

**Asunto C-607/19**

**Petición de decisión prejudicial**

**Fecha de presentación:**

12 de agosto de 2019

**Órgano jurisdiccional remitente:**

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

**Fecha de la resolución de remisión:**

6 de junio de 2019

**Parte recurrente u otra denominación:**

Husqvarna AB

**Parte recurrida:**

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**RESOLUCIÓN**

I ZR 212/17

[*omissis*]

6 de junio de 2019

[*omissis*]

en el litigio entre

Husqvarna AB [*omissis*], Huskvarna, Suecia,

parte demandante, demandada reconvenzional y recurrente en  
casación,

[*omissis*]

y

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [*omissis*], Neckarsulm,

parte demandada, demandante reconvenional y recurrida en casación,

[*omissis*]

La Sala Primera de lo Civil del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) [*omissis*]

**ha resuelto:**

- I. Suspender el procedimiento.
- II. Remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1) y del artículo 58, apartado 1, letra a), 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 L 154 de 16.6.2017, p. 1):
  1. En el caso de una demanda de reconvenición por caducidad de una marca de la Unión que ha sido interpuesta antes de que transcurra el período de falta de uso de cinco años, ¿la determinación de la fecha decisiva para el cálculo del período de falta de uso a efectos de la aplicación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión se rige también por las disposiciones de dichos Reglamentos?
  2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, para calcular el período de falta de uso de cinco años con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión, en el caso de una demanda de reconvenición por caducidad de una marca de la Unión interpuesta antes de que transcurra el referido período de cinco años, ¿debe atenderse a la fecha en que fue presentada la demanda de reconvenición o a la fecha de la última vista ante el órgano jurisdiccional de apelación?

Motivos:

- 1 I. La demandante fabrica equipos para jardinería y mantenimiento de parques. En 2006 adquirió la compañía Gardena Deutschland GmbH. Esta última comercializa desde 1968 el «Original Gardena System», un sistema de mangueras de jardín

cuyo kit de ensamblaje incluye una jeringa para riego y un acoplamiento rápido para su conexión a la manguera de jardín.

- 2 La demandante es titular de la marca tridimensional de la Unión n.º 456244, cuyo registro se solicitó el 31 de enero de 1997 y que fue registrada el 26 de enero de 2000 en los colores rojo anaranjado-gris-gris claro para el producto «jeringa para riego» (en lo sucesivo, «marca controvertida»). La representación gráfica de esta marca en el registro muestra una jeringa para riego que consta de tres partes, a saber, un conector, un pasamano y una lanza. El pasamano es de color gris y de forma cónica y consta de una superficie finamente acanalada. La lanza es más estrecha y larga que el pasamano. También es cónica y hacia delante su diámetro se va reduciendo, tiene ligeras depresiones de forma elíptica y es de color naranja oscuro.
- 3 La reproducción gráfica en el Registro de la marca controvertida es la siguiente:



- 4 La jeringa para riego comercializada por la demandante al menos hasta mayo de 2012 y con el número de artículo 941 corresponde a la marca controvertida.
- 5 La demandada es una empresa del Grupo Lidl responsable de la comercialización por Internet de los productos de dicha cadena de supermercados, así como del funcionamiento de la tienda en Internet. Desde principios de julio de 2014 y al menos hasta enero de 2015, la demandada ofreció en su tienda en Internet un kit

de mangueras en espiral, que consistía en una manguera en espiral, una jeringa para riego y un manguito para un acoplamiento rápido de mangueras.

