembre de 2007, Portela & Companhia/OAMI — Torrens Cuadrado y Sanz (Bial) (T-10/06, no publicada, EU:T:2007:371), apartado 76.

31. Procede señalar que una interpretación similar —que exige que se demuestre la coexistencia pacífica en el conjunto del territorio de la Unión— resulta también de la práctica de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) relativa a los procedimientos de oposición,¹⁰ validada por el Tribunal General.¹¹ Según este enfoque, si el riesgo de confusión existe potencialmente en todo el territorio de la Unión, debido al alcance de la marca de la Unión, la inexistencia de riesgo de confusión gracias a la coexistencia debe, a su vez, quedar acreditada respecto a todo el territorio de la Unión.

32. T&S propone una interpretación diferente y considera que la coexistencia pacífica constituye un elemento pertinente aunque sólo afecte a una parte del territorio de la Unión. A su entender, cuando las marcas en conflicto han coexistido en una parte sustancial del territorio de la Unión sin crear riesgo de confusión, de ello cabe concluir que ese riesgo no existe en ninguna parte de la Unión.

33. Ninguna de estas dos posturas, que se sitúan en polos radicalmente opuestos, me resulta convincente.

34. Es cierto que el sistema de la marca de la Unión se basa en el principio del carácter unitario de dicha marca, que exige su protección uniforme en todo el territorio de la Unión.

35. No obstante, de las características del sistema establecido por el Reglamento n.º 207/2009 se desprende que, en determinadas situaciones, la apreciación del riesgo de confusión de un signo con la marca de la Unión no conduce a un resultado único, válido para todo el territorio de la Unión.

36. En la sentencia *combit Software*, el Tribunal de Justicia declaró que ese principio del carácter unitario no se opone a que un tribunal de marcas de la Unión aprecie que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de la Unión, ni a que ese tribunal, como consecuencia de tal apreciación, dicte, con carácter excepcional y con fundamento en los datos que en principio le debe presentar el demandado, un mandamiento territorialmente limitado de cese de ese uso.¹²

37. En efecto, cuando consta que no existe ningún riesgo de confusión en una parte determinada de la Unión, no se puede prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa parte de la Unión.¹³

38. De esa misma sentencia se desprende que la constatación de la violación del derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión puede estar, con carácter excepcional, territorialmente limitada. De ello resulta igualmente que la inexistencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en una parte del territorio de la Unión no excluye que pueda constatarse tal riesgo en otra parte de ese territorio.

39. Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene T&S, aunque estuviese acreditado, mediante la alegación basada en la coexistencia pacífica, que el uso de las marcas en conflicto no crea ningún riesgo de confusión en Irlanda y en el Reino Unido, esa circunstancia no impide por sí sola constatar la existencia de tal riesgo en otra parte de la Unión.

10 Las Directrices de la EUIPO establecen que si la marca anterior invocada en apoyo de la oposición es una marca de la Unión, el solicitante debe demostrar una coexistencia en toda la Unión. Véanse las «Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea», Parte C-2-6, p. 7 (<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>).

11 Sentencia de 10 de abril de 2013, *Höganäs/OAMI — Haynes (ASTALOY)* (T-505/10, no publicada, EU:T:2013:160), apartados 49 y 50.

12 Sentencia de 22 de septiembre de 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719), apartado 36.

13 Sentencia de 22 de septiembre de 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719), apartados 31 y 32; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238), apartados 46 a 48.

40. Sin embargo, frente a la postura propugnada por Ornuá, de lo anterior no se desprende tampoco, a mi juicio, que la coexistencia pacífica en una parte del territorio de la Unión sea irrelevante para el análisis del riesgo de confusión con una marca de la Unión.

41. La apreciación de un riesgo de confusión, en un litigio relativo a la violación del derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión, requiere un análisis global de todos los factores pertinentes, potencialmente relativos a la totalidad del territorio de la Unión. En el marco de tal examen, la pertinencia de un elemento no puede quedar excluida por el mero hecho de que se refiera a la situación existente sólo en una parte del territorio de la Unión.

42. La coexistencia pacífica de dos marcas en el plano nacional puede ser el resultado de diferentes circunstancias. A este respecto, no cabe excluir que la inexistencia de riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión en la que las marcas de que se trata han sido utilizadas de manera prolongada e intensa pueda ser indicativa de la inexistencia de tal riesgo en otras partes de la Unión, cuando las condiciones del mercado y la percepción del público pertinente no varían significativamente.¹⁴

43. Así, cuando, como en el presente caso, está acreditado que el uso de los signos de que se trata no crea riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión en la que esos signos coexisten pacíficamente desde hace tiempo, esa circunstancia puede tener una incidencia en la apreciación del riesgo de confusión en otras zonas de conflicto potencial.

