

Asunto C-112/21

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación:

25 de febrero de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos)

Fecha de la resolución de remisión:

19 de febrero de 2021

Parte recurrente:

X B. V.

Parte recurrida:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (TRIBUNAL SUPREMO DE LOS PAÍSES BAJOS)

SALA DE LO CIVIL

[omissis]

Fecha: 19 de febrero de 2021

Resolución

En el litigio entre

X B. V., [recurrente]

con domicilio social en [localidad del domicilio social],

RECURRENTE en casación [*omissis*]; en lo sucesivo, [«recurrente»],
[*omissis*]

y

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, con domicilio social en Almere,

2. Y [recurrido n.º 2],

con domicilio en [localidad de residencia],

3. Z [recurrido n.º 3],

con domicilio en [localidad de residencia],

RECURRIDOS en casación [*omissis*]; en lo sucesivo, denominados conjuntamente «CCC y otros».

[*omissis*]

1. Tramitación del procedimiento

[*omissis*] [datos procesales]

2 Antecedentes y hechos

2.1

En la instancia de casación se dan por probados los hechos siguientes.

(i) Desde 1968 hasta 1977, los hermanos [interesado n.º 2] (en lo sucesivo, «[interesado n.º 2]») e [interesado n.º 3] (en lo sucesivo, «[interesado n.º 3]») fueron socios de una sociedad colectiva con domicilio en Amersfoort que explotaba una empresa de autobuses bajo el nombre «Reis— en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei» (en lo sucesivo, «Amersfoort's Bloei 1968»).

(ii) Desde 1969 o 1970 hasta 1977, Amersfoort's Bloei 1968 se dedicó al transporte de pasajeros en autobuses en los que figuraba «[B]». [El interesado n.º 1] era el padre del [interesado n.º 2] y del [interesado n.º 3], y desde 1935 hasta su fallecimiento en 1971 se dedicó al transporte discrecional de pasajeros en autobús.

(iii) En 1975, [el interesado n.º 2] constituyó la sociedad de responsabilidad limitada [recurrente]. [La recurrente] tiene su domicilio social en [localidad del domicilio] y explota una empresa de autobuses. Desde 1975 o 1978, [la recurrente] ha utilizado los nombres comerciales «[A]» y/o «[recurrente]».

(iv) En 1977, [el interesado n.º 2] se separó de Amersfoort's Bloei 1968, mientras que [el interesado n.º 3] continuó, con su esposa como socia, la empresa en la forma de una sociedad de responsabilidad limitada denominada «Reis— en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B. V.», con domicilio social en Amersfoort (en lo sucesivo, «Amersfoort's Bloei B. V. 1977»).

(v) En 1991, [el interesado n.º 3] constituyó con su esposa, por razones fiscales, la sociedad colectiva «V.O.F. Amersfoort's Bloei», con domicilio social en Amersfoort (en lo sucesivo, «Amersfoort's Bloei 1991»). Amersfoort's Bloei B. V. 1977 y Amersfoort's Bloei 1991 existieron de forma paralela.

(vi) En el período comprendido entre 1977 y 1997, Amersfoort's Bloei B. V. 1977 y Amersfoort's Bloei 1991 llevaban en los autobuses indicaciones de las que formaba parte el nombre «[interesado n.º 3]».

(vii) En 1995, tras el fallecimiento del [interesado n.º 3], continuaron la actividad empresarial de Amersfoort's Bloei 1991 dos hijos del [interesado n.º 3] bajo la denominación social «V.O.F. Classic Coach Company» (en lo sucesivo, «CCC»). En un primer momento, CCC tuvo su domicilio social en Amersfoort, desde 1996 en Diemen y desde 2006 también en Almere.

(viii) En cualquier caso, desde 2001 CCC utilizó la indicación «[C]» para el transporte de personas. Desde hace varios años, en la parte posterior de los autobuses de CCC figura la indicación «[D] [interesado n.º 3]».

(ix) [La recurrente] es titular de la marca denominativa del Benelux [recurrente], solicitada el 15 de enero de 2008 y registrada con el número [006] para, entre otros servicios, los de la clase 39, incluidos los servicios de una empresa de autobuses.

