Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MELCHIOR WATHELET
presentadas el 17 de diciembre de 2015 [1]

Asunto C-163/15

Youssef Hassan
contra
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf, Alemania)]

«Remisión prejudicial — Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 207/2009 — Artículo 23 — Licencia — Registro de marcas comunitarias — Derecho del licenciatario a ejercitar una acción por violación pese a la falta de inscripción de la licencia en el registro de marcas comunitarias»

I. **Introducción**

1. La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. [2]

2. Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Hassan y Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Breiding»), en relación con una acción por violación de una marca comunitaria, ejercitada por Breiding contra el Sr. Hassan.

II. **Marco normativo**

3. El considerando 11 del Reglamento nº 207/2009 tiene el siguiente tenor:

«La marca comunitaria debe tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe. La marca debe poderse ceder, siempre que esté a salvo la necesidad superior de no inducir a error al público debido a la cesión. Además, debe poder darse como garantía a un tercero o ser objeto de licencias.»

4. El artículo 17 de este Reglamento, titulado «Cesión», establece:

«1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

1 — Lengua original: francés.

2 — DO L 78, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento».

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

[...]

5. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará.

6. Mientras la cesión no se halle inscrita en el registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria.

[...].»

5. Con arreglo al artículo 19 de dicho Reglamento, titulado «Derechos reales»:

«1. La marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el Registro y se publicarán.»

6. El artículo 22 de este mismo Reglamento, titulado «Licencia», dispone:

«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.

[...]

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4. En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

5. A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará.»

7. El artículo 23 del Reglamento, titulado «Oponibilidad frente a terceros», establece:

«1. Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.

2. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la persona que adquiera la marca comunitaria o un derecho sobre la marca comunitaria por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal.

[...].»

III. **Hechos del litigio principal y petición de decisión prejudicial**

8. Desde el 2 de enero de 2011, Breiding es titular de una licencia, no inscrita en el registro de marcas comunitarias (en lo sucesivo, «registro»), relativa a la marca denominativa comunitaria ARKTIS, solicitada el 15 de agosto de 2002 y registrada el 11 de febrero de 2004 con el número CTM 002818680, cuyo titular es KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società y que se aplica, en particular, a ropa de cama y cubrecamas. El contrato de licencia establece que Breiding deberá ejercitar en su propio nombre las acciones por violación de la marca.

9. El Sr. Hassan es el administrador de OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, que, el 1 de mayo de 2010, adquirió la empresa unipersonal que explotaba. El 27 de octubre de 2009 y el 30 de octubre de 2012 respectivamente, estas empresas pusieron a la venta en el sitio web «schoene-traeume.de» diversos edredones de plumas con las denominaciones «Arktis 90», «Arktis 90 HS» e «innoBETT selection Arktis».

10. Tras los hechos que tuvieron lugar en el año 2009, la sociedad licenciataria en aquel momento remitió un escrito de requerimiento al Sr. Hassan, quien, el 3 de febrero de 2010, suscribió un documento denominado «declaración de cesación», por el que se comprometía a abstenerse de utilizar la denominación Arktis para la ropa de cama, bajo pena de una sanción contractual que el licenciatario determinaría a su libre apreciación.

11. En consecuencia, tras los hechos ocurridos en el año 2012, Breiding presentó una demanda ante el Landgericht (Tribunal regional) competente. Éste declaró la validez de dicho acuerdo, ordenó al Sr. Hassan facilitar información y retirar los productos falsificados para su destrucción y lo condenó al pago de una indemnización.

12. El Sr. Hassan interpuso un recurso contra esta decisión ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf), que considera que la estimación del recurso depende de si Breiding, que, según el contrato de licencia, dispone del consentimiento del titular de la marca exigido por el artículo 22, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, puede ejercitar una acción por violación de dicha marca aunque no esté inscrita como licenciataria de la misma en el registro.

13. La respuesta a la cuestión depende de la interpretación del artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento. Por albergar dudas a este respecto, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento], al ejercicio de derechos por violación de una marca comunitaria por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro [...]?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento] a una práctica jurídica nacional conforme a la cual el licenciatario puede ejercitar por representación los derechos del titular de la marca contra el infractor?»

