

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

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de septiembre de 2011

«Marcas – Directiva 89/104/CEE – Artículo 9, apartado 1 – Concepto de “tolerancia” – Prescripción por tolerancia – Inicio del cómputo del plazo de prescripción – Requisitos necesarios para que comience a correr el plazo de prescripción – Artículo 4, apartado 1, letra a) – Registro de dos marcas idénticas que designan productos idénticos – Funciones de la marca – Uso simultáneo de buena fe»

En el asunto C-482/09,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), mediante resolución de 12 de noviembre de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de noviembre de 2009, en el procedimiento entre

**Budějovický Budvar, národní podnik**

y

**Anheuser-Busch Inc.,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, E. Levits y M. Safjan (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sra. V. Trstenjak;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de noviembre de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Budějovický Budvar, národní podnik, por los Sres. J. Mellor y S. Malynicz, Barristers, designados por el Sr. M. Blair, Solicitor;
- en nombre de Anheuser-Busch Inc., por el Sr. B. Goebel, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Ossowski, en calidad de agente;

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

- en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
- 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 portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de febrero de 2011;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La presente petición de decisión de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra a), y del artículo 9, apartado 1, 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).
- 2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Budějovický Budvar, národní podnik (en lo sucesivo, «Budvar»), empresa cervecera establecida en la ciudad de České Budějovice (República Checa), y Anheuser-Busch Inc. (en lo sucesivo, «Anheuser-Busch»), empresa cervecera con domicilio social en Saint Louis (Estados Unidos), relativo a la marca Budweiser, de la que ambas empresas son titulares en el Reino Unido desde el 19 de mayo de 2000.

### **Marco jurídico**

#### *Normativa de la Unión*

- 3 El artículo 4 de la Directiva 89/104, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», establecía:  
  
«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

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

- a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;

[...]

2. Por “marcas anteriores” se entenderá a los 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;
- ii) las marcas registradas en el Estado miembro o por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Marcas del Benelux;
- iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;

- b) las marcas comunitarias que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento de la marca comunitaria, de una de las marcas mencionadas en los puntos ii) y iii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;

- c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;

- d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

[...]»

4 El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», disponía en su apartado 1:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

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

[...].»

- 5 El artículo 9 de la Directiva 89/104, titulado «Prescripción por tolerancia», estaba redactado así:

«1. El titular de una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 4 que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 o de otro derecho anterior previsto en las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 4.

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.»

- 6 La Directiva 89/104 ha sido derogada y sustituida por 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), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. Sin embargo, dado el momento en que se produjeron los hechos, la norma aplicable al litigio principal sigue siendo la Directiva 89/104.

#### *Normativa nacional*

- 7 La Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994), que entró en vigor el 31 de octubre de 1994, traspuso la Directiva 89/104 al Derecho interno británico.
- 8 Dicha Ley de 1994 sustituyó a la Trade Marks Act 1938 (Ley de marcas de 1938) con objeto de aplicar las disposiciones de la Directiva 89/104.

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

- 9 Según la resolución de remisión, Budvar y Anheuser-Busch comercializan sus respectivas cervezas con el signo denominativo «Budweiser», o con términos que incluyen dicho signo, desde que entraron en el mercado del Reino Unido, en 1973 y en 1974 respectivamente.

