

**Asunto C-466/20****Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

25 de septiembre de 2020

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania)

**Fecha de la resolución de remisión:**

23 de julio de 2020

**Parte demandante y recurrente en casación:**

HEITEC AG

**Partes demandadas y recurridas en casación:**

HEITECH Promotion GmbH

RW

**Objeto del procedimiento principal**

Marca de la Unión — Uso por terceros — Prescripción del derecho exclusivo del titular de la marca por tolerancia— Requisitos que deben concurrir para excluir la tolerancia — Plazo

**Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial**

Interpretación del Derecho de la Unión, artículo 267 TFUE

**Cuestiones prejudiciales**

- 1) ¿Puede excluirse la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 no solo por la

- interposición de un recurso ante una autoridad administrativa o judicial, sino también por algún acto realizado sin que intervenga ninguna autoridad administrativa o judicial?
- 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Un requerimiento mediante el cual el titular del signo anterior exige al titular del signo posterior, antes de iniciar un procedimiento judicial, que cese en el uso del signo y que se comprometa a pagar una pena contractual en caso de contravención constituye un acto que excluye la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009?
  - 3) Para el cómputo del período de tolerancia quinquenal previsto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como en el artículo 54, apartados 1 y 2, y en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en el caso de un recurso judicial, ¿es determinante el momento de la interposición del recurso ante un órgano jurisdiccional o el momento en que se notifica dicho recurso a la parte contraria? ¿Tiene alguna relevancia, en este contexto, que se retrase la notificación del recurso a la parte contraria por causa imputable al titular de la marca anterior hasta un momento posterior al de la expiración del plazo de cinco años?
  - 4) ¿La prescripción que contempla el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como el artículo 54, apartados 1 y 2, y el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, además del derecho de cesación de uso, alcanza también a las eventuales acciones subsiguientes en materia de Derecho de marcas, en particular, a las acciones de indemnización de daños y perjuicios, de difusión y de destrucción?

### **Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas**

Artículo 9, apartados 1 y 2, 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), así como los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del 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)

### **Disposiciones de Derecho nacional invocadas**

Artículos 125b, núm. 2, 18, 19 y 21, apartados 1 y 2, de la Markengesetz (Ley alemana de marcas; en lo sucesivo, «MarkenG»)

## Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 La demandante es titular de la marca denominativa de la Unión «HEITEC», solicitada el 18 de marzo de 1998 y registrada el 4 de julio de 2005 con una antigüedad de 13 de julio de 1991. La demandante interpuso un recurso contra la anulación de dicha marca por falta de uso declarada en la resolución de 5 de junio de 2018 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «EUIPO»). El recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso de 23 de abril de 2019 está pendiente ante el Tribunal General de la Unión Europea (asunto T-520/19).
- 2 La demandada n.º 1, cuyo administrador es el demandado n.º 2, fue inscrita en el registro mercantil el 16 de abril de 2003 con la razón social HEITECH Promotion GmbH y usa desde entonces dicha denominación social. Es titular de la marca denominativa y figurativa alemana «HEITECH PROMOTION», solicitada el 17 de septiembre de 2002 y registrada el 4 de febrero de 2003, que utiliza al menos desde el 29 de noviembre de 2004, y de la marca denominativa y figurativa de la Unión «HEITECH», solicitada el 6 de febrero de 2008 y registrada el 20 de noviembre de 2008, que utiliza al menos desde el 6 de mayo de 2009.
- 3 Mediante escrito de 29 de noviembre de 2004, la demandada n.º 1 consultó a los representantes de la demandante si estaban dispuestos a celebrar un acuerdo sobre coexistencia y derechos anteriores.
- 4 A raíz de un escrito de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 7 de julio de 2008, la demandante supo de la solicitud de registro de la marca de la Unión «HEITECH» de la demandada n.º 1. Mediante escrito de 22 de abril de 2009, la demandante envió a la demandada n.º 1 un requerimiento relativo al uso del signo empresarial distintivo y de la marca «HEITECH». En su respuesta del 6 de mayo de 2009, la demandada n.º 1 propuso de nuevo la celebración de un acuerdo sobre coexistencia y derechos anteriores.
- 5 El 31 de diciembre de 2012, el escrito de demanda fechado el 15 de diciembre de 2012 tuvo entrada por fax en el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Nuremberg-Fürth). El 12 de marzo de 2013, el Landgericht advirtió al representante de la demandante que no se había abonado ningún anticipo de las costas procesales ni se habían presentado los originales del escrito de demanda.
- 6 El 30 de diciembre de 2013, el Landgericht recibió un escrito de los representantes de la demandante, fechado el 12 de diciembre de 2013 y acompañado de un cheque cruzado para las costas procesales, así como un nuevo escrito de demanda fechado el 4 de octubre de 2013. El 14 de enero de 2014, el Landgericht advirtió a la demandante que también el escrito de demanda del 15 de diciembre de 2012 debía ser notificado, solicitando de nuevo la presentación de documentos originales para el tribunal y la parte demandada. Dichos originales fueron recibidos en el tribunal el 22 de febrero de 2014. El 24 de febrero de 2014, dicho

