Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 4 de febrero de 2016 *

«Procedimiento 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»

En el asunto C-163/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 31 de marzo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de abril de 2015, en el procedimiento entre

Youssef Hassan

y

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

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

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, por la Sra. K. Schulze Horn, Rechtsanwältin;

— en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;

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

— en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y el Sr. T. Scharf, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de diciembre de 2015;

* Lengua de procedimiento: alemán.

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).

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.

Marco jurídico

3 El considerando 11 del Reglamento expone:

«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 del Reglamento, titulado «Cesión», dispone lo siguiente:

«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.

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 del Reglamento, titulado «Licencia», establece:

«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.

[...]»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales.

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 por 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 internet «schoene-traeume.de» diversos edredones de plumas con las denominaciones «Arktis 90», «Arktis 90 HS» e «innoBETT selection Arktis».

10 A raíz de las primeras ofertas y de un requerimiento realizado por la sociedad que en aquel momento era titular de una licencia sobre la marca ARKTIS, el Sr. Hassan suscribió el 3 de febrero de 2010 un documento denominado «declaración de cesación», por el que se comprometía a abstenerse de utilizar el signo «Arktis» para la ropa de cama, bajo pena de una sanción contractual que el licenciatario determinaría a su libre apreciación.

11 El órgano jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de Breiding 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 resolución ante el órgano jurisdiccional remitente, el cual considera que la estimación del recurso depende de si Breiding, quien, según el contrato de licencia, dispone del consentimiento del titular de la marca exigido por el artículo 22, apartado 3, del Reglamento, puede ejercitar una acción por violación de dicha marca aunque la licencia no esté inscrita en el Registro.

13 Ese órgano jurisdiccional indica que, en una resolución anterior, apreció que el artículo 23, apartado 1, frase primera, del Reglamento, únicamente es aplicable al supuesto de adquisición de buena fe. Observa que, ciertamente, una interpretación meramente literal de esa disposición, que enuncia en términos generales que los actos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro, podría llevar a incluir dentro de esos actos las acciones por violación de marca ejercitadas por el licenciatario. No obstante, considera que, dado que la segunda frase de ese apartado 1 y el apartado siguiente únicamente se refieren al supuesto de una adquisición de buena fe, una interpretación sistemática de tal disposición lleva a estimar que ese criterio es también aplicable a la primera frase.

14 El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que un tribunal español consideró, sin embargo, que el licenciatario sólo puede actuar frente a terceros tras la inscripción de la licencia en el Registro.

15 Asimismo, expone que, si procede considerar que el ejercicio de los derechos del licenciatario está supeditado a una inscripción de la licencia en el Registro, se plantea entonces la cuestión de si el licenciatario no inscrito puede ejercitar en su propio nombre, mediante representación, los derechos del titular de la marca, lo cual permite el Derecho alemán en determinadas condiciones que se cumplen en el presente caso.

16 En este contexto, 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?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

17 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia si esta última no ha sido inscrita en el Registro.

18 Resulta de la primera frase del apartado 1 del artículo 23 del Reglamento, según la cual «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», que los actos jurídicos concernidos son la cesión de la marca comunitaria, la constitución de derechos reales sobre la misma y la concesión de licencia. Leída aisladamente, esta frase podría interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede, si la licencia no se ha inscrito en el Registro, hacer valer los derechos conferidos por la misma frente a terceros, incluido quien falsifique la marca.

19 Procede, no obstante, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, tener en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, apartado 13, y Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, apartado 35 y jurisprudencia citada).

20 Por lo que se refiere al contexto en el que se enmarca el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, debe observarse, antes que nada, que la segunda frase de ese apartado introduce un matiz a la regla establecida en esa primera frase por lo que se refiere a los «terceros que hubieren adquirido derechos» sobre la marca después de la fecha del acto jurídico en cuestión, pero que tenían conocimiento de éste en el momento de adquirir esos derechos. El apartado 2 de ese artículo 23 establece, por su parte, una excepción a esta regla respecto de una «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. De este modo, una interpretación tanto literal como sistemática del artículo 23, apartados 1 y 2, del Reglamento sustenta la tesis de que éste, en su conjunto, pretende regular la posibilidad de oponer los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento frente a terceros que tienen o que pueden tener derechos sobre la marca comunitaria.

21 Interesa destacar a continuación que la sección 4 del título II del Reglamento, en la que figura su artículo 23, lleva por rúbrica «La marca comunitaria como objeto de propiedad». De este modo, el conjunto de los artículos de esta sección contienen disposiciones relacionadas con la marca comunitaria como objeto de propiedad. Así sucede con artículos 17, 19 y 22 del Reglamento, tal como también se desprende de su considerando 11. Como señaló el Abogado General en el punto 21 de sus conclusiones, estos últimos artículos guardan relación con actos que tienen la característica común de tener por objeto o efecto crear o ceder un derecho sobre la marca.

22 Por último, debe tenerse presente que, en el artículo 22, apartado 3, primera frase, del Reglamento, el derecho del licenciatario de iniciar un procedimiento por falsificación de una marca comunitaria sólo está supeditado, sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, al consentimiento del titular de ésta.

23 Es preciso indicar que, según el artículo 22, apartado 5, del Reglamento, la inscripción en el Registro de la licencia será realizada a instancia de parte. No obstante, este artículo, al igual que el artículo 19 del Reglamento, no contiene una disposición análoga a la del artículo 17, apartado 6, del Reglamento, según el cual «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».

24 Además, el artículo 17, apartado 6, del Reglamento quedaría privado de utilidad si el artículo 23, apartado 1, del mismo debiera interpretarse en el sentido de que impide prevalerse frente a cualquier tercero del conjunto de los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento mientras no se inscriban en el Registro.

25 Por lo que se refiere a la finalidad de la regla enunciada en el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, debe considerarse que, habida cuenta de lo señalado en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia, el hecho de que no puedan oponerse frente a terceros los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento que no se hayan inscrito en el Registro

tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad. De lo anterior se desprende que el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos conferidos por la marca comunitaria.

26 A la luz del conjunto de las anteriores consideraciones, debe responderse a la primera cuestión que el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro.

27 A la vista de esta respuesta, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.

Costas

28 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. 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 Séptima) declara:

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 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro.

Firmas