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

- 10 Siempre según la resolución de remisión, las cervezas de Budvar y de Anheuser-Busch no presentan las mismas características, aunque sus denominaciones sean idénticas. Sus sabores, precios y presentación han sido siempre distintos y, en los mercados en los que Budvar y Anheuser-Busch coexisten, los consumidores perciben claramente la diferencia, aunque exista un pequeño grado de confusión entre ellas.
- 11 En noviembre de 1976, Budvar solicitó el registro como marca del término «Bud», pero Anheuser-Busch formuló oposición.
- 12 En 1979, Anheuser-Busch demandó a Budvar por usurpación de denominación («passing off»), solicitando que se le prohibiera utilizar el término «Budweiser». Budvar formuló reconvención por usurpación de denominación, solicitando a su vez que se prohibiera a Anheuser-Busch la utilización del término «Budweiser».
- 13 A la espera del resultado de ambas acciones por usurpación de denominación, el procedimiento de oposición al registro como marca del término «Bud» quedó suspendido.
- 14 El 11 de diciembre de 1979, Anheuser-Busch solicitó el registro como marca del término «Budweiser» para los productos «cerveza, ale y porter». Budvar formuló oposición contra dicha solicitud de marca.
- 15 La demanda inicial y la reconvención por usurpación de denominación fueron desestimadas en primera instancia y en apelación, pues los tribunales competentes consideraron que ninguna de las partes creaba una impresión engañosa y que el signo verbal «Budweiser» disfrutaba de un doble renombre.
- 16 A continuación, el término «Bud» quedó debidamente registrado como marca a nombre de Budvar, al desestimarse la oposición formulada por Anheuser-Busch.
- 17 El 28 de junio de 1989, Budvar presentó, a su vez, una solicitud de registro como marca del término «Budweiser», solicitud contra la que Anheuser-Busch formuló oposición.
- 18 En febrero de 2000, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) desestimó las dos oposiciones formuladas contra el registro del término «Budweiser» y resolvió que tanto Budvar como Anheuser-Busch tenían derecho a registrar como marca dicho término. Conforme a lo dispuesto en la Trade Marks Act 1994, dicho Tribunal se basó en las disposiciones de la Trade Marks Act 1938, que permitía expresamente el registro simultáneo de dos marcas idénticas, o tan similares que presentaran riesgo de confusión, en caso de uso simultáneo de buena fe («honest concurrent use») o en otras circunstancias especiales.

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

- 19 A raíz de esta resolución judicial, el 19 de mayo de 2000, cada una de estas partes quedó inscrita en el Registro de Marcas del Reino Unido como titular de la marca denominativa Budweiser para los productos «cerveza, ale y porter».
- 20 Se deduce de lo expuesto que, en el Reino Unido, Budvar ha obtenido dos marcas registradas, «Bud» (solicitud de registro presentada en noviembre de 1976) y «Budweiser» (solicitud de registro presentada en junio de 1989), mientras que Anheuser-Busch es titular de la marca registrada «Budweiser» (solicitud de registro presentada en diciembre de 1979).
- 21 El 18 de mayo de 2005, es decir, cuatro años y 364 días después del registro de la marca «Budweiser» a nombre de Budvar y de Anheuser-Busch, Anheuser-Busch presentó ante la Oficina de Marcas del Reino Unido una solicitud de declaración de nulidad del registro de dicha marca a nombre de Budvar.
- 22 En esta solicitud de declaración de nulidad, Anheuser-Busch alegó, en primer lugar, que aunque las marcas Budweiser fueron registradas el mismo día a nombre de las dos empresas de que se trata, la marca de la que Anheuser-Busch es titular es una marca anterior, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 89/104, pues la fecha de presentación de su solicitud de registro es anterior a la de la solicitud de Budvar. En segundo lugar, Anheuser-Busch indicó que, como las marcas y los productos son idénticos en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ella podía obtener la nulidad de la marca de Budvar, en cuanto titular de una marca anterior. En tercer lugar señaló que no existía prescripción por tolerancia, pues no había expirado el plazo de cinco años establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva.
- 23 La Oficina de Marcas del Reino Unido estimó la solicitud de declaración de nulidad del registro presentada por Anheuser-Busch.
- 24 El 19 de febrero de 2008, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, desestimó el recurso interpuesto ante ella por Budvar en lo que respecta a los productos «cerveza, ale y porter».
- 25 Budvar interpuso entonces recurso de apelación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente. Este último indica que alberga ciertas dudas sobre la interpretación del artículo 9 de la Directiva 89/104, en particular en lo que respecta a los conceptos de «tolerancia» y de «período» utilizados en dicho artículo. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta igualmente sobre la interpretación que debe darse al artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, señalando a este respecto que Budvar ha sostenido ante él que, pese a la protección aparentemente absoluta de que disfruta la marca anterior cuando una marca posterior designa productos idénticos, cabría admitir una excepción a dicha protección en el supuesto de un uso simultáneo de buena fe y de larga duración de ambas marcas. En efecto, Budvar ha alegado que, en tal caso, el uso por una y otra

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

parte de marcas idénticas no menoscaba la garantía de procedencia de los productos ofrecida por la marca, dado que esas marcas no se limitan a designar los productos de una sola empresa, sino que designan los productos de una o de otra.