- 6 La demandante consideró que dicha oferta constituía una violación de su marca de la Unión y reclamó a la demandada la cesación, que se declarara su responsabilidad por daños y perjuicios y que se le reembolsaran los gastos del apercibimiento. La demandada ha interpuesto una demanda de reconvención pretendiendo la cancelación de la marca de la Unión por caducidad. El Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) estimó la demanda y desestimó la demanda de reconvención. Interpuesto recurso de apelación por la demandada, el órgano jurisdiccional de apelación lo estimó, así como la demanda de reconvención, y declaró la caducidad de la marca de la Unión n.º 456244 a partir del 31 de mayo de 2017.
- 7 La Sala ha admitido a trámite el recurso de casación en la medida en que la demanda de reconvención fue resuelta en perjuicio de la demandante. Con su recurso de casación, la demandante pretende que se confirme la sentencia del Landgericht en la medida en que desestimó la demanda de reconvención.
- 8 II. La resolución del presente litigio depende de que se aclare el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca comunitaria») y del Reglamento (UE) [omissis] 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca de la Unión»), así como de la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión. En consecuencia, antes de resolver el recurso, es necesario suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafos primero, letra b), y tercero.
- 9 1. El tribunal de apelación consideró fundada la demanda de reconvención señalando al respecto lo siguiente:
- 10 Apreció que con efectos a partir del 31 de mayo de 2017 había que declarar la caducidad de la marca reclamada. Afirmó que para el cálculo del período ininterrumpido de falta de uso no es determinante la presentación de la demanda de reconvención en septiembre de 2015, sino el momento en que finalizó la última vista, el 24 de octubre de 2017. Hasta ese momento, a su juicio, la demandante no había hecho un uso efectivo de la marca en un período ininterrumpido de cinco años, ya que la jeringa para riego con el número de artículo 941 sólo había sido comercializada hasta mayo de 2012.
- 11 2. En este litigio, la cuestión que se suscita en primer lugar es si la determinación de la fecha relevante para calcular el plazo de cinco años a efectos del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión está cubierta por

dichos Reglamentos (primera cuestión prejudicial). En caso afirmativo, se suscita la cuestión de cuál es la referida fecha decisiva (segunda cuestión prejudicial).

- 12 a) Es necesario aclarar, en primer lugar, si, en el caso de una demanda de reconvencción por caducidad de una marca de la Unión presentada antes de que expire el período de cinco años de falta de uso, las normas del Reglamento sobre la marca comunitaria y del Reglamento sobre la marca de la Unión determinan también el momento relevante para el cálculo del período de falta de uso en el contexto de la aplicación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión. Debe hacerse referencia a ambos Reglamentos, ya que en el momento de la presentación de la demanda de reconvencción en septiembre de 2015, una fecha que resulta relevante, estaba vigente el Reglamento sobre la marca comunitaria, pero en el momento de concluir la fase oral ante el órgano jurisdiccional de apelación, el 24 de octubre de 2017, había sido sustituido por el Reglamento sobre la marca de la Unión. En opinión de la Sala, los Reglamentos mencionados no establecen cuál es dicho momento.
- 13 aa) De conformidad con el artículo 14, apartado 1, primera frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 17, apartado 1, primera frase, del Reglamento sobre la marca de la Unión, los efectos de la marca de la Unión se determinarán exclusivamente por las disposiciones de dichos Reglamentos. Por otra parte, conforme al artículo 14, apartado 1, segunda frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 17, apartado 1, segunda frase, del Reglamento sobre la marca de la Unión, las infracciones contra las marcas de la Unión se regirán por las disposiciones del capítulo X de dichos Reglamentos. En ese sentido, los tribunales de marcas de la Unión Europea aplicarán lo dispuesto en dichos Reglamentos (artículo 101, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria y artículo 129, apartado 1, del Reglamento sobre la marca de la Unión). Con arreglo al artículo 101, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria en su versión vigente en el momento en que fue interpuesta la demanda de reconvencción en septiembre de 2015, para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado. Con arreglo al artículo 129, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión, respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por dicho Reglamento, los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el Derecho nacional vigente. Estas dos disposiciones se refieren a aspectos del Derecho de marcas sustantivo no regulados por los Reglamentos [*omissis*].
- 14 Por lo que se refiere al Derecho procesal, el artículo 14, apartado 3, en relación con el artículo 101, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, y el artículo 17, apartado 3, en relación con el artículo 129, apartado 3, del Reglamento sobre la marca de la Unión, prevén que el tribunal de marcas de la Unión aplicará, salvo que dichos Reglamentos dispongan otra cosa, las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca

nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Nikolajeva/Multi Protect, C-280/15, [omissis] apartados 28 y 29).

