Recopilación de la Jurisprudencia

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 10 de marzo de 2015 *

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5, apartado 1 — Concepto de "tercero" — Titular de una marca posterior»

En el asunto C-491/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, mediante auto de 26 de marzo de 2014, recibido en el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 2014, en el procedimiento entre

Rosa dels Vents Assessoria, S.L.,

y

U Hostels Albergues Juveniles, S.L.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader y los Sres. E. Jarašiūnas y C.G. Fernlund, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

* Lengua de procedimiento: español.

2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Rosa dels Vents Assessoria, S.L. (en lo sucesivo, «Rosa dels Vents»), y U Hostels Albergues Juveniles, S.L. (en lo sucesivo, «U Hostels»), en relación con la acción ejercitada por Rosa dels Vents, en su condición de titular de marcas, para la prohibición, cesación y remoción del uso por U Hostels de una marca posterior titularidad de esta última.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 4 de la Directiva 2008/95 dispone:

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

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 aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;

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

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

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, [...]

[...]»

4 Conforme al artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva:

«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.»

5 El artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva establece:

«El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, 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.»

6 El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), dispone:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marcas anteriores":

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, [...]

[...]»

7 El artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento prevé:

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

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, 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 comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria 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;

[...]».

8 El artículo 53, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:

«La marca comunitaria se declarará nula, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

[...]».

9 A tenor del artículo 54, apartado 1, del mismo Reglamento:

«El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.»

Derecho español

10 Conforme al artículo 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre de 2001) (en lo sucesivo, «Ley de Marcas»):

«El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[...]»

Litigio principal y cuestión prejudicial

11 El 20 de marzo de 2013, Rosa dels Vents ejercitó una acción contra U Hostels ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid para la prohibición, cesación y remoción del uso por U Hostels de la marca nacional denominativa y figurativa de su titularidad nº 3 058 294, que comprende una representación estilizada del signo denominativo «uh». La acción se fundamentaba en el supuesto menoscabo que el uso de esta marca por U Hostels ocasionaba a los derechos conferidos a Rosa dels Vents por dos marcas anteriores titularidad de esta última: las marcas nacionales denominativas y figurativas nºs 3 049 232 y 3 049 402.

12 U Hostels presentó contestación en el litigio principal, en la que alegaba que Rosa dels Vents no había ejercitado la acción de nulidad de la mencionada marca nacional nº 3 058 294 (en lo sucesivo, «marca posterior») y solicitaba, en consecuencia, la desestimación de la demanda.

13 El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid señala que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede prosperar la acción ejercitada por el titular de una marca contra el uso por un tercero de una marca posterior titularidad de éste si no se interpone la correspondiente acción de nulidad de dicha marca posterior.

14 Sin embargo, indica que esta jurisprudencia, que se basa en el principio de inmunidad registral y no en el principio de prioridad, no se corresponde con la sentada por el Tribunal de Justicia, partiendo del principio de prioridad, en relación con las situaciones en las que el titular de una marca comunitaria se opone al uso por un tercero de una marca comunitaria posterior que sea titularidad de este último. En la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), el Tribunal de Justicia declaró en efecto, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

15 El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid se pregunta si esta interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 debe extenderse al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95. Afirma que si bien el tenor de ambas disposiciones coincide en lo esencial, no se deriva de ello necesariamente

que la interpretación que efectúa el Tribunal de Justicia sobre la primera disposición mencionada en la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) se aplique por analogía a la segunda.

16 Dicho órgano jurisdiccional precisa, además, que el artículo 34, apartado 2, de la Ley de Marcas incluye los términos «prohibir que los terceros», que no se corresponden exactamente con la expresión «prohibir a cualquier tercero», que figura en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009. Por lo tanto, estima que la referida disposición de Derecho nacional puede entenderse como una transposición incompleta del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, lo que le hace preguntarse acerca de cuál pueda ser su interpretación conforme con la citada Directiva.

17 En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5.1 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca?»

Sobre la cuestión prejudicial

18 Con arreglo al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial puede deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.

19 Procede aplicar dicha disposición en el marco de la presente petición prejudicial.

20 En la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

21 El Tribunal de Justicia basó esta interpretación en las siguientes consideraciones:

«33 En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento [nº 207/2009] no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a "cualquier tercero", sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca [...].

34 A continuación, es preciso tener en cuenta el artículo 54 [de dicho] Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual "el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior [...] ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior".

35 Del texto de este artículo se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias.

36 Por último, procede señalar que ni el artículo 12 del Reglamento [nº 207/2009], relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del [citado] Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior.

37 Se deduce, pues, del texto del artículo 9, apartado 1, [de dicho] Reglamento y de la estructura general de este último que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella.

38 El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del [mismo] Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior.

39 A este respecto procede recordar que [...] las disposiciones del Reglamento [nº 207/2009] deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior [...].

40 En efecto, se deduce en particular de los artículos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, [de dicho] Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

[...]

49 Por lo demás, es preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto (sentencia Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, apartado 51).

50 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya en varias ocasiones que el derecho exclusivo establecido en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento [nº 207/2009] se concede a fin de permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, a fin de garantizar que esta última pueda cumplir las funciones que le son propias (véase la sentencia Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 75 y jurisprudencia citada).

51 Pues bien, [...] la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, [de dicho] Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.»

22 Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

23 En primer lugar, al igual que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 confiere al titular de una marca registrada un derecho exclusivo y lo habilita para prohibir «a cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan ser lesivos para su marca. A este respecto, dichas disposiciones no distinguen en función de que los terceros sean o no titulares de una marca.

24 Debe considerarse que una normativa nacional, como el artículo 34, apartado 2, de la Ley de Marcas, que, sin reproducir literalmente los términos de la Directiva 2008/95 o del Reglamento nº 207/2009 sobre la prohibición «a cualquier tercero» del uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para una marca registrada sin el consentimiento de su titular, prohíbe dicho uso a «los terceros» está redactada en términos análogos a los actos de la Unión Europea de que se trata. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional aplicar el artículo 34, apartado 2, de la Ley de Marcas de un modo que resulte conforme con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia.

25 Asimismo, al igual que el artículo 54 del Reglamento nº 207/2009, el artículo 9 de la Directiva 2008/95 prevé que «el titular de una marca anterior [...] que [...] haya tolerado el uso de una marca posterior registrada [...] 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». Se deriva del tenor de esta disposición que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca está facultado tanto para solicitar la nulidad de una marca posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca.

26 Por último, debe precisarse que, al igual que el Reglamento nº 207/2009, ninguna disposición de la Directiva 2008/95 establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca en favor del tercero titular de una marca posterior.

27 Se deduce, pues, del texto del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y de la estructura general de esta última que, en las circunstancias que prevé, el titular de una marca debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca posterior que haga uso de ella.

28 El hecho de que el titular de la marca posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud de la norma contenida en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 no desvirtúa la conclusión anterior.

29 En efecto, por la misma razón que se expone en los apartados 39 y 40 de la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), las disposiciones de la Directiva 2008/95 deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca anterior prima sobre la marca posterior, dado que se deduce en particular del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/95 que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección antes que la registrada en segundo lugar.

30 Por otro lado, las consideraciones expuestas en los apartados 49 a 51 de la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) son también aplicables *mutatis mutandis* al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95.

31 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

Costas

32 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.

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

El artículo 5, apartado 1, 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 el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

Firmas