26 En este contexto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Qué se entiende por “tolerado”, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 del Consejo?, y concretamente:
  - a) ¿Es “tolerado” un concepto del Derecho comunitario o se permite que los tribunales nacionales apliquen la normativa nacional sobre el concepto de tolerancia (incluyendo el retraso o el uso simultáneo de buena fe y de larga duración)?
  - b) Si “tolerado” es un concepto de Derecho comunitario, ¿puede considerarse que el titular de una marca ha tolerado el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración de una marca idéntica por parte de otro cuando conoce dicho uso desde hace largo tiempo, pero no ha podido impedirlo?
  - c) En cualquier caso, ¿es preciso que el titular de una marca haya obtenido el registro de la misma antes de poder empezar a “tolerar” el uso por parte de otro de i) una marca idéntica o ii) de una marca tan similar que presenta un riesgo de confusión?
- 2) ¿Cuándo se inicia el período de “cinco años consecutivos”? Más concretamente, ¿puede iniciarse (y, en tal caso, puede finalizar) antes de que el titular de la marca anterior obtenga el registro efectivo de su marca? De ser éste el caso, ¿qué condiciones han de darse para que dicho período comience a correr?
- 3) ¿El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 permite que prevalezca el derecho del titular de una marca anterior incluso cuando ha existido un largo período de uso simultáneo de buena fe de dos marcas idénticas para productos idénticos, de manera que la garantía de procedencia de la marca anterior no significa que dicha marca designe los productos del titular de la marca anterior y de ningún otro, sino que designa, por el contrario, los productos de dicho titular o los del otro usuario de la marca?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

*Sobre la primera cuestión, letras a) y b)*



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

- 27 En las letras a) y b) de su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en definitiva, si la «tolerancia» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 es un concepto del Derecho de la Unión y, en caso de respuesta afirmativa, si cabe considerar que el titular de una marca ha tolerado, en el sentido de dicha disposición, el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca idéntica a la del titular cuando este último tiene conocimiento de dicho uso desde hace largo tiempo, pero no ha podido impedirlo.
- 28 Procede comenzar señalando que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 no contiene definición alguna del concepto de «tolerancia», que tampoco se define en otros artículos de dicha Directiva. La Directiva no contiene tampoco ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto.
- 29 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tanto la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como el principio de igualdad exigen que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance reciba normalmente una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Europea, que debe determinarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véanse, entre otras, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43, y de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, Rec. p. I-0000, apartado 32).
- 30 Si bien es cierto que el tercer considerando de la Directiva 89/104 afirma que «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas», no es menos cierto que esta Directiva contiene una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito, es decir, según el mismo considerando, de las normas relativas a las disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa (sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 23, y de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 27).
- 31 Por otra parte, el séptimo considerando de la Directiva 89/104 recuerda que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que «la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación [de las legislaciones de los Estados miembros] supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones». En cuanto al noveno considerando de dicha Directiva, se indica en él que «es fundamental, para facilitar la libre circulación de



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

productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros». Por último, el undécimo considerando de la Directiva afirma además que «es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último ya no pueda demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe».