IV. **Procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

14. Han presentado observaciones escritas Breiding, los Gobiernos alemán y polaco y la Comisión Europea. Al finalizar la fase escrita del procedimiento, el Tribunal de Justicia estimó que disponía de información suficiente para resolver sin celebrar una vista oral, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

V. **Análisis**

15. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, en virtud del cual los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el registro, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el licenciatario pueda ejercitar una acción por violación de la marca objeto de la licencia si esta última no está inscrita en el registro.

16. En primer lugar, procede señalar que todas las partes que han presentado observaciones escritas dan una respuesta negativa a esta cuestión. Comparto esta conclusión. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.[3] Pues bien, en el presente asunto, tanto el contexto en el que se inscribe el artículo 23, apartado 1, del Reglamento, como su finalidad, me llevan a pensar que esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una licencia pueda ejercitar una acción por violación de la marca objeto de la licencia si esta última no está inscrita en el registro.

17. Dado que considero que debe darse una respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, no abordaré la segunda cuestión prejudicial planteada.

A. *Interpretación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento a la luz del contexto*

18. Con arreglo al artículo 23, apartado 1, primera frase del Reglamento, «los *actos jurídicos* relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro».[4]

19. Por tanto, resulta esencial determinar los actos jurídicos contemplados en dichas disposiciones con objeto de establecer si está incluida la acción por violación de la marca.

20. Los actos jurídicos previstos en el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento son la cesión de la marca comunitaria (artículo 17), la pignoración o la constitución de otros derechos reales sobre la marca (artículo 19) y la *concesión* de una licencia (artículo 22).

21. Estos distintos actos, «relativos a la marca comunitaria» según lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, presentan la característica común de que tienen por objeto o efecto crear o ceder un derecho real sobre la marca.

3 — Véanse, en particular, las sentencias Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750), apartado 24; Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742), apartado 13; Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862), apartado 34, y Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474), apartado 35.

4 — La cursiva es mía.

22. Esta característica común está en consonancia con el título de la sección en la que figura el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento. En efecto, se trata de la sección 4 del título II, titulada «La marca comunitaria como *objeto de propiedad*». [5]

23. Por consiguiente, comparto el análisis del Gobierno alemán según el cual el concepto de «acto jurídico», en el sentido del artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, solo se refiere a la *constitución* de un derecho sobre la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad. En consecuencia, dicho concepto no comprende el ejercicio del derecho de un licenciatario a emprender una acción por violación con fundamento en el artículo 22, apartado 3, del citado Reglamento.

24. Esta interpretación se ve también respaldada por la diferencia que se atribuye a la inscripción en el registro según se trate de una cesión o, por el contrario, de un derecho real o una licencia.

25. En efecto, si bien cada uno de los artículos citados en el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 207/2009 prevé que «a instancia de parte [...] se inscribirá[n] en el registro y se publicará[n]» la cesión, los derechos reales contemplados en el artículo 19, apartado 1, la concesión o la transferencia de una licencia, [6] únicamente el artículo 17, apartado 6, del Reglamento supedita la posibilidad de ejercer los derechos que se derivan de la cesión a su inscripción en el registro.

26. Si el legislador de la Unión Europea hubiera pretendido imponer como requisito para el ejercicio de los derechos derivados de una pignoración o de una licencia la inscripción previa en el registro, necesariamente lo habría especificado en cada uno de los artículos correspondientes. En efecto, afirmar que esta especificación resulta inútil a la luz del artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, haría superfluo el artículo 17, apartado 6, del referido Reglamento y, de igual modo, le privaría de utilidad. Pues bien, entre una interpretación con pleno sentido y una interpretación carente de utilidad alguna, es preciso optar por la primera.

27. Por último, en particular, el artículo 22, apartado 3, del Reglamento autoriza expresamente el ejercicio de una acción por violación de una marca comunitaria por parte del licenciatario, supeditando dicho ejercicio al único requisito de que el licenciatario haya obtenido el consentimiento del titular de la marca [7] y sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia. Si el registro previo de la licencia fuese un requisito necesario para la admisibilidad de una acción por violación ejercida por el licenciatario, este requisito debería, al no constar de forma general para todos los derechos derivados de la licencia en un apartado distinto, figurar en la disposición que trata de esta cuestión, a saber, el artículo 22, apartado 3, del Reglamento.