- 15 bb) Los citados Reglamentos no regulan expresamente el momento relevante en caso de una demanda de reconversión por caducidad para calcular el período de falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión. Según las disposiciones mencionadas, se declarará que los derechos del titular de la marca han caducado, mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso.
- 16 (1) En la primera frase, tanto del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria, como del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión, no se regula el cálculo del «período ininterrumpido de cinco años» de falta de uso, relevante para la caducidad. Según las respectivas segundas frases de dichas disposiciones, no se podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años señalado en la primera frase de dichas disposiciones y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconversión, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. Por tanto, en ambas frases se distingue entre el período de cinco años, relevante para la caducidad, y la posterior presentación de la demanda de reconversión, de modo que puede haber un período de tiempo entre el final del período de cinco años y la presentación de la demanda de reconversión durante el cual se use la marca. Ello no permite deducir que la presentación de la demanda de reconversión sea (también) decisiva para determinar el período de cinco años relevante conforme a las primeras frases de cada una de estas disposiciones.
- 17 (2) El artículo 99, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 127, apartado 3, del Reglamento sobre la marca de la Unión declaran determinante el momento en que se interpuso la acción por violación, pero esto se aplica expresamente sólo a la excepción de caducidad de la marca de la Unión presentada por una vía que no sea la demanda de reconversión, formulada contra las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), del Reglamento sobre la marca comunitaria y en el artículo 124, letras a) y c), del Reglamento sobre la marca de la Unión. El artículo 100 del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 128 del Reglamento sobre la marca de la Unión, reguladores de la reconversión, no contienen tal previsión. En ese sentido, con arreglo al artículo 17, segunda frase, de la Directiva 2015/2436/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en caso de alegar la excepción de la falta de uso ante una acción por violación de marca, para calcular el período de cinco años debe atenderse a la fecha de presentación de la acción.

Nada dice la expresada Directiva acerca de la fecha relevante en el caso de una demanda de reconvención por cancelación.

- 18 (3) El artículo 47, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 47, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión contienen una determinación expresa de la fecha final del período de cinco años para el procedimiento de oposición, basado en una marca de la Unión anterior, contra la solicitud de marca de la Unión, como también el artículo 57, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria y el artículo 64, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión para el procedimiento resultante la solicitud de caducidad o de nulidad ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Tampoco de estas normas aplicables al procedimiento administrativo ante la Oficina puede deducirse cuál es la fecha de cálculo relevante en el caso de una demanda de reconvención por caducidad.
- 19 bb) El opinión de la Sala, dichos Reglamentos no determinan el momento relevante en caso de una demanda de reconvención por caducidad para calcular el período de falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión, pues se trata de una cuestión de procedimiento que no es objeto de regulación en las referidas disposiciones.
- 20 (1) El considerando 9 de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, viene a confirmar que, conforme al Derecho de marcas armonizado en toda la Unión, se trata de una cuestión de Derecho procesal. Según dicha disposición, los Estados miembros deben establecer las normas de procedimiento aplicables a la caducidad y a la declaración de nulidad por derechos anteriores. El hecho de que la Directiva (UE) 2015/2436 ya no regule expresamente esta cuestión probablemente sea debido a la introducción de un procedimiento de caducidad ante las oficinas de marcas, prevista en el artículo 45 de esa Directiva, pero en lo que concierne a los procedimientos judiciales de caducidad no se opone a que se califique el cálculo del plazo de cuestión procesal. [omissis]
- 21 (2) De acuerdo con el Derecho procesal civil alemán, el tribunal debe basar su decisión en lo que se haya alegado hasta el final de la última vista [omissis]. En el caso de que en el procedimiento judicial se alegue una excepción de caducidad, el Derecho de marcas alemán estipula en el artículo 25, apartado 2, primera frase, de la Markengesetz (Ley alemana de marcas; en lo sucesivo, «MarkenG») que para el cálculo del período de cinco años de uso debe atenderse a la presentación de la demanda. Sin embargo, si el período de cinco años de falta de uso no finaliza hasta después de interpuesta la demanda, conforme al artículo 25, apartado 2, segunda frase, de la MarkenG deberá atenderse a la conclusión de la fase oral del procedimiento [omissis]. El artículo 55, apartado 3, segunda frase, de la MarkenG establece que, en caso de que el titular de una marca registrada con prioridad anterior presente una demanda, a los efectos de la excepción de falta de uso

alegada por el demandado deberá tenerse en cuenta el período de cinco años a partir de la conclusión de la fase oral del procedimiento.