- 32 A la vista de los considerandos de la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que los artículos 5 a 7 de dicha Directiva llevan a cabo una armonización total de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y determinan así los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión (sentencias *Silhouette International Schmied*, antes citada, apartado 25; de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 39, y de 3 de junio de 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, Rec. p. I-0000, apartado 27).
- 33 Del mismo modo, procede deducir de dichos considerandos que el artículo 9 de la Directiva 89/104 lleva a cabo una armonización total de las condiciones en que el titular de una marca posterior registrada puede, en los supuestos de prescripción por tolerancia, conservar su derecho sobre dicha marca cuando el titular de una marca anterior idéntica solicite la declaración de nulidad de dicha marca posterior o se oponga a su uso.
- 34 A este respecto procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se desprende de las disposiciones de la Directiva 89/104, y en particular de su artículo 9, que en general dicha norma pretende conciliar, por una parte, el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en disponer de signos que pueden designar sus productos y servicios (sentencia de 27 de abril de 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, Rec. p. I-3703, apartados 28 y 29).
- 35 Además, es preciso hacer constar que este mismo concepto de «tolerancia» se utiliza en el artículo 54, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en el mismo sentido que en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104.
- 36 Pues bien, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional (véanse las sentencias de 25 de octubre de 2007, *Develey/OAMI*, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 65, y de 16 de julio de 2009, *American Clothing Associates/OAMI y OAMI/American Clothing Associates*, C-202/08 P y C-208/08 P, Rec. p. I-6933, apartado 58).

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

- 37 En consecuencia, la «tolerancia» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 es un concepto del Derecho de la Unión, cuyo sentido y alcance deben ser idénticos en todos los Estados miembros, por lo que corresponde al Tribunal de Justicia dar a este concepto una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión.
- 38 En lo que respecta a la letra b) de la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente indica que, si el concepto de «tolerancia» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 comprende también las situaciones en las que el titular de una marca no puede impedir el uso de una marca idéntica por parte de un tercero, cabe afirmar, en el contexto del litigio principal, que tanto Anheuser-Busch como Budvar han tolerado, a la fuerza, durante más de 30 años el uso del signo denominativo «Budweiser» en el Reino Unido.
- 39 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión debe efectuarse conforme al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 10 de marzo de 2005, *easyCar*, C-336/03, Rec. p. I-1947, apartado 21; de 22 de diciembre de 2008, *Wallentin-Hermann*, C-549/07, Rec. p. I-11061, apartado 17, y de 29 de julio de 2010, *UGT-FSP*, C-151/09, Rec. p. I-0000, apartado 39).
- 40 Además, la exposición de motivos de un acto del Derecho de la Unión puede precisar el contenido del mismo (véanse las sentencias de 10 de enero de 2006, *IATA y ELFAA*, C-344/04, Rec. p. I-403, apartado 76, y *Wallentin-Hermann*, antes citada, apartado 17).
- 41 Ante todo procede hacer constar que, en la mayoría de las versiones lingüísticas de la Directiva 89/104, tanto en el undécimo considerando como en el artículo 9, apartado 1, se utiliza el mismo término para designar la «tolerancia». El hecho de que la versión en inglés utilice el término «tolerated» en el undécimo considerando y «acquiesced in» en el artículo 9, apartado 1, carece de importancia, ya que, como afirma el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones escritas, el uso del término «tolerated» no implica que la interpretación del artículo 9, apartado 1, deba ser menos exigente.
- 42 Por otra parte es preciso señalar que el verbo «tolerar» tiene varios sentidos habituales en lenguaje corriente, uno de los cuales significa «dejar que continúe» o «no impedir».
- 43 La «tolerancia» se distingue así del «consentimiento», utilizado en el artículo 7, apartado 1 de la Directiva 89/104, que debe manifestarse de modo que refleje con

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

certeza la voluntad de renunciar a un derecho (véase la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 45).

