Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 27 de abril de 2023 *

«Procedimiento prejudicial — Derecho de marcas — Directiva 89/104/CEE — Directiva (UE) 2015/2436 — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Reglamento (UE) 2017/1001 — Derechos exclusivos del titular de una marca — Marca perteneciente a varias personas — Requisitos de mayoría exigidos entre los cotitulares para la concesión y resolución de una licencia de su marca»

En el asunto C-686/21,

que tienen por objeto une petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 29 de octubre de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de noviembre de 2021, en los procedimientos entre

VW

y

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

y entre

Legea Srl

y

VW,

SW,

CQ,

ET,

* Lengua de procedimiento: italiano.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, 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 VW, por el Sr. F. Rampone, avvocato;

– en nombre de Legea Srl, por el Sr. G. Biancamano, avvocato;

– en nombre de SW, CQ y ET, por el Sr. R. Bocchini, avvocato;

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

– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Messina y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de diciembre de 2022;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de 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), y del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de sendos litigios entre, por un lado, VW y SW, CQ, ET y Legea Srl y, por otro lado, Legea y VW, SW, CQ y ET acerca del uso supuestamente ilícito de las marcas formadas por el signo «Legea».

Marco jurídico

Reglamentos sobre la marca de la Unión Europea

3 El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO 2004, L 70, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 40/94»), fue

derogado y sustituido por el 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), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Este último Reglamento fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento 2017/1001.

4 El artículo 5 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Titulares de marcas comunitarias», establecía:

«Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público.»

5 El artículo 9 de dicho Reglamento, titulado «Derecho conferido por la marca comunitaria», establecía en su apartado 1:

«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;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad [Europea] y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»

6 El artículo 16 de dicho Reglamento, titulado «Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional», tenía el siguiente tenor:

«1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere ese apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la [Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)].

3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.»

7 El artículo 21 del mismo Reglamento, titulado «Procedimiento de insolvencia», disponía lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1. El único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca comunitaria será el que haya sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses principales del deudor.

[…]

2. En caso de copropiedad de una marca comunitaria, el apartado 1 se aplicará a la parte del copropietario.»

8 El artículo 22 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Licencia», establecía, en sus apartados 1 y 2:

«1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual pueda fijarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.»

9 Estas disposiciones de los artículos 5, 9, 16, 21 y 22 del Reglamento n.º 40/94 son similares a las disposiciones correspondientes de los artículos 5, 9, 19, 24 y 25 del Reglamento 2017/1001.

Directivas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

10 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), fue derogada y sustituida, con efectos a partir del 28 de noviembre de 2008, 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 2008, L 299, p. 25). Esta última Directiva fue derogada y sustituida por la Directiva 2015/2436, con efectos, de conformidad con su artículo 55, a partir del 15 de enero de 2019.

11 Los considerandos tercero y sexto de la Directiva 89/104 establecían:

«Considerando que no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior;

[…]

Considerando que la presente Directiva no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

12 El artículo 5 de dicha Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», establecía, 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;

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 por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

13 El artículo 8 de esta misma Directiva, titulado «Licencia», disponía lo siguiente:

«1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para parte del territorio de un Estado miembro. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.»

14 Estas disposiciones de los artículos 5 y 8 de la Directiva 89/104 son similares a las disposiciones correspondientes de los artículos 10 y 25 de la Directiva 2015/2436.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

15 VW, SW, CQ y ET son cotitulares, a partes iguales, de la marca nacional y de la marca de la Unión LEGEA, registradas para artículos deportivos (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas controvertidas»).

16 En 1993, VW, SW, CQ y ET decidieron conceder a Legea una licencia exclusiva gratuita y por tiempo indefinido para el uso de las marcas de las que son cotitulares (en lo sucesivo, «contrato de licencia»).

17 A finales de 2006, VW se opuso a la continuación de este contrato de licencia.

18 El 16 de noviembre de 2009, Legea demandó a VW ante el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles, Italia) con el fin de obtener una declaración de nulidad de marcas que contenían el signo «Legea» que VW había registrado. Este último solicitó, mediante reconvención, por una parte, que se declarase la nulidad de marcas registradas por Legea y, por otra, que se declarara que dicha sociedad había hecho un uso ilícito de las marcas de que se trata.