2.2

En el presente litigio, [la recurrente] solicitó, entre otras cosas, que se ordenara a CCC y otros cesar en toda vulneración, y omitir cualquier vulneración futura, de su marca denominativa del Benelux [recurrente] y de los nombres comerciales [A] y [recurrente].

[La recurrente] basaba sus pretensiones en que CCC y otros, mediante el uso de la indicación «[interesado n.º 3]», vulneraban sus derechos de marca derivados del artículo 2.20, apartado 1, inicio y letras b) y d), (antiguo) [actualmente artículo 2.20, apartado 2, inicio y letras b) y d)], del Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual; en lo sucesivo, «CBPI»), y sus derechos sobre nombres comerciales derivados del artículo 5 de la Handelsnaamwet (Ley sobre el nombre comercial; en lo sucesivo, Hnw»).

2.3

CCC y otros negaron la supuesta violación de la marca, en particular, invocando el artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI. El artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI dispone que el titular de una marca no puede oponerse al uso, en el tráfico económico, de un signo similar que infiera su protección de un derecho anterior de ámbito local si tal derecho ha sido reconocido en virtud de disposiciones legales de uno de los Estados del Benelux y en la medida establecida en dichas disposiciones.

CCC y otros negaron la supuesta violación del nombre comercial invocando, entre otras cosas, la caducidad del derecho.

2.4

El rechtbank (Tribunal de Primera Instancia) estimó las pretensiones de [la recurrente].

2.5

El hof (Tribunal de Apelación) anuló la sentencia del rechtbank y desestimó las pretensiones de [la recurrente].¹

A este respecto, el hof formuló, por cuanto interesa en la instancia de casación, las consideraciones siguientes.

Sobre la supuesta violación de marca

[La recurrente] sostiene que el uso impugnado de la indicación [interesado n.º 3] en los autobuses de CCC es parte del uso de una marca y parte del uso de un nombre comercial. CCC y otros sostienen que dicho uso debe calificarse exclusivamente como uso de un nombre comercial. Dado que este aspecto es pacífico entre las partes, el hof considerará en cualquier caso el uso impugnado de la indicación [interesado n.º 3] como (parte del) uso de un nombre comercial. No es necesario elucidar, a la vista de las consideraciones que siguen, si existe además un uso como marca. Si CCC y otros ya utilizaban el nombre [interesado n.º 3] del mismo modo o de un modo similar —cuando menos como (una parte determinante de un) nombre comercial— en la fecha de la solicitud de registro de la marca, el 15 de enero de 2008, [la recurrente] no podrá oponerse, en virtud del artículo 2.23, apartado 2, de la CBPI, a ese uso de «un derecho anterior». [omissis]

El hof da por probado que CCC se ha dedicado desde 2006 al transporte de pasajeros: en un primer momento con un único autobús y, posteriormente, con dos autobuses modernos en cuya parte posterior figuraba el nombre [interesado n.º 3] y, debajo o al lado del nombre, la mención www.[D].nl. Esta forma de uso del

¹ Sentencia del Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Apelación de La Haya, Países Bajos) de 12 de febrero de 2019, NL:GHDHA:2019:1530.

nombre [interesado n.º 3] debe calificarse como uso de un nombre comercial. Ello implica que la invocación por CCC y otros del artículo 2.23, apartado 2, de la CBPI es fundada y que debe desestimarse la pretensión de que se dicte un requerimiento de cesación de la vulneración de la marca. [omissis]

Sobre la supuesta violación del nombre comercial

Dado que CCC y otros sostienen que [la recurrente] comenzó a usar el nombre comercial en 1978 y que el uso del nombre comercial por CCC no comenzó antes de 1991, el hof considera que [la recurrente] es titular de derechos sobre el nombre comercial anteriores a los de CCC. Mediante el uso impugnado del nombre comercial por CCC ([D] [interesado n.º 3]), es de temer que se induzca al público interesado a confusión con los nombres comerciales de [la recurrente] ([A] y [la recurrente]). En todos estos nombres comerciales el elemento distintivo lo constituye el nombre [recurrente], mientras que las partes desarrollan las mismas actividades, en parte en el mismo territorio desde empresas ubicadas en las inmediaciones. [omissis]

