Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 21 de diciembre de 2016 *

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 9, apartado 1, letra b) — Artículo 15, apartado 1 — Artículo 51, apartado 1, letra a) — Alcance del derecho exclusivo conferido al titular — Período quinquenal consecutivo al registro»

En el asunto C-654/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia), mediante resolución de 3 de diciembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de diciembre de 2015, en el procedimiento entre

Länsförsäkringar AB

y

Matek A/S,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

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

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Matek A/S, por el Sr. S. Wendén y la Sra. M. Yngner, advokater;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Scharf y K. Simonsson, 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 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1).

2 Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Länsförsäkringar AB y Matek A/S en relación con la supuesta violación por parte de esta última del derecho exclusivo de que disfruta Länsförsäkringar como titular de una marca de la Unión.

Marco jurídico

3 El considerando 10 del Reglamento n.º 207/2009 expone lo siguiente:

«Solo está justificado proteger las marcas [de la Unión] y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.»

4 El artículo 9 de este Reglamento, titulado «Derecho conferido por la marca [de la Unión]», dispone en su apartado 1:

«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;

[…]»

5 El apartado 1 del artículo 15 de dicho Reglamento, artículo titulado «Uso de la marca [de la Unión]», está redactado en los siguientes términos:

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

[…]»

6 El artículo 51, «Causas de caducidad», de este mismo Reglamento establece:

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca [de la Unión] han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca [de la Unión] si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la

presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

[…]

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca [de la Unión], se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.»

7 El artículo 55 del Reglamento n.º 207/2009, que lleva por título «Efectos de la caducidad y de la nulidad», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«1. La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca [de la Unión] no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.»

8 Según el artículo 99 de este Reglamento, titulado «Presunción de validez — Defensas en cuanto al fondo»:

«1. Los tribunales de marcas [de la Unión] reputarán válida la marca [de la Unión] a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad.

[…]

3. En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), la excepción de caducidad o de nulidad de la marca [de la Unión], presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca [de la Unión] podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.»

9 El Reglamento n.º 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016.

10 En virtud de este último Reglamento, el artículo 99, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 ha sido sustituido por el texto siguiente:

«En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), la excepción de caducidad de la marca de la Unión, presentada por una vía que no sea la demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que la marca de la Unión puede caducar por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la acción.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

11 Länsförsäkringar, que opera en los sectores de banca, inversión de fondos y seguros, es titular de la marca figurativa de la Unión n.º 005423116. Esta marca se registró el 4 de enero de 2008, en particular, para servicios incluidos en las clases 36 y 37 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»). En relación con la clase 36, el registro tiene por objeto, en concreto, los negocios inmobiliarios, las tasaciones de bienes inmuebles, el alquiler de viviendas y locales comerciales y la gestión inmobiliaria; en relación con la clase 37, la construcción, la reparación y el mantenimiento, y los servicios de instalación.

12 La principal actividad de Matek consiste en la fabricación y el montaje de casas de madera. En el marco de dicha actividad, esta sociedad comenzó a utilizar en 2007 un logotipo que registró en 2009 para productos pertenecientes a la clase 19 del Arreglo de Niza, que incluye «materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos».

13 Considerando que con el uso del referido logotipo de 2008 a 2011 Matek vulneró el derecho exclusivo que confería a la recurrente la marca de la Unión de la que es titular, Länsförsäkringar presentó una demanda ante el Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo, Suecia) basada en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, con objeto de que se prohibiera a Matek, so pena de multa coercitiva, utilizar signos similares a la referida marca en el tráfico económico en Suecia. El Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo) estimó la demanda.

14 El Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia) anuló esa resolución, ya que, aunque consideró que el logotipo utilizado por Matek era similar a la marca de la Unión registrada por Länsförsäkringar, contrariamente al Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo) estimó que la similitud de los productos y servicios de que se trata no había de examinarse basándose en el registro formal de esa marca, sino en la actividad realmente ejercida por el titular. Por ello, el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo) concluyó que, en el marco de la apreciación global, no existía riesgo de confusión en este caso.

15 Länsförsäkringar interpuso un recurso de casación ante el tribunal remitente, el Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia), en el que alegó que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, la apreciación del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, debía basarse exclusivamente en dicho registro y no en el uso real de la marca.

16 Según el tribunal remitente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no permite determinar la importancia que cabe otorgar, para la aplicación del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al registro en relación con el uso real de una marca de la Unión en los supuestos en que un tercero utilice, sin autorización, en el tráfico económico, un signo similar a tal marca durante el período de cinco años consecutivo al registro de esta última.