- 44 Como puso de relieve la Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, remitiéndose en particular a las versiones en danés y en sueco del artículo 9 de la Directiva 89/104, la persona que tolera da muestras de pasividad, absteniéndose de tomar medidas que están a su alcance para poner remedio a una situación que conoce y que no desea necesariamente. En otras palabras, el concepto de «tolerancia» implica que la persona que tolera permanece inactiva ante una situación a la que podría oponerse.
- 45 Así pues, a efectos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104, el concepto de «tolerancia» debe interpretarse en el sentido de que no cabe considerar que el titular de una marca anterior haya tolerado el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca posterior idéntica a la suya, del que tenía conocimiento desde hace largo tiempo, si carecía de posibilidad alguna de oponerse a dicho uso.
- 46 Tanto el contexto del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 como los objetivos de dicha Directiva corroboran la interpretación anterior.
- 47 En efecto, por una parte, el undécimo considerando de dicha Directiva precisa que el titular de la marca anterior debe haber tolerado el uso de una marca posterior a la suya durante un largo período «con conocimiento de causa», es decir, «conscientemente», «deliberadamente». Este mismo considerando precisa que no deben perjudicarse «injustamente» los intereses del titular de la marca anterior. Ahora bien, como señaló la Abogado General en el punto 72 de sus conclusiones, en lo que respecta al derecho del titular de la marca anterior a solicitar la declaración de nulidad de una marca posterior idéntica o a oponerse a su uso, sería injusto que tal derecho prescribiera sin que el titular hubiera tenido siquiera la posibilidad de ejercerlo.
- 48 Por otra parte, como ya se ha indicado en el apartado 34 de la presente sentencia, la Directiva 89/104 pretende conciliar el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y los intereses de otros operadores económicos en disponer de signos que pueden designar sus productos y servicios. Este objetivo implica que, en el contexto de la aplicación del artículo 9, apartado 1, de esta Directiva, para proteger esa función esencial el titular de la marca anterior debe hallarse en condiciones de oponerse al uso de una marca posterior idéntica a la suya.
- 49 Conviene añadir que, como puso de relieve la Comisión Europea, toda acción administrativa o judicial ejercitada por el titular de la marca anterior durante el período establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 tiene como consecuencia interrumpir el plazo de prescripción por tolerancia.

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

50 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la primera cuestión, incisos a) y b), que la tolerancia, en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104, es un concepto del Derecho de la Unión y que no cabe considerar que el titular de una marca anterior haya tolerado el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca posterior idéntica a la suya, del que tiene conocimiento desde hace largo tiempo, si carecía de posibilidad alguna de oponerse a dicho uso.

*Sobre la primera cuestión, letra c), y la segunda cuestión*

51 En la letra c) de su primera cuestión y en su segunda cuestión, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en resumen, si el plazo de prescripción por tolerancia establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 puede comenzar a correr antes de que el titular de la marca anterior obtenga el registro de su marca y, en caso de respuesta afirmativa, qué requisitos deben cumplirse para que comience a correr ese plazo de prescripción.

52 Con carácter previo conviene recordar que, como indica el undécimo considerando de la Directiva 89/104, la regla de la prescripción por tolerancia recogida en el artículo 9 de dicha Directiva se ha establecido por razones de seguridad jurídica.

53 Se desprende del tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 que son cuatro los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia en caso de uso de una marca posterior idéntica a la marca anterior o tan similar que se preste a confusión.

54 En primer lugar, como dicho artículo 9, apartado 1, hace referencia a una «marca posterior registrada», el registro de esa marca en el Estado miembro de que se trate es un requisito necesario. Así pues, el plazo de prescripción por tolerancia no puede comenzar a correr por el mero uso de una marca posterior, incluso en el caso de que el titular de esta última proceda a registrarla posteriormente.

55 En lo relativo al registro de la marca posterior en el Estado miembro que se trate, es preciso señalar que el quinto considerando de la Directiva 89/104 precisa que «los Estados miembros se reservan [...] total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro; que les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos; que los Estados miembros conservan la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas».