A juicio del hof, CCC y otros podían confiar en que [la recurrente] no se opondría al uso por CCC del nombre comercial [D] [interesado n.º 3] en sus autobuses. A tal fin, el hof tiene en cuenta que [la recurrente] toleró desde 1977 hasta 1997 que las sociedades Amersfoort's Bloei y CCC utilizaran autobuses con nombres comerciales en los que el nombre [recurrente] constituía el elemento distintivo, o cuando menos un elemento determinante de la imagen de conjunto; que CCC podía considerar razonablemente que [la recurrente] había tolerado desde 2007 que CCC se dedicase (a su vez) al transporte de pasajeros en autobuses con el nombre comercial [interesado n.º 3] www.[D].nl / [D] [interesado n.º 3]; que las sociedades Amersfoort's Bloei y [la recurrente] cooperaron durante aproximadamente veinte años, y que el origen del nombre [recurrente] como (parte de un) nombre comercial se encuentra en la empresa del abuelo común de los interesados. En esas circunstancias, conforme a los criterios de razonabilidad y equidad resulta inaceptable que [la recurrente] pudiera oponerse todavía a finales de 2015 a este uso invocando sus derechos sobre nombres comerciales anteriores. La apreciación de que CCC y otros podían confiar en que [la recurrente] no se opondría al uso en sus autobuses de la indicación [interesado n.º 3] está aún más justificada si se tiene en cuenta que [la recurrente] toleró durante largo tiempo el uso por CCC de la indicación [C] en autobuses clásicos utilizados para el transporte de pasajeros. CCC y otros sostienen que así ha ocurrido desde 1991. [La recurrente] ha reconocido, o cuando menos no ha negado, que CCC disponía en 1997 de dos autobuses clásicos y, en 2006, de cuatro autobuses clásicos; que en dichos autobuses clásicos aparecía, en cualquier caso, desde 2001, la indicación [C], y que ella estaba al corriente de tal circunstancia. Por tanto, [la recurrente] toleró tal uso durante al menos 14 años. [omissis]

Aun suponiendo que [la recurrente] no supiera desde 2007 que CCC utilizaba nombres comerciales de [la recurrente] en sus autobuses y que este desconocimiento no le fuera reprochable, las demás circunstancias del asunto (la

tolerancia del uso de nombres comerciales de [la recurrente] en los autobuses desde 1977 a 1997 y en los autobuses clásicos desde 2001, la prolongada colaboración entre las partes y el abuelo común como origen de los nombres comerciales) bastan para suponer que la CCC confió justificadamente en que [la recurrente] no se opondría al uso por CCC del nombre comercial [D] [interesado n.º 3] en sus autobuses. [omissis]

Las consideraciones que preceden entrañan que la invocación de la caducidad como motivo de defensa frente a las pretensiones basadas en la normativa sobre el nombre comercial es fundada y que, por tanto, procede desestimar estas pretensiones. [omissis]

3 Apreciación del motivo del recurso de casación

3.1

Las partes III-VIII del motivo de casación se dirigen contra la apreciación del hof, y contra los argumentos en los esta que se basa [omissis], de que la invocación por CCC y otros de la caducidad como motivo de defensa frente a las pretensiones basadas en la normativa sobre nombres comerciales ejercitadas por [la recurrente] es fundada.

Las alegaciones formuladas en estas partes no pueden dar lugar a la casación. [omissis] [disposición procesal]

3.2

La parte I se dirige contra la apreciación del hof según la cual la invocación por CCC y otros del artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI es fundada.

En esta parte se alega, entre otras cosas, que el hof ha partido de una tesis jurídica incorrecta al afirmar [omissis] que CCC y otros podían invocar el artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI por haber utilizado antes o en la fecha de la solicitud de registro de la marca, el 15 de enero de 2008, el nombre comercial [interesado n.º 3]. En esta parte se subraya que CCC y otros solo podrían invocar la limitación del artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI si CCC y otros tuvieran un nombre comercial anterior al de [la recurrente]. Dado que el hof [omissis] consideró que [la recurrente] es titular de derechos sobre nombres comerciales anteriores a los de CCC y otros, y [omissis] apreció que existe un riesgo de confusión entre los nombres comerciales de [la recurrente] y los de CCC y otros, no existe, según esta parte, un «derecho anterior» de CCC y otros en el sentido del artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI.