17 En estas circunstancias, el Högsta domstolen (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Tiene alguna relevancia para su derecho exclusivo el hecho de que el titular, durante un período comprendido en los cinco años siguientes al registro, no haya hecho un uso efectivo de la marca [de la Unión] en el territorio de ésta para los productos o servicios comprendidos en el registro?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿con arreglo a qué requisitos y de qué modo influye esta circunstancia en el derecho exclusivo?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

18 Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pide en esencia que se dilucide si el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios.

19 Matek estima que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 sólo puede aplicarse si la marca de la Unión en cuestión es objeto de un uso efectivo.

20 En cambio, la Comisión Europea considera que del artículo 15, apartado 1, en relación con el artículo 51, apartado 1, letra a), de este Reglamento se desprende que el derecho exclusivo conferido al titular durante un período de cinco años a partir del registro de la marca se aplica a todos los productos y servicios para los que la marca haya sido registrada, sea ésta o no objeto de un uso efectivo respecto de esos productos o servicios. La Comisión Europea opina que, una vez expirado ese período, corresponde al demandado en una acción por violación de marca alegar, en virtud del artículo 99, apartado 3, de dicho Reglamento, que el titular puede ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente de la marca.

21 De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el tribunal remitente se plantea en particular si, durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, la similitud de los productos y servicios de que se trata y, por lo tanto, la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, han de apreciarse teniendo en cuenta todos los productos y servicios para los que se registró la marca o bien considerando únicamente aquellos productos y servicios para los cuales el titular ya haya iniciado un uso efectivo de dicha marca.

22 A tenor del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2007/2009, el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a dicha marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios protegidos por ésta y por el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público.

23 Aunque esta disposición no contiene ninguna indicación sobre el uso que el titular debe haber hecho de su marca de la Unión para poder ampararse en el derecho exclusivo que ésta le confiere, el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 sí establece que, en los supuestos de que la marca de la Unión no haya sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o servicios para los cuales esté registrada en un plazo de cinco años a partir del registro o de que tal uso se haya suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones señaladas en el Reglamento, salvo que el titular pueda alegar causas justificativas para la falta de uso.

24 A este respecto, el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 dispone que, en tales supuestos y sin perjuicio de las posteriores indicaciones dadas por este mismo artículo, se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca. El artículo 51, apartado 2, de este Reglamento puntualiza además que, si la causa de caducidad solamente existe para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada dicha marca, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate.

25 Al establecer en los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 una norma de caducidad de la marca de la Unión por falta de uso quinquenal, fue voluntad del legislador de la Unión, como resulta del considerando 10 de este Reglamento, que los derechos asociados a la marca de la Unión estuvieran sujetos a la condición de que fuera utilizada efectivamente. Esta condición se explica por el hecho de que no estaría justificado que una marca no utilizada obstaculizase la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marca y al privar así a los competidores de la posibilidad de utilizar un signo idéntico o similar a esa marca al introducir en el mercado interior productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por la marca controvertida (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 32, y de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 54).

26 Del enunciado y de la finalidad de los artículos 15, apartado 1, y 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento n.º 207/2009 se infiere que no puede declararse que los derechos del titular de la marca hayan caducado ni para una parte ni para el conjunto de los productos o servicios para los que esté registrada esa marca hasta que expire el plazo de cinco años a partir del registro de la marca de la Unión. De este modo, esas disposiciones otorgan al titular un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca, durante el cual puede alegar el derecho exclusivo que ésta le confiere, en virtud del artículo 9, apartado 1, de este Reglamento, para todos esos productos y servicios, sin tener que demostrar tal uso.

27 Por lo tanto, a fin de determinar, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, si los productos o servicios del supuesto infractor presentan una identidad o una similitud con los productos o servicios protegidos por la marca de la Unión controvertida, el alcance del derecho exclusivo conferido por dicha disposición ha de apreciarse, durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión, en relación con los productos y servicios objeto del registro de la marca y no en relación con el uso que el titular haya podido hacer de ésta durante ese período.

28 Por último, si bien es cierto que una vez expirado el plazo de cinco años consecutivo al registro de la marca de la Unión el alcance de ese derecho exclusivo puede verse afectado por el hecho de que se ponga de manifiesto, tras una demanda de reconvención o una defensa en cuanto al fondo presentadas por un tercero en una acción por violación de marca, que el titular aún no ha iniciado en ese momento un uso efectivo de su marca para una parte o para el conjunto de los productos y servicios para los cuales se registró ésta, procede señalar que de la resolución de remisión no se desprende que ésa sea la situación en el caso de autos ni que el tribunal remitente solicite orientación al respecto.

29 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios.

Costas

30 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 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 Segunda) declara:

El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, en relación con los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios.

Firmas