Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 2 de junio de 2022 *

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5 — Derechos conferidos por la marca — Artículo 6, apartado 2 — Limitación de los efectos de la marca — Imposibilidad de que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local — Requisitos — Concepto de "derecho anterior" — Nombre comercial — Titular de una marca posterior que tiene un derecho todavía más antiguo — Pertinencia»

En el asunto C-112/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), mediante resolución de 19 de febrero de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de febrero de 2021, en el procedimiento entre

X BV

y

CLASSIC Coach Company vof,

Y,

Z,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y D. Gratsias, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de X BV, por la Sra. F. I. van Dorsser, advocaat;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

– en nombre de Classic Coach Company vof, Y y Z, por el Sr. M. G. Jansen, advocaat;

– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

– en nombre de la Comisión Europea, inicialmente por los Sres. É. Gippini Fournier y P.-J. Loewenthal, y posteriormente por el Sr. P.-J. Loewenthal, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 2, 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 2008, L 299, p. 25).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre X BV, una empresa de transporte de pasajeros en autocar, por una parte, y Classic Coach Company vof, otra empresa de transporte de pasajeros en autocar (en lo sucesivo, «Classic Coach»), y dos personas físicas, Y y Z, por otra parte, en relación con una supuesta vulneración por parte de estas de la marca del Benelux de la que X es titular.

Marco jurídico

Derecho internacional

Convenio de París

3 El artículo 1, apartado 2, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n.º 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»), establece:

«La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.»

4 El artículo 8 del Convenio de París dispone:

«El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.»

Acuerdo ADPIC

5 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC») figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1).

6 El artículo 1 del Acuerdo ADPIC, titulado «Naturaleza y alcance de las obligaciones», establece en su apartado 2:

«A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.»

7 El artículo 2 de este Acuerdo, titulado «Convenios sobre propiedad intelectual», dispone en su apartado 1:

«En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del [Convenio de París].»

8 El artículo 16 de dicho Acuerdo, titulado «Derechos conferidos», establece en su apartado 1:

«El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.»

Derecho de la Unión

9 El considerando 5 de la Directiva 2008/95 precisa:

«La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro.»

10 El artículo 1 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», establece:

«La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.»

11 El artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», establece en su apartado 4:

«Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

[…]

b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado y, en particular:
   i) un derecho al nombre,
   ii) un derecho a la propia imagen,
   iii) un derecho de autor,
   iv) un derecho de propiedad industrial;

[…]».

12 El artículo 5 de la misma Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», establece:

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

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

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

13 El artículo 6 de la Directiva 2008/95, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone:

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

a) de su nombre y de su dirección;

[…]

2. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.»

14 El artículo 9 de esta Directiva, titulado «Prescripción por tolerancia», establece:

«1. El titular de una marca anterior […] 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 otro derecho anterior previsto en el artículo 4, apartado 4, letras b) o c).

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.»

15 La Directiva 2008/95 fue derogada y sustituida, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). El contenido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 se reproduce actualmente, en esencia, con modificaciones meramente formales, en el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2015/2436. No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, la presente remisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2008/95.

Convenio del Benelux

16 El artículo 2.20 del Convenio del Benelux sobre Propiedad Intelectual (marcas y dibujos o modelos), de 25 de febrero de 2005, firmado en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos y que entró en vigor el 1 de septiembre de 2006 (en lo sucesivo, «Convenio del Benelux»), titulado «Alcance de la protección», dispone en su apartado 1:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. Sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre una marca permite al titular prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento:

[…]

b. utilizar en el tráfico económico cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[…]

d. utilizar un signo para fines distintos de los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

17 El artículo 2.23 del Convenio del Benelux, titulado «Restricción al derecho exclusivo», establece en su apartado 2:

«El derecho exclusivo sobre una marca no comprenderá el derecho a oponerse al uso, en el tráfico económico, de un signo similar que infiera su protección de un derecho anterior de ámbito local si tal derecho ha sido reconocido en virtud de disposiciones legales de uno de los Estados del Benelux y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

18 Durante el período comprendido entre 1968 y 1977, dos hermanos, socios de una sociedad colectiva con domicilio social en Amersfoort (Países Bajos), explotaban una empresa de transporte de pasajeros en autocar bajo el nombre «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei». Hasta 1971, su padre se había dedicado al transporte ocasional de pasajeros en autocar, desarrollando la misma actividad desde 1935.