28. Por consiguiente, considero que el análisis del artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento a la luz del contexto lleva a interpretar esta disposición en el sentido de que no supedita el derecho del licenciatario a ejercitar una acción por violación a la inscripción previa de la licencia en el registro.

29. La finalidad de la vinculación entre la oponibilidad frente a terceros y la inscripción en el registro confirma esta interpretación.

5 — La cursiva es mía.

6 — Véase el artículo 17, apartado 5, del Reglamento para la cesión, el artículo 19, apartado 2, para la garantía y otros derechos reales, y el artículo 22, apartado 5, para la licencia.

7 — Este requisito no es absoluto en sí mismo, dado que el artículo 22, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 207/2009 prevé que «el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado».

B. *Interpretación teleológica del artículo 23, apartado 1, del Reglamento*

30. El artículo 23, apartado 1, del Reglamento se compone de dos frases. Por tanto, no puede entenderse ninguna de ellas sin tener en cuenta la otra.

31. Pues bien, aunque el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento dispone que «los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro», la segunda frase de esta disposición establece que «sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos».

32. De esta precisión se desprende que la finalidad del artículo 23, apartado 1, del Reglamento es proteger a la persona que adquiere de *buena fe* derechos sobre la marca comunitaria. En efecto, los actos previstos en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento podrán oponerse a los terceros que hayan adquirido derechos sobre esta misma marca *teniendo conocimiento de los mismos*, con independencia de su inscripción en el registro.

33. Por tanto, la vinculación entre la oponibilidad frente a terceros y la inscripción en el registro persigue fundamentalmente proteger a aquellos que han adquirido de buena fe derechos sobre la marca. En otras palabras, el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no regula los efectos de los actos definidos en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento respecto de las personas que no han adquirido ningún derecho sobre la marca, pero que vulneran estos derechos en el marco de sus actividades.

34. Pues bien, por definición, el infractor no ha adquirido ningún derecho sobre la marca. Dicho tercero, retomando la terminología del artículo 23, apartado 1, del Reglamento, no se ha convertido en titular de buena fe de ningún derecho sobre la marca comunitaria. En consecuencia, el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no es aplicable.

35. La interpretación opuesta conduciría a la situación paradójica de que el infractor de mala fe pudiese invocar en su beneficio, frente al titular de la licencia, el artículo 23, apartado 1, del Reglamento para oponerse a la acción por violación. Esta paradoja se pone de manifiesto especialmente en los hechos que dieron lugar al litigio principal. Al comprometerse expresamente en la declaración de cesación firmada el 3 de febrero de 2010 a no utilizar la marca controvertida, el Sr. Hassan tenía pleno conocimiento de la existencia de la licencia.

36. Por otra parte, soy receptivo, a este respecto, al argumento del Gobierno polaco en virtud del cual la norma así interpretada garantiza la seguridad jurídica. En efecto, ésta permite al adquirente de buena fe obtener los derechos sobre la marca comunitaria sin las cargas derivadas de la licencia concedida anteriormente. En cambio, el acto anterior desplegará sus efectos frente al adquirente posterior si éste tuviera conocimiento del mismo y, sobre todo, en caso de inscripción en el registro, ya que, en este caso, el adquirente podía tener conocimiento de ello fácilmente.

37. Por consiguiente, del conjunto de estas consideraciones se desprende que considerar que la inscripción en el registro es una formalidad cuya omisión permite al infractor oponer una excepción de inadmisibilidad a la acción por violación del licenciatario contraviene la finalidad perseguida por la inscripción.

38. De ello se deduce que no procede responder a la segunda cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf), dado que solo se ha formulado en caso de que se conteste afirmativamente a la primera cuestión prejudicial. Por otra parte, es preciso señalar que únicamente Breiding ha estimado oportuno exponer alegaciones a este respecto.

VI. **Conclusión**

39. Habida cuenta del contexto en el que está integrado el artículo 23, apartado 1, del Reglamento y la finalidad que persigue, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf) del siguiente modo:

«1) El artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria no se opone a que el titular de una licencia que no está inscrita en el registro de marcas comunitarias ejercite una acción por violación de una marca comunitaria.

2) Dado que solo se ha planteado en caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.»