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

- 56 En segundo lugar, la presentación de la solicitud de registro de la marca posterior debe haber sido efectuada de buena fe por su titular.
- 57 En tercer lugar, el titular de la marca posterior debe usar su marca en el Estado miembro en el que ha sido registrada.
- 58 En cuarto lugar, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada.
- 59 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si en el litigio principal concurren estos cuatro requisitos necesarios para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia.
- 60 Hechas estas precisiones, procede añadir que el registro de la marca anterior en el Estado miembro de que se trate no constituye un requisito necesario para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia.
- 61 En efecto, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 indica que la «marca anterior» es la «contemplada en el apartado 2 del artículo 4» de esa Directiva. Ahora bien, con arreglo a esta última disposición, una marca puede considerarse anterior sin haber sido registrada, como es el caso de las «solicitudes de marca [...] a condición de que sean registradas» y de las marcas «notoriamente conocidas», contempladas en las letras c) y d), respectivamente, del apartado 2 del artículo 4 de dicha Directiva.
- 62 Por lo tanto, procede responder a la letra c) de la primera cuestión y a la segunda cuestión que el registro de la marca anterior en el Estado miembro de que se trate no constituye un requisito necesario para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104. Los requisitos necesarios para que comience a correr este plazo de prescripción, cuya concurrencia corresponde verificar al juez nacional, son, en primer lugar, el registro de la marca posterior en el Estado miembro de que se trate; en segundo lugar, el hecho de que la presentación de la solicitud de registro de dicha marca se haya efectuado de buena fe; en tercer lugar, el uso de la marca posterior por parte de su titular en el Estado miembro en el que ha sido registrada y, en cuarto lugar, el hecho de que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada.

*Sobre la tercera cuestión*

- 63 En su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en resumen, si el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca anterior puede obtener la anulación de una marca posterior idéntica que designa productos idénticos en caso de uso simultáneo de buena fe y de larga duración de ambas marcas.

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

- 64 Con carácter previo procede señalar que Anheuser-Busch impugna la admisibilidad de esta cuestión, alegando que se basa en la suposición inexacta de que la marca Budweiser designa tanto sus productos como los de Budvar. Anheuser-Busch afirma además que ella utiliza en el mercado del Reino Unido la marca Budweiser como tal, mientras que Budvar comercializa sus productos utilizando los términos «Budweiser Budvar».
- 65 Sin embargo, según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo determinado por él bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia (véanse las sentencias de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, apartado 67; de 7 de octubre de 2010, dos Santos Palhota y otros, C-515/08, Rec. p. I-0000, apartado 20, y de 5 de abril de 2011, Soci t  fiduciare nationale d'expertise comptable, C-119/09, Rec. p. I-0000, apartado 21).
- 66 De ello se deduce que la tercera cuesti n es admisible.
- 67 A fin de responder a esta cuesti n procede recordar que el art culo 4 de la Directiva 89/104 determina las causas adicionales que justifican la denegaci n de registro o la nulidad de una marca en caso de conflicto con derechos anteriores. El apartado 1, letra a), de este art culo dispone as  que podr  declararse la nulidad de una marca registrada cuando sea id ntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se ha registrado la marca sean id nticos a aquellos para los cuales est  protegida la marca anterior.
- 68 El d cimo considerando de la Directiva 89/104 se ala a este respecto que la protecci n conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la funci n de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios.
- 69 Seg n la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los requisitos de aplicaci n del art culo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 coinciden sustancialmente con los del art culo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, disposici n esta  ltima que determina los casos en los que el titular de una marca est  facultado para prohibir a terceros el uso de signos id nticos a su marca para productos o servicios id nticos a aqu llos para los que la marca est  registrada (sentencia de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec. p. I-2799, apartado 41).
- 70 Por consiguiente, la interpretaci n dada por el Tribunal de Justicia al art culo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se aplica igualmente al art culo 4, apartado 1, letra a), de la misma Directiva, ya que dicha interpretaci n puede aplicarse, *mutatis mutandis*, a esta  ltima disposici n (v ase la sentencia LTJ Diffusion, antes citada, apartado 43)