19 En 1975, uno de los dos hermanos (en lo sucesivo, «hermano 1») creó X, que desde 1975 o 1978 ha venido utilizando dos nombres comerciales, uno de los cuales coincidía, en parte, con el apellido de dichos hermanos.

20 En 1977, tras la salida del hermano 1 de la sociedad creada en 1968, el otro hermano (en lo sucesivo, «hermano 2») continuó, con su esposa como socia, la actividad de esta empresa bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada, manteniendo la misma razón social que la de la sociedad creada en 1968.

21 En 1991, por razones fiscales, el hermano 2 constituyó también, junto con su esposa, una sociedad colectiva. Las dos sociedades pertenecientes al hermano 2 y a su esposa coexistieron y ambas utilizaron en sus autocares rótulos con una denominación que se correspondía con el apellido del hermano 2.

22 En 1995, tras el fallecimiento del hermano 2, continuaron la actividad de este sus dos hijos, Y y Z, quienes crearon, a tal fin, Classic Coach, igualmente domiciliada en los Países Bajos. Desde hace algunos años, los autocares de Classic Coach llevan en su parte posterior un rótulo que incluye, en particular, el apellido del hermano 2 o, más concretamente, la inicial del nombre de este, seguida de su apellido.

23 Por otra parte, X es titular de una marca denominativa del Benelux, registrada el 15 de enero de 2008, para servicios de la clase 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que incluye los servicios que presta una empresa de autobuses. Esta marca se corresponde con el apellido común de los hermanos 1 y 2.

24 En estas circunstancias, X interpuso una demanda ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) por la que solicitaba, en particular, que se condenase a los demandados en el litigio principal a cesar definitivamente en la vulneración de su marca denominativa del Benelux y de sus nombres comerciales.

25 X basaba su demanda en el hecho de que, al utilizar en el rótulo el apellido del hermano 2, los demandados en el procedimiento principal habían vulnerado sus derechos sobre la marca, en el sentido del artículo 2.20, apartado 1, letras b) y d), del Convenio del Benelux, y sus derechos sobre el nombre comercial, en el sentido del artículo 5 de la Handelsnaamwet (Ley sobre el Nombre Comercial).

26 Los demandados en el litigio principal negaron la supuesta vulneración de la marca, invocando, en particular, el artículo 2.23, apartado 2, del Convenio del Benelux, que transpone, en esencia, el artículo 6, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), que se corresponde con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95. Por otro lado, los demandados en el litigio principal negaron la supuesta vulneración del nombre comercial, invocando, entre otras cosas, el principio de prescripción.

27 Mediante sentencia de 10 de mayo de 2017, el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) estimó las pretensiones de X, pero, mediante sentencia de 12 de febrero de 2019, el Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Apelación de La Haya, Países Bajos) anuló la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda.

28 El Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), ante el que X interpuso un recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación, manifiesta que alberga dudas acerca de cuándo puede admitirse la existencia de un «derecho anterior», en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

29 A este respecto, dicho órgano jurisdiccional estima que cabe pensar, en particular, que para afirmar que existe un derecho anterior es necesario que, en virtud de ese derecho, y de conformidad con la legislación nacional aplicable, pueda prohibirse al titular de la marca el uso que hace de ella. Indica que de los trabajos preparatorios de la citada disposición resulta que una

parte del texto que figuraba en la propuesta inicial, que extendía su ámbito de aplicación a los derechos anteriores de ámbito local que ya no pueden invocarse frente a la marca registrada posteriormente, finalmente no se adoptó.

30 Por otro lado, según el mismo órgano jurisdiccional, también cabe pensar que para afirmar que existe un derecho anterior de un tercero es necesario determinar si el titular de una marca tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la legislación del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca y, en caso de respuesta afirmativa, si, en virtud de ese derecho todavía más antiguo, puede prohibirse el uso del supuesto derecho anterior de ese tercero.

31 En el caso de autos, el Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Apelación de La Haya) declaró que X, titular de la marca del Benelux, tenía derechos sobre el nombre comercial todavía más antiguos que los de los demandados en el litigio principal en lo que respecta al signo registrado como marca. No obstante, según dicho tribunal, X perdió, por prescripción por tolerancia, su derecho a prohibir, basándose en esos derechos sobre el nombre comercial anteriores, el uso por los demandados en el litigio principal del nombre comercial correspondiente al apellido del hermano 2. De este modo, X se encuentra en una situación en la que no puede prohibir el uso de ese nombre comercial a los demandados en el litigio principal invocando derechos todavía más antiguos sobre el nombre comercial.