44. A mi entender, esa podría haber sido la intención del órgano jurisdiccional español de primera instancia cuando indicó que la única similitud entre las marcas en conflicto resultaba de la indicación geográfica «Kerry» y que, además, esas marcas coexistían pacíficamente en Irlanda y en el Reino Unido, de modo que no había razón para considerar que la actividad de T&S generaría confusión en otra parte de la Unión.

45. En efecto, tal como se deduce de mi posterior análisis,¹⁵ el hecho de que las marcas en conflicto incluyan una indicación de procedencia geográfica, concretamente la referencia al condado irlandés — lo que podría ser una de las circunstancias que explican la coexistencia pacífica en Irlanda y en el Reino Unido—, constituye un elemento pertinente a efectos de la apreciación del riesgo de confusión a escala de la Unión.

46. Es cierto, tal como señalan con razón los Gobiernos alemán y francés, al igual que la Comisión, que la coexistencia pacífica en determinados Estados miembros no puede ser extrapolada al resto de la Unión. Tal extrapolación automática debe quedar excluida. Pero ello no significa, a mi juicio, que las circunstancias relativas a la coexistencia pacífica en una parte del territorio de la Unión no puedan constituir un indicio pertinente para la apreciación de un riesgo de confusión en el conjunto de la Unión.

47. En vista de lo anterior, estimo, por tanto, que la coexistencia pacífica de los signos en conflicto en una parte del territorio de la Unión constituye un elemento que, sin ser decisivo, puede ser tomado en consideración en el marco de la apreciación global de un riesgo de confusión con una marca de la Unión en otra parte de ese territorio, en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

¹⁴ Cabe señalar que, pese a excluir toda extrapolación automática, la Comisión indica que nada se opone a que el juez nacional tenga en cuenta la información relativa a la situación en otros Estados miembros cuando las características lingüísticas y socioculturales, así como las del mercado en cuestión, sean comparables.

¹⁵ Véase el punto 65 de las presentes conclusiones.

48. A mi entender, la misma consideración es aplicable al análisis contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, que establece una protección más amplia para las marcas renombradas.

49. La constatación relativa al perjuicio para el carácter distintivo o para el renombre de la marca anterior a que se refiere esa disposición debe basarse, en particular, en la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, consecuencia de un cierto grado de similitud entre ellas. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los que figura el riesgo de confusión por parte del público.¹⁶

50. Por las mismas razones que ya he mencionado en relación con el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en el marco de la apreciación global que exige la letra c) de dicho artículo será preciso tener en cuenta, en su caso, el hecho de que las marcas coexistan pacíficamente en una parte del territorio de la Unión.

51. De este modo, aunque en el enunciado de la tercera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente alude a la posibilidad de tener en cuenta la coexistencia pacífica como justa causa del uso, considero que esta circunstancia debe tomarse en consideración en el marco de la apreciación global relativa a la existencia de un vínculo entre las marcas. Si no existiera tal vínculo, no sería necesario examinar la existencia de justa causa.

52. A este respecto, cabe recordar que el requisito relativo al renombre debe considerarse cumplido cuando la marca de la Unión 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.¹⁷ A mi juicio, la circunstancia relativa a una coexistencia pacífica podría ser aún más pertinente en este contexto, cuando atañe a la parte de la Unión que sirve de referencia para acreditar el renombre de la marca anterior.

53. Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, estimo que las disposiciones del artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que el hecho de que las marcas en conflicto coexistan pacíficamente en una parte del territorio de la Unión sin suscitar confusión no significa que el riesgo de confusión quede automáticamente excluido en otra parte de ese territorio. No obstante, dicha coexistencia constituye un elemento pertinente que puede tomarse en consideración, en su caso, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión y de la existencia de un vínculo entre las marcas de que se trate, circunstancias en las que se basan, respectivamente, una y otra de las disposiciones citadas.

Sobre la aplicación del artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 en el caso de las marcas que incluyen una indicación de procedencia geográfica

54. Cabe señalar que, al adoptar el Reglamento n.º 207/2009, el legislador de la Unión ha reconocido la existencia de un interés general en mantener la disponibilidad de las indicaciones que puedan servir para designar la procedencia geográfica de los productos de que se trate. Esta consideración subyace en varias disposiciones del citado Reglamento, en particular, en las que se refieren a los motivos de denegación absolutos, a la limitación de los efectos de una marca y a los efectos de una marca colectiva.¹⁸

16 Véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), apartados 30, 41 y 42 y jurisprudencia citada.

17 Véanse, en sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611), apartados 27 y 29, y de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539), apartado 19.