órgano jurisdiccional advirtió a la demandante que las pretensiones que figuraban en los originales del escrito de demanda recibido el 22 de febrero de 2014 no se ajustaban a las pretensiones del escrito de demanda presentado el 31 de diciembre de 2012 por fax. La demandante volvió a enviar los originales mediante un escrito que tuvo entrada el 21 de mayo de 2014. El 16 de mayo de 2014, el órgano jurisdiccional ya había iniciado el procedimiento escrito previo y había dispuesto que se notificaran las copias efectuadas por el tribunal del escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012, presentada vía fax. Dicha notificación tuvo lugar el 23 de mayo de 2014.

- 7 La demandante solicita que la demandada n.º 1 sea condenada a cesar en la identificación de su actividad empresarial con la denominación «HEITECH Promotion GmbH» (pretensión I), en la colocación de los signos «HEITECH PROMOTION» o «HEITECH» en productos, en el ofrecimiento de productos y servicios con dichos signos, en el uso de dichos signos en documentos comerciales, en sitios de Internet o en la publicidad (pretensión II), en el uso o la cesión del dominio de Internet «heitech-promotion.de» utilizado con fines empresariales (pretensión III) y a que acepte la cancelación de su razón social en el registro mercantil (pretensión VII). Asimismo, la demandante formuló contra ambos demandados pretensiones de difusión, de daños y perjuicios, de destrucción y de pago de los gastos del requerimiento por importe de 2 667,60 euros más intereses (pretensiones IV, V, VI y VIII).
- 8 El Landgericht declaró que la demandante tenía derecho a obtener de la demandada n.º 1 el pago de gastos del requerimiento por importe de 1 353,80 euros, más intereses, y desestimó la demanda en todo lo demás. El recurso de apelación de la demandante no prosperó. Mediante su recurso de casación, cuya desestimación solicitan los demandados, la demandante insiste en sus pretensiones.

### **Breve exposición de los motivos de la petición de decisión prejudicial**

- 9 Por lo que se refiere al Derecho de la Unión, el éxito de la casación depende decisivamente de si los derechos por violación de su marca de la Unión [artículo 9, apartado 1, segunda frase, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 125b, número 2, así como los artículos 18 y 19 de la MarkenG], invocados por la demandante y considerados existentes por el órgano jurisdiccional remitente, han prescrito con arreglo al artículo 21, apartados 1 y 2, de la MarkenG y los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. En este contexto, se suscitan cuestiones relativas a la interpretación del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 10 El artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 dispone que el titular de una marca de la Unión que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión 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 de la Unión posterior se hubiera efectuado de mala fe.

- 11 Asimismo, el uso del signo posterior, en el sentido del artículo 21, apartados 1 y 2, de la MarkenG y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, requiere una utilización en el ámbito de la protección de este, dado que, en virtud de estas disposiciones, la prescripción solo puede producirse dentro del ámbito de protección del signo posterior, pero no para actos fuera de ese ámbito. Por lo tanto, una marca en su forma registrada debe utilizarse para identificar los productos y los servicios que ampara.
- 12 Según las apreciaciones del órgano jurisdiccional de apelación, al menos desde el 6 de mayo de 2009 la demandada n.º 1 ha hecho uso de sus marcas con la extensión de sus respectivos ámbitos de protección de un modo que se ajusta a las pretensiones formuladas.
- 13 La demandante también tenía conocimiento del uso del signo por la demandada n.º 1, condición necesaria para que se produzca la prescripción. En efecto, la demandante obtuvo dicho conocimiento en virtud del escrito de la demandada n.º 1, de 6 de mayo de 2009. No se ha demostrado que la demandada n.º 1 actuara con mala fe.
- 14 El órgano jurisdiccional remitente expone lo siguiente sobre las diferentes cuestiones prejudiciales:
- 15 Primera cuestión prejudicial: En cuanto a la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, resulta dudoso si puede excluirse la tolerancia no solo por la interposición de un recurso ante una autoridad administrativa o judicial sino también por algún acto realizado sin que intervenga ninguna una autoridad administrativa o judicial.
- 16 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva 89/104, el concepto de tolerancia, que no está definido en el Derecho codificado de la Unión, en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe interpretarse de manera uniforme. El Tribunal de Justicia también ha declarado que el verbo «tolerar» tiene varios significados en el lenguaje corriente, entre los que figuran «dejar subsistir» o «no impedir», de modo que se distingue así del «consentimiento», utilizado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, que debe manifestarse de modo que refleje con certeza la voluntad de renunciar a un derecho. La persona que tolera da muestras de pasividad, absteniéndose de tomar medidas que están a su alcance para poner remedio a una situación que conoce y que no necesariamente desea. El concepto de «tolerancia» implica que la persona que tolera permanece inactiva ante una situación a la que podría oponerse. Así pues, a efectos del artículo 9,