32 La apreciación de la procedencia del recurso de casación dirigido contra esta consideración del mencionado tribunal depende, según el órgano jurisdiccional remitente, del alcance del concepto de «derecho anterior» que figura en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95. A este respecto, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) señala que procede partir de la premisa de que los nombres comerciales objeto del litigio principal son derechos reconocidos en los países Bajos, en el sentido del artículo 6, apartado 2.

33 En este contexto, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«¿1) Para determinar que existe un “derecho anterior” de un tercero en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la [Directiva 2008/95],
   a) basta con que dicho tercero, antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca, haya hecho uso, en el tráfico económico, de un derecho reconocido en la legislación del Estado miembro de que se trate, o
   b) es necesario que dicho tercero, en virtud de ese derecho anterior, de conformidad con la legislación nacional aplicable, pueda prohibir el uso de la marca por su titular?

2) ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a la cuestión 1 el hecho de que el titular de la marca tenga un derecho todavía más antiguo (reconocido en la legislación del Estado miembro de que se trate) en relación con el signo registrado como marca y, en caso de respuesta afirmativa, tiene alguna relevancia que el titular de la marca, en virtud de este derecho reconocido todavía más antiguo, pueda prohibir el uso por el tercero del supuesto “derecho anterior”?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

34 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la existencia de un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, es necesario que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta.

35 Como resulta de la resolución de remisión, el litigio principal tiene por objeto un conflicto entre varios nombres comerciales idénticos o similares, todos reconocidos por la legislación nacional, de los cuales, uno fue registrado con posterioridad como marca por su titular. Dicho esto, según indica la mencionada resolución, debido a la prescripción por tolerancia, el titular de la marca registrada ya no puede, en virtud del Derecho nacional aplicable y basándose en el nombre comercial anterior que él utiliza, oponerse al uso del nombre comercial idéntico o similar que utiliza un tercero.

36 En este contexto, procede recordar que el concepto de «derecho anterior», en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95, debe interpretarse a la luz de los conceptos equivalentes que contienen las normas del Derecho internacional y de tal manera que sea compatible con estas, teniendo en cuenta asimismo el contexto en el que se inscriben esos conceptos y la finalidad perseguida por las disposiciones pertinentes de los convenios en materia de propiedad intelectual (véase, por analogía, la sentencia de 2 de abril de 2020, Stim y SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, apartado 29 y jurisprudencia citada).

37 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que el nombre comercial es un derecho incluido en la expresión «propiedad intelectual», en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Acuerdo ADPIC. Además, del artículo 2, apartado 1, de este Acuerdo se desprende que la protección de los nombres comerciales, exigida específicamente por el artículo 8 del Convenio de París, ha sido expresamente incorporada al Acuerdo ADPIC. Por tanto, el Acuerdo ADPIC obliga a los miembros de la OMC a proteger los nombres comerciales (sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartado 91).

38 Asimismo, con arreglo al artículo 16, apartado 1, última frase, del Acuerdo ADPIC, ha de tratarse de un derecho anterior existente y la palabra «existente» significa que el derecho de que se trata debe estar comprendido en el ámbito de aplicación temporal del Acuerdo ADPIC y debe seguir estando protegido en el momento en que su titular invoca este derecho para oponerse a las pretensiones del titular de la marca con la que supuestamente entra en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartado 94).

39 Además, aunque, a tenor del artículo 8 del Convenio de París, debe garantizarse la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro, ni el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC ni el artículo 8 del Convenio de París se oponen, en principio, a que, en virtud del Derecho nacional, la existencia del nombre comercial esté supeditada a los requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo de este (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartados 96 y 97).

40 Por lo que respecta al concepto de anterioridad, este significa que el fundamento jurídico del derecho de que se trata debe preceder en el tiempo a la obtención de la marca con la que supuestamente entra en conflicto. En efecto, se trata de la expresión del principio de la primacía del título de exclusividad anterior, que constituye uno de los pilares del Derecho de marcas y, con carácter más general, de todo el Derecho de la propiedad industrial (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartado 98).