19 Mediante resolución judicial de 11 de junio de 2014, el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) consideró que Legea, actuando con el consentimiento de todos los cotitulares, había hecho un uso legítimo de las marcas controvertidas hasta el 31 de diciembre de 2006. En cambio, dicho órgano jurisdiccional consideró que, después de esa fecha, debido a la oposición de VW a la continuación del contrato de licencia, ese uso era ilícito.

20 Mediante sentencia de 11 de abril de 2016, la Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia) modificó parcialmente dicha resolución judicial. Al considerar que no se requería la unanimidad de los cotitulares para conceder a un tercero una licencia de marca, dicho órgano jurisdiccional declaró que la voluntad de tres de los cuatro cotitulares de las marcas controvertidas bastaba para mantener el contrato de licencia con posterioridad al 31 de diciembre de 2006, a pesar de la oposición de VW.

21 El órgano jurisdiccional remitente, que conoce de los recursos de casación interpuestos contra dicha sentencia de 11 de abril de 2016, se pregunta sobre las condiciones de ejercicio individual del derecho exclusivo que poseen conjuntamente los cotitulares de una marca, a la luz de las disposiciones del Derecho de la Unión, y se remite, a este respecto, al artículo 10 de la Directiva 2015/2436 y a los artículos 9 y 25 del Reglamento 2017/1001.

22 En esas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Deben interpretarse [el artículo 10 de la Directiva 2015/2436 y los artículos 9 y 25 del Reglamento 2017/1001] en la medida en que establecen el derecho exclusivo del titular de una marca de la Unión y simultáneamente la posibilidad de que la marca pertenezca *pro quota* a varias personas, en el sentido de que la cesión a terceros del uso exclusivo de la marca común, a título gratuito y por tiempo indefinido, puede decidirse por mayoría de los cotitulares o, por el contrario, se requiere a tal efecto la unanimidad?

2) ¿Desde la segunda de estas perspectivas, en el caso de marcas nacionales y de la Unión pertenecientes *pro indiviso* a varias personas, es conforme a los principios de derecho de la Unión una interpretación que determine la imposibilidad de que uno de los cotitulares de la marca cuyo uso se haya cedido a terceros por decisión unánime, a título gratuito y por tiempo indefinido, ejerza unilateralmente el derecho de desistimiento de tal decisión o, por el contrario, debe considerarse conforme a los principios de derecho de la Unión una interpretación opuesta, que excluya que un cotitular esté vinculado de manera perpetua a la decisión adoptada originalmente, de modo que pueda desvincularse de ella, con los consiguientes efectos sobre el acto de cesión?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

23 SW, CQ y ET cuestionan la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial, basándose en que, en la medida en que el contrato de licencia fue celebrado por unanimidad por los cotitulares de las marcas controvertidas, no es pertinente saber si la mayoría bastaba para tomar tal decisión. Por su parte, Legea alega que la petición de decisión prejudicial es inadmisible, puesto que los requisitos de formación del consentimiento de los cotitulares de una marca, tanto para conceder una licencia de uso por un tercero como para resolverla, no se rigen por el Derecho de la Unión.

24 Es preciso recordar que, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Asimismo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (sentencia de 6 de octubre de 2022, Contship Italia, C-433/21 y C-434/21, EU:C:2022:760, apartado 23).

25 El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 3 de junio de 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, apartados 46 y jurisprudencia citada).

26 En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto de manera suficientemente clara el contexto jurídico y fáctico y las razones que le han llevado a preguntarse sobre la interpretación de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión que considera necesaria para poder dictar sentencia. No resulta evidente que la interpretación solicitada carezca de relación con el litigio principal o que el problema planteado tenga carácter hipotético.

27 Esta conclusión no se ve desvirtuada por la alegación formulada por Legea, ya que la cuestión de si el Derecho de la Unión regula los requisitos de adopción de la decisión de conceder una licencia de uso de una marca por los cotitulares de esta se engloba en el examen sobre el fondo de las cuestiones prejudiciales. Además, contrariamente a lo que alegan SW, CQ y ET, la primera cuestión prejudicial es pertinente para la solución del litigio principal, en la medida en que, si la mayoría de los cotitulares basta para tomar la decisión de conceder una licencia de uso de una marca, la revocación, por un cotitular minoritario, del consentimiento que había dado inicialmente a la concesión de tal licencia podría, en cualquier caso, quedar sin consecuencias.