18 Respectivamente, artículo 7, apartado 1, letra c), artículo 12, letra b), y artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

55. En virtud del artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el titular de la marca de la Unión no puede prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas, en particular, a la procedencia geográfica de un producto, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Una limitación análoga se establece en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE.¹⁹

56. Esta limitación de los derechos exclusivos conferidos por una marca tiene por objeto conciliar los intereses del titular de una marca con los de otros productores en el mercado interior, teniendo en cuenta la axiología del Derecho de marcas como elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado FUE pretende establecer y mantener.²⁰

57. La existencia de un interés general en preservar la disponibilidad de los signos o indicaciones que puedan servir para designar la procedencia geográfica, especialmente de los nombres geográficos, ha sido reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.²¹

58. Para invocar el interés general de que se trata, basta que el nombre geográfico pueda designar la procedencia de los productos en cuestión. De este modo, procede determinar si un nombre geográfico designa un lugar que presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo.²²

59. Así, en el contexto del litigio emanado del conflicto entre el signo «KERRY Spring» y la marca GERRI, para bebidas refrescantes, el Tribunal de Justicia declaró que el titular de una marca nacional sólo puede prohibir el uso de la indicación de procedencia geográfica relativa a otro Estado miembro si ese uso no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. El mero hecho de que exista un riesgo de confusión fonética entre los dos signos no basta para afirmar que el uso de tal indicación en el tráfico económico no se realiza conforme a las prácticas leales.²³

60. Estas consideraciones, efectuadas por el Tribunal de Justicia teniendo en cuenta la gran diversidad lingüística de la Comunidad Europea de la época, compuesta por quince Estados miembros, son aún más pertinentes a día de hoy.

61. Aun suponiendo que la indicación de procedencia geográfica relativa a un Estado miembro pueda ser considerada, por parte de los consumidores de otro Estado miembro, similar al término incluido en una marca, el titular de la marca no puede prohibir ese uso mientras éste se realice conforme a las prácticas leales. Por tanto, la similitud derivada de ese término no puede ser tenida en cuenta para estimar que existe un riesgo de confusión.

62. En el presente caso, según se desprende del auto de remisión, el término «Kerry», común a los dos signos en conflicto, es el nombre de un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna, que, por consiguiente, puede servir de indicación de procedencia de los productos lácteos de que se trata en el litigio principal.

63. En estas circunstancias, el tribunal de marcas de la Unión no puede tener en cuenta tal similitud entre los signos, derivada del uso de esa indicación geográfica realizado conforme a las prácticas leales, para estimar que existe un riesgo de confusión con la marca de la Unión o un perjuicio para el renombre de esa marca.

19 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

20 Véase, en este sentido, en relación con la disposición idéntica contenida en el artículo 6, apartado 1, letra b), 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), la sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), apartado 16.

21 Véase, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 26.

22 Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 31.

23 Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), apartados 25 y 27.

64. En efecto, incumbe a dicho tribunal procurar que la constatación de la violación de los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unión en tales circunstancias no contravenga la limitación de los efectos de esa marca que se establece en el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

65. A la luz de cuanto precede, considero que el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que las marcas en cuestión incluyan el mismo término, que constituye una indicación de procedencia geográfica cuyo uso se realiza conforme a las prácticas leales, no puede servir de fundamento para estimar que existe un riesgo de confusión con una marca de la Unión o un perjuicio para el renombre de dicha marca.

Conclusión

66. En vista de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Alicante del siguiente modo:

- «1) El artículo 9, apartado 1, letras b) y c), 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 las marcas en conflicto coexistan pacíficamente en una parte del territorio de la Unión sin suscitar confusión no significa que el riesgo de confusión quede automáticamente excluido en otra parte de ese territorio. No obstante, dicha coexistencia constituye un elemento pertinente que puede tomarse en consideración, en su caso, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión y de la existencia de un vínculo entre las marcas de que se trate, circunstancias en las que se basan, respectivamente, una y otra de las disposiciones citadas.
- 2) El artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que las marcas en cuestión incluyan el mismo término, que constituye una indicación de procedencia geográfica cuyo uso se realiza conforme a las prácticas leales, no puede servir de fundamento para estimar que existe un riesgo de confusión con una marca de la Unión o un perjuicio para el renombre de dicha marca.»