41 Por otra parte, a tenor del artículo 4, apartado 4, letra c), de la Directiva 2008/95, el concepto de «derecho anterior» se refiere, en particular, a un derecho de propiedad industrial, que no es más que un tipo de propiedad intelectual. Pues bien, del artículo 1, apartado 2, del Convenio de París resulta que el nombre comercial constituye un derecho de propiedad industrial.

42 En este contexto, si bien el artículo 4, apartado 4, letra c), de la Directiva 2008/95 atiende, principalmente, a fines distintos de los contemplados en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95, esto es, permitir al titular de un derecho anterior oponerse al registro de una marca o solicitar la declaración de nulidad de una marca registrada, no es menos cierto que el concepto de «derecho anterior» utilizado por ambas disposiciones debe tener el mismo significado, en tanto en cuanto, en el presente caso, el legislador de la Unión no ha expresado una voluntad diferente (véase, por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C-403/08 y C-429/08, EU:C:2011:631, apartado 188).

43 Por consiguiente, un nombre comercial puede constituir un derecho anterior a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

44 Por lo que respecta a los requisitos de aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95, procede recordar, con carácter preliminar, 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 normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, con independencia de las calificaciones utilizadas en los Estados miembros, teniendo en cuenta el tenor literal de la disposición de que se trate, así como el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de la que forma parte pretenda alcanzar (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, apartado 79 y jurisprudencia citada).

45 A este respecto, en relación con el tenor del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95, procede señalar que, además de los requisitos relativos, en primer lugar, al uso de tal derecho en el tráfico económico, en segundo lugar, a la anterioridad de ese derecho, en tercer lugar, al alcance local de este y, en cuarto lugar, al reconocimiento de dicho derecho por la ley del Estado miembro de que se trate, esta disposición no prevé en modo alguno que, para poder hacer valer ese derecho frente al titular de una marca posterior, el tercero deba poder prohibir el uso de esta.

46 Esta interpretación se ve corroborada tanto por el contexto en el que se inscribe esta disposición como por la lógica interna de la Directiva 2008/95. En efecto, a tenor del artículo 4, apartado 4, letras b) y c), de esta Directiva, un Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad, en particular, en los casos y en la medida en que, por un lado, los derechos sobre un signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de

registro de la marca posterior y dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior, y, por otro lado, el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior, como un derecho de propiedad industrial.

47 Pues bien, a diferencia de las causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores, previstas, en particular, en el artículo 4, apartado 4, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, que tienen por objeto, bien impedir el registro de una marca, bien lograr que se declare su nulidad, el artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva solo contempla una limitación de los derechos conferidos por una marca registrada previstos en el artículo 5 de dicha Directiva.

48 Además, los «derechos anteriores», en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95, deben ser únicamente de ámbito local, lo que significa que, desde un punto de vista geográfico, no pueden extenderse a un territorio tan amplio como el contemplado para una marca registrada, cuya protección, normalmente, se extiende a todo el territorio para el que ha sido registrada.

49 Este enfoque, según el cual la limitación de los derechos conferidos por una marca registrada está sujeta a requisitos más flexibles que los exigidos para impedir el registro de una marca o para declararla nula, también es conforme con los objetivos perseguidos por la Directiva 2008/95, que en general pretende conciliar, por una parte, el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de esta y, por otra, el interés de otros operadores económicos en disponer de signos que puedan designar sus productos y servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, apartado 34 y jurisprudencia citada).

50 Dicha interpretación no puede quedar desvirtuada por los trabajos preparatorios de la citada disposición, por más que la génesis de un acto de la Unión pueda mostrar elementos pertinentes para su interpretación (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de enero de 2022, Alemania y otros/Comisión, C-177/19 P a C-179/19 P, EU:C:2022:10, apartado 82). Procede señalar respecto del presente caso que, cuando se adoptó la Directiva 89/104, codificada posteriormente por la Directiva 2008/95, no se recogió íntegramente, en su actual artículo 6, apartado 2, la redacción propuesta por la delegación italiana en el Consejo de la Unión Europea. En dicha propuesta, la limitación de los efectos de la marca se aplicaba «aunque ese derecho [anterior] ya no pudiera invocarse contra la marca registrada posteriormente».