apartado 1, de la Directiva 89/104, el concepto de «tolerancia» debe interpretarse en el sentido de que no cabe considerar que el titular de una marca anterior haya tolerado el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca posterior idéntica a la suya, del que tenía conocimiento desde hace largo tiempo, si carecía de posibilidad alguna de oponerse a dicho uso (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, apartados 37 y 42 a 49).

- 17 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala una posible imprecisión en la versión alemana de dicha sentencia (apartado 49). En efecto, allí se indica que toda acción [extrajudicial] o judicial ejercitada por el titular de la marca anterior durante el período establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 tiene como consecuencia interrumpir el plazo de prescripción por tolerancia. Partiendo del sentido de los términos en alemán, las acciones extrajudiciales incluyen también un comportamiento que se produce sin intervención de una autoridad o de un órgano jurisdiccional. Pues bien, la versión de la lengua de procedimiento (inglés) tiene el siguiente tenor:

«[...] the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.»

- 18 Así pues, se trata de dilucidar si las medidas que impiden la tolerancia pueden incluir no solo toda acción ante una autoridad administrativa o judicial («administrative action or court action»), sino también un comportamiento que se produce sin la intervención de un órgano jurisdiccional o de una autoridad.
- 19 Segunda cuestión prejudicial: En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, procede esclarecer si un requerimiento mediante el cual el titular del signo anterior exige al titular del signo posterior, antes de iniciar un procedimiento judicial, que cese en el uso del signo y que se comprometa a pagar una pena contractual en caso de contravención, advirtiéndole de que en caso de no alcanzarse dicho compromiso emprenderá la vía judicial, constituye un comportamiento que excluye la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 20 Tercera cuestión prejudicial: Es preciso esclarecer si, para el cómputo del período de tolerancia quinquenal previsto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como en el artículo 54, apartados 1 y 2, y en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en el caso de una acción judicial, es determinante el momento de la interposición del recurso ante un órgano jurisdiccional o el de la notificación de dicho recurso a la parte contraria y si, en este contexto, tiene alguna relevancia que la notificación a la parte contraria se retrase, por causa imputable al titular de la marca anterior, más allá de la expiración del plazo de cinco años.

- 21 El Tribunal de Justicia ha declarado que toda acción administrativa o judicial ejercitada por el titular de la marca anterior durante el período establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 tiene como consecuencia interrumpir el plazo de prescripción por tolerancia (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, apartado 49). Por tanto, se plantea la cuestión de si el ejercicio de una acción se refiere a su recepción por el órgano jurisdiccional o a su recepción por la parte contraria y si, en este contexto, tiene alguna relevancia que la recepción de la acción por la parte contraria se retrase, por culpa del titular de la marca anterior, más allá de la expiración del plazo de cinco años.
- 22 El órgano jurisdiccional remitente considera que, después de haber cursado un requerimiento prejudicial sin éxito, el titular solamente impide la tolerancia si, de modo que no arroja dudas, ejerce judicialmente su derecho y, tras ver desestimada la demanda, también interpone recursos destinados a negar la tolerancia. Si no fuera así, el titular podría eludir la prescripción de sus derechos mediante la repetición de requerimientos cada cinco años. Por este motivo, en el caso de autos, las comunicaciones de la demandante posteriores al requerimiento y dirigidas a los demandados, indicando que insiste en ejercer sus derechos y que ha interpuesto demanda, podrían no ser suficientes para excluir la tolerancia.
- 23 Asimismo, según el órgano jurisdiccional remitente, en la presente situación, en la que, aunque el titular haya interpuesto la demanda ante el tribunal dentro de un plazo de cinco años a partir del requerimiento, a causa de un retraso culposo del titular no se produce el traslado de la demanda hasta después de expirar el plazo de cinco años, debe concluirse que existe tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 24 Cuarta cuestión prejudicial: Procede esclarecer a qué derechos del titular alcanza la prescripción del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 25 A tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y del artículo 54, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009, en caso de prescripción, el titular del signo anterior no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior ni «oponerse al uso de la misma». Por lo tanto, dicha disposición se refiere principalmente a derechos de cesación. No obstante, la opinión unánime de la doctrina alemana es que la prescripción también comprende los eventuales derechos subsiguientes, en virtud del Derecho de marcas, en materia de indemnización de daños y perjuicios, difusión y destrucción. Para el tribunal remitente, esta cuestión merece una respuesta afirmativa.