- 22 Dado que está excluida la práctica de pruebas ante el tribunal de casación relativas al uso que preserve el derecho en cuestión, debe atenderse, a efectos de la caducidad de una marca, según la jurisprudencia reiterada de la Sala, a la última vista ante el tribunal de apelación [*omissis*].
- 23 Conforme a este principio del «período de uso trasladable», puede resultar la caducidad de una marca, como sucede en el presente caso, que aunque ha sido usada con plenos efectos en los últimos cinco años anteriores a la presentación de la demanda, no lo ha sido en los cinco años anteriores a la última vista ante el tribunal de apelación.
- 24 b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en el marco de la interpretación de los respectivos artículos, debe aclararse también si al calcular el período de cinco años de falta de uso con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y al artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión, en el caso de una demanda de reconvencción por caducidad de una marca de la Unión presentada antes de que expire el período de cinco años de falta de uso, debe atenderse a la fecha en que fue interpuesta la demanda de reconvencción o a la fecha de la última vista ante el órgano jurisdiccional de apelación. En opinión de la Sala, la fecha relevante debería ser la de la última vista ante el órgano jurisdiccional de la fase de apelación.
- 25 aa) La cuestión prejudicial es pertinente para la resolución del litigio. La casación tendrá éxito en la medida en que para el cálculo del período de falta de uso haya que atender a la demanda de reconvencción, presentada en septiembre de 2015. En el presente caso, dada la comercialización de la jeringa para riego con el número de artículo 941 hasta mayo de 2012, no existió falta de uso durante un período ininterrumpido de cinco años de la marca controvertida, de modo que la demanda de reconvencción sería infundada. Por el contrario, el recurso de casación no prosperará si para el cálculo del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso debe atenderse al momento de la última vista ante el tribunal que examinó los hechos. La conclusión del órgano jurisdiccional de apelación de que un uso de la marca controvertida con plenos efectos únicamente se ha probado hasta mayo de 2012 puede considerarse jurídicamente válida en la fase de casación. Ello implicaría que el tribunal de apelación habría declarado acertadamente la caducidad de la marca controvertida a partir del 31 de mayo de 2017, partiendo de un último uso eficaz de mayo de 2012, ya que la última vista tuvo lugar el 24 de octubre de 2017.
- 26 bb) La fecha relevante para la caducidad por suspensión del uso durante cinco años en el sentido del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión y del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria no está clara ni ha sido aún aclarada por la jurisprudencia del



Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2018 (C-148/17, [omissis] P&C Hamburg/P&C Düsseldorf) no aclara la cuestión planteada. Conforme a dicha sentencia, el artículo 14 de la Directiva 2008/95, leído en relación con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de la legislación nacional según la cual la nulidad o la caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique para una marca de la Unión únicamente pueden declararse *a posteriori* si los requisitos para declarar la nulidad o la caducidad concurrían no solo en la fecha en la que se renunció a esa marca nacional anterior o en la que esta se extinguió, sino también en la fecha en la que se adoptó la resolución judicial en la que se procedió a dicha declaración (Tribunal de Justicia, [omissis] apartado 32, P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Esto no permite extraer ninguna conclusión que responda a la cuestión prejudicial planteada en el presente litigio. En el presente asunto, no se trata de examinar si se cumplían los requisitos para declarar la nulidad o la caducidad de una marca nacional en el momento de su renuncia o caducidad (Tribunal de Justicia, [omissis] apartado 26, P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Se trata más bien de examinar si ha caducado una marca que aún está registrada.

- 27 cc) Atender al momento de la conclusión de la fase oral ante el órgano jurisdiccional de apelación es más acorde con el objetivo enunciado en el considerando 24 del Reglamento sobre la marca de la Unión, según el cual conceder la protección de la marca solo está justificado en caso de un uso efectivo, que atender al momento de la presentación de la demanda de reconvencción. Esta última solución podría dar lugar a que una acción por violación prosperara, y a la desestimación de una demanda de reconvencción por caducidad, aun cuando la marca controvertida reuniera las condiciones para ser cancelada en el momento de la resolución judicial. Atender a la fecha de la última vista ante el órgano jurisdiccional de apelación también se corresponde con el principio de economía procesal, ya que el demandante reconvenccional no se verá obligado a presentar una nueva demanda de reconvencción ni una solicitud de cancelación porque se haya completado un período de cinco años de falta de uso durante el litigio. Tal opción por la fecha de la última vista no afecta de manera importante a la protección unitaria de la marca de la Unión.

[omissis]