3.3.1

La cuestión central que plantea la parte I es la de cuándo existe un «derecho anterior» en el sentido del artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI. Esta disposición tiene el tenor siguiente:

«El derecho exclusivo sobre una marca no comprenderá el derecho a oponerse al uso, en el tráfico económico, de un signo similar que infiera su protección de un derecho anterior de ámbito local si tal derecho ha sido reconocido en virtud de disposiciones legales de uno de los Estados del Benelux y en la medida establecida en dichas disposiciones.»

3.3.2

El artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI supuso la transposición al Derecho nacional del artículo 6, apartado 2, de las derogadas Directivas de marcas 89/104/CEE² y 2008/95/CE.³ Este artículo, y la Directiva citada en último lugar, tenían el tenor siguiente:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.»

3.3.3

El artículo 6, apartado 2, de la Directiva de marcas 2008/95/CE ha quedado incorporado de forma casi inalterada en el artículo 14, apartado 3, de la Directiva de marcas (UE) 2015/2436.⁴ Esta disposición ha sido transpuesta en el actual artículo 2.23, apartado 2, de la CBPI, cuyo tenor también es casi idéntico a la disposición esencial en el presente procedimiento, recogida en el artículo 2.23, apartado 2 (antiguo), de la CBPI.

² Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

³ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO 2008, L 299, p. 25).

⁴ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida) (DO 2015, L 336, p. 1).

3.3.4

El presente litigio tiene su origen a finales de 2015 (cuando [la recurrente] instó a CCC y otros a poner fin a la violación de marca). Por consiguiente, en el presente litigio es aplicable la Directiva de marcas 2008/95/CE.⁵

3.3.5

En opinión del Hoge Raad, existen dudas razonables sobre la respuesta que deba darse a la cuestión de cuándo puede suponerse que existe un «derecho anterior» en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la derogada Directiva de marcas 2008/95/CE. El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado todavía a este respecto.

3.3.6

Cabría pensar que, para afirmar la existencia de un «derecho anterior» en el sentido de esta disposición, basta con que un tercero, antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca, haya utilizado en el tráfico económico un derecho reconocido en la legislación del Estado miembro de que se trate, tal como ha afirmado el hof.

3.3.7

Cabría igualmente pensar que, para afirmar que existe un «derecho anterior», es necesario que, en virtud de este derecho anterior, de conformidad con la legislación nacional aplicable [*omissis*], pueda prohibirse el uso que el titular hace de la marca.

En este contexto, ha de llamarse la atención sobre el hecho de que la propuesta original de redacción del artículo 6, apartado 2, de la Directiva de marcas 89/104/CEE presentada por la Delegación italiana tenía el tenor siguiente:⁶

«The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*» [el subrayado es del Hoge Raad]

La parte del texto en cursiva no quedó finalmente incorporada en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva de marcas 89/104/CEE.

⁵ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), apartado 19.

⁶ Nota 9377/86 de 15 de octubre 1986, p. 12, nota a pie de página 26:

<https://www.civil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

Asimismo, ha de indicarse que el artículo 4, apartado 4, inicio y letra c), de la Directiva de marcas 2008/95/CE y el artículo 5, apartado 4, inicio y letra b) de la Directiva de marcas 2015/2436 establecen que cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior.⁷

3.3.8

Es igualmente plausible que, para afirmar la existencia de un «derecho anterior» de un tercero, resulte pertinente saber si el titular de una marca tiene un derecho todavía más antiguo (reconocido en la legislación del Estado miembro de que se trate) en relación con el signo cuyo registro se solicita como marca y, en caso de respuesta afirmativa, si, en virtud de ese derecho todavía más antiguo, puede prohibirse el uso del supuesto «derecho anterior» de tal tercero (véase, respecto al presente asunto, el apartado 3.3.9 siguiente).