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

- 71 Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia indica que el derecho exclusivo establecido en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias, y que, por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad (véanse en particular las sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 58, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417, apartado 77).
- 72 Procede añadir que, para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, por una parte, y de los productos y servicios, por otra, el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no exige que se acredite la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (sentencia LTJ Diffusion, antes citada, apartado 49).
- 73 En la presente cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en relación con la función esencial de la marca.
- 74 En este contexto, cabe deducir de las consideraciones antes expuestas que dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que podrá declararse la nulidad de una marca posterior registrada cuando sea idéntica a una marca anterior, los productos o servicios para los que se haya registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior y el uso de la marca posterior menoscabe o pueda menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto.
- 75 Pues bien, en el presente asunto procede hacer constar que el uso en el Reino Unido de la marca Budweiser por parte de Budvar no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca Budweiser de la que es titular Anheuser-Busch.
- 76 A este respecto es importante señalar que las circunstancias que dieron lugar al litigio principal resultan excepcionales.
- 77 En efecto, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que tanto Anheuser-Busch como Budvar empezaron a comercializar en el Reino Unido sus respectivas cervezas con el signo denominativo «Budweiser» o con una marca que incluía dicho signo unos 30 años antes de registrar dichos signos.



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

- 78 En segundo lugar, tanto Anheuser-Busch como Budvar fueron autorizadas a registrar simultáneamente sus marcas Budweiser en virtud de una sentencia dictada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) en febrero de 2000.
- 79 En tercer lugar, se deduce igualmente de la resolución de remisión que, aunque Anheuser-Busch presentó una solicitud de registro como marca en el Reino Unido del término «Budweiser» antes de que lo hiciera Budvar, ambas empresas usan de buena fe desde el principio sus marcas Budweiser.
- 80 En cuarto lugar, como se indica en el apartado 10 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente ha hecho constar que, aunque las denominaciones sean idénticas, los consumidores perciben claramente la diferencia entre las cervezas de Budvar y las de Anheuser-Busch, pues sus sabores, precios y presentación han sido siempre distintos.
- 81 En quinto lugar, se deduce de la coexistencia de estas dos marcas en el mercado del Reino Unido que, aunque las marcas eran idénticas, las cervezas de Anheuser-Busch y de Budvar podían identificarse claramente como productos de empresas diferentes.
- 82 Por lo tanto, como ha señalado acertadamente la Comisión en sus observaciones escritas, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias tales como las del asunto principal, el uso simultáneo de buena fe y durante un largo período de dos marcas idénticas que designan productos idénticos no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios.
- 83 Procede añadir que, en el caso de que se recurriera en el futuro a un método deshonesto cualquiera en el uso de las marcas Budweiser, tal situación podría examinarse eventualmente con arreglo a las normas aplicables en materia de competencia desleal.
- 84 Habida cuenta de las observaciones expuestas, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca anterior no puede obtener la anulación de una marca posterior idéntica que designa productos idénticos en caso de uso simultáneo de buena fe y de larga duración de esas dos marcas cuando, en circunstancias tales como las del asunto principal, ese uso no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios.

**Costas**

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

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

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

- 1) **La tolerancia, en el sentido del artículo 9, apartado 1, 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, es un concepto del Derecho de la Unión y no cabe considerar que el titular de una marca anterior haya tolerado el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca posterior idéntica a la suya, del que tiene conocimiento desde hace largo tiempo, si carecía de posibilidad alguna de oponerse a dicho uso.**
- 2) **El registro de la marca anterior en el Estado miembro de que se trate no constituye un requisito necesario para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104. Los requisitos necesarios para que comience a correr este plazo de prescripción, cuya concurrencia corresponde verificar al juez nacional, son, en primer lugar, el registro de la marca posterior en el Estado miembro de que se trate; en segundo lugar, el hecho de que la presentación de la solicitud de registro de dicha marca se haya efectuado de buena fe; en tercer lugar, el uso de la marca posterior por parte de su titular en el Estado miembro en el que ha sido registrada y, en cuarto lugar, el hecho de que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada.**
- 3) **El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca anterior no puede obtener la anulación de una marca posterior idéntica que designa productos idénticos en caso de uso simultáneo de buena fe y de larga duración de esas dos marcas cuando, en circunstancias tales como las del asunto principal, ese uso no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios.**

Firmas

---

\* Lengua de procedimiento: inglés.

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