28 De ello resulta que la petición de decisión prejudicial es admisible.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

29 Con carácter preliminar, procede señalar que, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, este está comprendido, por lo que respecta a las marcas de la Unión, en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 40/94 y, por lo que respecta a las marcas nacionales, en el de la Directiva 89/104. Las disposiciones de los artículos 9 y 25 del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10 de la Directiva 2015/2436, a las que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, se corresponden con las que figuraban, respectivamente, en los artículos 9 y 22 del Reglamento n.º 40/94 y en el artículo 5 de la Directiva 89/104. Por consiguiente, procede reformular las cuestiones planteadas refiriéndose a dichas disposiciones.

30 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 89/104 y el Reglamento n.º 40/94 deben interpretarse en el sentido de que la concesión o la resolución de una licencia de uso de una marca nacional o de una marca de la Unión que cuenta con varios copropietarios requiere una decisión adoptada por unanimidad de los cotitulares o por mayoría de estos.

31 Procede recordar que, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 89/104 y al artículo 9 del Reglamento n.º 40/94, la marca confiere a su titular un derecho exclusivo. El artículo 5 de dicho Reglamento precisa que podrán ser titulares de marcas de la Unión las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público.

32 Además, del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 se desprende que tanto la marca nacional como la marca de la Unión podrán ser objeto de licencias, exclusivas o no exclusivas, para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales estén registradas.

33 De los artículos 16, apartado 3, y 21, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94, que se refieren, respectivamente, a los «cotitulares» y a los «copropietarios» de una marca de la Unión, se desprende que tal marca puede pertenecer a varias personas.

34 Si bien es cierto que la Directiva 89/104 no se refiere a la copropiedad de una marca nacional, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 47 y 48 de sus conclusiones, esta omisión no significa que se excluya la copropiedad de dicha marca, sino que esta se rige por el Derecho nacional, en el que se enmarcan las modalidades de ejercicio, por parte de los cotitulares, de los derechos conferidos por la marca, incluido el de decidir la concesión o la resolución de una licencia de uso de esta.

35 Por lo demás, como se desprende de los considerandos tercero y sexto de la Directiva 89/104, si bien esta Primera Directiva tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el fin de eliminar las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios, no persigue la aproximación total de dichas legislaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, apartado 33).

36 En cuanto al Reglamento n.º 40/94, este, aun reconociendo la copropiedad de una marca de la Unión, no contiene ninguna disposición que regule las condiciones del ejercicio, por parte de los cotitulares de tal marca, de los derechos conferidos por esta, incluido el de decidir la concesión o la resolución de una licencia de uso.

37 Pues bien, del artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 se desprende que la marca de la Unión, como objeto de propiedad, se considerará una marca nacional registrada en el Estado miembro determinado según las reglas previstas en dicho artículo. De ello se deduce que, a falta de disposición de dicho Reglamento que regule las modalidades de la adopción, por parte de los cotitulares de una marca de la Unión, de la decisión de conceder o de resolver una licencia de uso de esta, tales modalidades se rigen por el Derecho de ese Estado miembro.

38 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que la Directiva 89/104 y el Reglamento n.º 40/94 deben interpretarse en el sentido de que corresponde al Derecho nacional aplicable determinar si la concesión o la resolución de una licencia de uso de una marca nacional o de una marca de la Unión que cuenta con varios copropietarios requiere una decisión adoptada por unanimidad de los cotitulares o por mayoría de ellos.

Segunda cuestión prejudicial

39 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.

Costas

40 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:

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, y el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,

deben interpretarse en el sentido de que

corresponde al Derecho nacional aplicable determinar si la concesión o la resolución de una licencia de uso de una marca nacional o de una marca de la Unión Europea que cuenta con varios copropietarios requiere una decisión adoptada por unanimidad de los cotitulares o por mayoría de ellos.

Firmas