3.3.9

El hof ha declarado en este asunto que el titular de la marca [la recurrente] tiene, respecto al signo «[recurrente]» registrado como marca, derechos de nombre comercial todavía más antiguos que los de CCC y otros. [omissis]. Sin embargo, según el hof, ha caducado el derecho de [la recurrente] a prohibir, sobre la base de estos derechos de nombre comercial anteriores, el uso por CCC y otros del nombre comercial [interesado n.º 3] —el supuesto «derecho anterior» de CCC y otros— [omissis].

De conformidad con el Derecho neerlandés, cabe afirmar que se ha producido la caducidad si el titular del derecho se ha comportado de un modo que, conforme a los criterios de razonabilidad y equidad, sea incompatible con el ulterior ejercicio de su derecho o facultad. A tal fin, no basta con el mero transcurso del tiempo. Deben concurrir circunstancias específicas en virtud de las cuales haya nacido una la confianza legítima de la otra parte en que el titular ya no ejercerá su derecho, o en virtud de las cuales la posición de la otra parte se vería agravada o perjudicada injustificadamente si se ejercieran todavía el derecho o la facultad.⁸

Habida cuenta de las consideraciones formuladas en el anterior apartado 3.1, en el presente asunto debe partirse de que prospera la invocación por CCC y otros de la caducidad del derecho como motivo de defensa frente a las pretensiones ejercitadas por [la recurrente] basadas en el derecho sobre el nombre comercial.

⁷ Véase también el artículo 8, apartado 4, inicio y letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO 2009, L 78, p. 1), y el artículo 8, apartado 4, inicio y letra b), del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) (DO 2017, L 154, p. 1).

⁸ [omissis]

Ello supone que [la recurrente] no puede prohibir a CCC y otros el uso del nombre comercial [interesado n.º 3] (el supuesto «derecho anterior» de CCC y otros) sobre la base de sus derechos sobre el nombre comercial de antigüedad aún mayor.

3.3.10

Dado que la respuesta a la cuestión de cómo debe interpretarse el concepto de «derecho anterior» contenido en el artículo 6, apartado 2, de la derogada Directiva de marcas 2008/95/CE resulta pertinente en el presente asunto para examinar la parte I del motivo de casación, y no cabe responder a dicha cuestión sin albergar dudas razonables, el Hoge Raad planteará dicha cuestión con carácter prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

3.4

[omissis] [sobre el procedimiento nacional]

4. Descripción de los hechos y antecedentes a los que debe aplicarse la interpretación que dé el Tribunal de Justicia

El Hoge Raad remite a los hechos y antecedentes expuestos en los anteriores apartados 2.1 a 2.5 y 3.3.9, de los que habrá de partirse a la hora de responder las cuestiones prejudiciales.

Además, ha de hacerse constar que los nombres comerciales «[A]» y «[recurrente]» de [la recurrente] y el nombre comercial «[interesado n.º 3]» de CCC y otros son derechos reconocidos en los Países Bajos en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la derogada Directiva de marcas 2008/95/CE.

5 Cuestiones de interpretación

1. ¿Para determinar que existe un «derecho anterior» de un tercero en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la derogada Directiva 2008/95/CE,

a) basta con que dicho tercero, antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca, haya hecho uso, en el tráfico económico, de un derecho reconocido en la legislación del Estado miembro de que se trate, o

b) es necesario que dicho tercero, en virtud de ese derecho anterior, de conformidad con la legislación nacional aplicable, pueda prohibir el uso de la marca por su titular?

2. ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a la cuestión 1 el hecho de que el titular de la marca tenga un derecho todavía más antiguo (reconocido en la legislación del Estado miembro de que se trate) en relación con el signo registrado como marca y, en caso de respuesta afirmativa, tiene alguna relevancia que el

titular de la marca, en virtud de este derecho reconocido todavía más antiguo, pueda prohibir el uso por el tercero del supuesto «derecho anterior»?

6 Resolución

[*omissis*] [El Hoge Raad plantea las cuestiones antes formuladas y suspende el procedimiento]

[*omissis*] [firma]

DOCUMENTO DE TRABAJO