

**Asunto C-684/19**

**Petición de decisión prejudicial**

**Fecha de presentación:**

17 de septiembre de 2019

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)

**Fecha de la resolución de remisión:**

9 de septiembre de 2019

**Parte recurrente:**

mk advokaten GbR

**Parte recurrida:**

MBK Rechtsanwälte GbR

---

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL DE LO CIVIL Y PENAL DE DÜSSELDORF)**

**RESOLUCIÓN**

En el litigio entre

mk advokaten GbR, [*omissis*] Kleve,

deudora y recurrente,

[*omissis*]

y

MBK Rechtsanwälte GbR, [*omissis*] Mönchengladbach,

acreedora y recurrida,

[*omissis*]

la Sala Vigésima de lo Civil del Oberlandesgericht Düsseldorf [*omissis*], el 9 de septiembre de 2019,

ha resuelto:

I.

Suspender el procedimiento.

II.

El Oberlandesgericht Düsseldorf remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea [la siguiente cuestión prejudicial] relativa a la interpretación 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 2008, L 299, p. 25):

«¿Efectúa un uso de una marca a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 un tercero que es mencionado en una publicación que contiene un sitio web donde figura un signo idéntico a dicha marca, si él mismo no ha realizado la publicación, sino que ha sido tomada por el operador del sitio web de otra publicación realizada por el tercero de tal forma que se violaba la marca?»

#### Fundamentos

I.

- 1 La acreedora, una sociedad de abogados, se presenta con el nombre de «MBK Rechtsanwälte»; además, es titular de la marca denominativa alemana 30 2014 035 913, «MBK Rechtsanwälte», registrada, en particular, para «servicios de asesoramiento en litigios; servicios de asesoramiento en cuestiones jurídicas; servicios de abogacía; servicios».
- 2 La deudora, establecida en Kleve (Baja Renania), también una sociedad de abogados, durante un tiempo se presentó con el nombre de «mbk rechtsanwälte» o «mbk advokaten». Ello fue considerado por la acreedora una violación de su denominación comercial y de su marca, y obtuvo una sentencia declarativa firme del Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) fechada el 17 de octubre de 2016 por la cual se prohibió a la deudora, bajo apercibimiento de medidas coercitivas, que ofreciese servicios jurídicos en el tráfico económico usando el signo «mbk».
- 3 Posteriormente, la acreedora comprobó que, a pesar de la sentencia declarativa firme, al buscar en google.de la cadena «mbk Rechtsanwälte», seguían apareciendo varios resultados que hacían referencia a la deudora. En concreto, se trataba de una entrada en «kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com» y de la

plataforma de valoraciones «cylex.de». La deudora se defendió alegando que ella no había encargado dichas publicaciones, sino que únicamente había encargado, bajo la denominación «mbk Rechtsanwälte», la publicación de una entrada en la guía telefónica «Das Örtliche» (que se encuentra también en Internet), desde la cual se habían copiado, sin su conocimiento y voluntad, dichas entradas a páginas web de terceros. Afirma que había suprimido inmediatamente la entrada en «Das Örtliche» y que no estaba obligada a más.

- 4 El Landgericht, de conformidad con una petición de la acreedora presentada con arreglo al artículo 890, apartado 1, de la Zivilprozessordnung (Ley de enjuiciamiento civil), impuso a la deudora una multa coercitiva por medio de la resolución recurrida. En su motivación argumentó que la sentencia no solo obligaba a la deudora a cancelar la entrada encargada por ella misma, sino también todas las entradas que contuviesen la marca impugnada en los índices habituales del sector en Internet, pues también se beneficiaba económicamente de ellas y se basaban en una entrada encargada directamente por la deudora.
- 5 Contra dicha resolución se dirige el «recurso inmediato» («sofortige Beschwerde») interpuesto por la deudora.

## II.

- 6 La resolución depende de la interpretación que se haga del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (aplicable aún *ratione temporis*).
- 7
  1. La acreedora no ha reclamado solamente los derechos derivados de su marca, sino primordialmente los derivados de su denominación comercial. Sin embargo, al contrario que las marcas registradas, la denominación comercial no está regulada por el Derecho de la Unión. En cualquier caso, por lo que respecta al problema que aquí se plantea, en el Derecho nacional rigen normas idénticas para las marcas y para los nombres comerciales, y han de ser necesariamente interpretadas de la misma forma.
- 8 El artículo 14, apartado 2, de la Markengesetz (Ley de marcas) tiene el siguiente tenor:
 

«Se prohíbe a cualquier tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, en el tráfico económico:

  - 1) El uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esta haya sido registrada.
  - 2) El uso 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.»

El artículo 15, apartado 2, de la referida Ley está redactado en los siguientes términos:

«Se prohíbe a terceros utilizar sin autorización, en el tráfico económico, la denominación comercial o un signo similar de modo que puede dar lugar a una confusión con la denominación protegida.»

El artículo 890, apartado 1, primera frase, de la Ley de enjuiciamiento civil establece:

«En caso de que el deudor incumpla su obligación de no hacer [...], será condenador por el juez de primera instancia, previa solicitud del acreedor, al pago de una multa coercitiva [...].»

- 9 2. Si un deudor ha violado la marca o la denominación comercial de un tercero mediante la (primera) publicación de una entrada en Internet, no solo está obligado a cancelar esa entrada. Con arreglo a reiterada jurisprudencia de los tribunales alemanes [*omissis*] también está obligado a indagar en Internet, por medio de los buscadores habituales, si los sitios web de terceros han copiado dicha entrada, aunque sea sin el consentimiento del deudor, y en tal caso debe, al menos, intentar efectivamente que se supriman las correspondientes entradas. Se justifica esta interpretación con el argumento de que estas entradas sucesivas se basan en la primera entrada ilícita del deudor y de que, además, este se ha beneficiado económicamente de ellas. Por lo tanto, según dicha jurisprudencia, el riesgo de que las entradas sean copiadas, incluso sin que exista una petición en ese sentido, por otros sitios web no lo ha de asumir el que sufre la infracción, sino el que la comete, y, por lo tanto, es este quien debe cargar también con los gastos y las molestias asociadas a la eliminación. Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, la Sala debería desestimar el recurso inmediato.
- 10 No está claro si esto es compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia respecto a las marcas. En su sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), el Tribunal de Justicia declaró que la publicación de entradas sucesivas no constituye un uso en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95. En la motivación de la sentencia expuso que un uso implica un comportamiento activo y que las actuaciones de terceros no se pueden imputar a quien simplemente realizó una primera publicación de una entrada en un determinado sitio web.
- 11 Si se aplica esta jurisprudencia al presente caso, la Sala deberá modificar la resolución del Landgericht y desestimar la petición de multa coercitiva.
- 12 En Alemania apenas se ha debatido sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia. Esta Sala alberga dudas acerca de si las consideraciones del Tribunal de Justicia solo son válidas para la situación especial de aquel asunto, en que la primera publicación inicialmente había sido lícita (debido al consentimiento del titular de la marca en virtud de una colaboración que existía entonces entre las partes) y solo a raíz de un acontecimiento posterior (la conclusión de dicha

cooperación y, por tanto, del consentimiento) devino ilícita. En cambio, la primera publicación efectuada en este caso por la deudora constituyó desde el primer momento una violación de los derechos de la acreedora.

[*omissis*]

DOCUMENTO DE TRABAJO