51 Sin embargo, de ello no puede inferirse que el legislador de la Unión haya querido circunscribir el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 a los derechos anteriores que permiten a su titular prohibir el uso de la marca posterior. En efecto, tal requisito privaría a dicha disposición de todo su efecto útil, puesto que asimilaría los requisitos de aplicación de la mencionada disposición a los requisitos de aplicación de los motivos adicionales de denegación o de nulidad previstos en el artículo 4, apartado 4, letras b) y c), de la mencionada Directiva.

52 Por consiguiente, a tenor del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95, para que un derecho anterior de ámbito local, como un nombre comercial, pueda oponerse frente al titular de una marca posterior basta, en principio, con que tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y se utilice en el tráfico económico.

53 Una legislación nacional conforme a la cual el derecho anterior debe conferir a su titular el derecho a prohibir el uso local de una marca registrada posteriormente iría más allá de las exigencias previstas en el artículo 6 de la Directiva 2008/95, teniendo en cuenta que esta

disposición, junto con 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 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, apartado 32 y jurisprudencia citada).

54 Procede recordar asimismo que el uso simultáneo de buena fe y durante un largo período de dos signos idénticos 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. Sin embargo, en el caso de que se recurriera en el futuro a un método deshonesto cualquiera en el uso de estos signos, tal situación podría examinarse eventualmente con arreglo a las normas aplicables en materia de competencia desleal (véase, por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, apartados 82 y 83).

55 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la existencia de un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, no es necesario que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta.

Segunda cuestión prejudicial

56 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede reconocerse a un tercero un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca y, en su caso, si el hecho de que, en virtud de la ley de dicho Estado miembro, el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente tiene alguna incidencia en la existencia del «derecho anterior», a efectos de la mencionada disposición.

57 Procede señalar, de entrada, que la Directiva 2008/95, en principio, no regula las relaciones entre los distintos derechos que puedan calificarse de «derechos anteriores», en el sentido de su artículo 6, apartado 2, sino las relaciones de estos derechos con las marcas adquiridas mediante el registro.

58 En efecto, por un lado, conforme a su artículo 1, la Directiva 2008/95 se aplica, en esencia, a las marcas que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro.

59 Por otro lado, los artículos 4, apartado 4, letras b) y c), y 6, apartado 2, de esta Directiva regulan los conflictos entre marcas registradas o solicitudes de marca y derechos anteriores.

60 Esta conclusión queda corroborada tanto por el tenor del considerando 5 de la Directiva 2008/95, relativo a las relaciones entre las marcas adquiridas por el uso y las marcas adquiridas mediante el registro, como por el artículo 9, apartado 3, de dicha Directiva, de donde se desprende que, por lo que respecta a la prescripción por tolerancia, este artículo solo regula las relaciones entre los derechos anteriores y las marcas registradas posteriores.

61 En consecuencia, las relaciones entre los distintos derechos que puedan calificarse de «derechos anteriores», en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95, se rigen principalmente por el Derecho interno del Estado miembro de que se trate.

62 Por consiguiente, lo relevante, a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la mencionada Directiva, es que el derecho invocado por el tercero esté reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate y que ese derecho siga estando protegido en el momento en que su titular lo invoca frente a las pretensiones del titular de la marca con la que supuestamente entra en conflicto, como resulta de la jurisprudencia citada en el apartado 38 de la presente sentencia.

63 En este contexto, el hecho de que el titular de la marca posterior tenga un derecho todavía más antiguo, reconocido por la legislación del Estado miembro considerado, sobre el signo registrado como marca, puede incidir en la existencia de un «derecho anterior», en el sentido de dicha disposición, siempre que el titular de la marca pueda, en virtud de ese derecho todavía más antiguo, oponerse efectivamente a la reivindicación de un derecho anterior o limitarla, extremo que, en el caso de autos, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de conformidad con su Derecho nacional.

64 En efecto, en el supuesto de que el derecho invocado por un tercero ya no esté protegido por la ley del Estado miembro de que se trate, no podrá considerarse que ese derecho constituye un «derecho anterior» reconocido por dicha ley, en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

65 En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede reconocerse a un tercero un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca, siempre que, con arreglo a dicha ley, el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente.

Costas

66 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este 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 Décima) declara:

1) **El artículo 6, apartado 2, 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, para determinar la existencia de un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, no es necesario que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta.**

2) **El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede reconocerse a un tercero un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca, siempre que el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente.**

Firmas.