

**Asunto C-686/21**

**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:**

15 de noviembre de 2021

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Corte Suprema di Cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia)

**Fecha de la resolución de remisión:**

29 de octubre de 2021

**Partes demandantes:**

VW

Legea S.r.l.

**Partes demandadas:**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

---

**Objeto del procedimiento principal**

Recurso de casación interpuesto ante la Corte di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) contra la sentencia de la Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia) por la que se declara legítimo el uso de una marca por una sociedad a la que se había cedido el uso exclusivo de la misma, a título gratuito y por tiempo indefinido, por voluntad unánime de sus cotitulares, incluso en el período sucesivo a la manifestación del desacuerdo de uno de los cotitulares de la marca con la continuidad de dicha cesión.

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

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Derecho de la Unión Europea sobre la cuestión de si, en caso de cotitularidad de una marca, la cesión del uso exclusivo de la misma a terceros requiere o no el consentimiento unánime de los cotitulares, así como sobre la cuestión de si, en el supuesto de cesión del uso de la marca acordada por unanimidad, uno de los cotitulares puede ejercer posteriormente de forma unilateral el desistimiento a dicha concesión.

Artículo 267 TFUE

## Cuestiones prejudiciales

«1) ¿Deben interpretarse [el artículo 10 de la Directiva (UE) 2015/2436 y el artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001], en la medida en que establecen el derecho exclusivo del titular de una marca de la Unión y simultáneamente la posibilidad de que la marca pertenezca *pro quota* a varias personas, en el sentido de que la cesión a terceros del uso exclusivo de la marca común, a título gratuito y por tiempo indefinido, puede decidirse por mayoría de los cotitulares o, por el contrario, se requiere a tal efecto la unanimidad?»

2) «¿Desde la segunda de estas perspectivas, en el caso de marcas nacionales y de la Unión pertenecientes *pro indiviso* a varias personas, es conforme a los principios de Derecho de la Unión una interpretación que determine la imposibilidad de que uno de los cotitulares de la marca cuyo uso se haya cedido a terceros por decisión unánime, a título gratuito y por tiempo indefinido, ejerza unilateralmente el derecho de desistimiento de tal decisión o, por el contrario, debe considerarse conforme a los principios de Derecho de la Unión una interpretación opuesta, que excluya que un cotitular esté vinculado de manera perpetua a la decisión adoptada originalmente, de modo que pueda desvincularse de ella, con los consiguientes efectos sobre el acto de cesión?»»

## Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en particular el artículo 10.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, en particular el artículo 9.

## Disposiciones de Derecho nacional invocadas

Regio Decreto 16 marzo 1942, n.º 262 — Approvazione del testo del Codice civile, [Real Decreto n.º 262, de 16 de marzo de 1942, por el que se aprueba el

texto del Código Civil, en particular los artículos 1102, 1103, 1105 y 1108 (en materia de comunidad de bienes) y los artículos 1372 y 1373 (en materia de eficacia de los contratos y de desistimiento)].

El artículo 1108 del Código Civil, titulado «Innovaciones y otros actos que exceden de la administración ordinaria», establece en sus apartados 1, 2 y 3 que:

«Mediante acuerdo de la mayoría de los partícipes que representen al menos dos tercios del valor total de la cosa común, podrán llevarse a cabo todas las innovaciones destinadas a su mejora o a hacer más cómodo o rentable su uso, siempre que no perjudiquen el disfrute de ninguno de los partícipes y no supongan un gasto excesivamente gravoso.

Del mismo modo, podrán realizarse otros actos que vayan más allá de la administración ordinaria, siempre que no perjudiquen el interés de ninguno de los partícipes.

Se requerirá el consentimiento de todos los partícipes para los actos de enajenación o de constitución de derechos reales sobre el fondo común y para los arrendamientos de duración superior a nueve años».

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.º 30 — Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002 (Decreto Legislativo n.º 30, de 10 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de la Propiedad Industrial, con arreglo al artículo 15 de la Ley n.º 273 de 12 de diciembre de 2002), en particular, los artículos 6, 15, 20 y 23.

El artículo 6, titulado «Comunidad de bienes», establece en su apartado 1 lo siguiente:

«Si un derecho de propiedad industrial pertenece a varias personas, las facultades correspondientes a tal derecho se registrarán, salvo pacto en contrario, por las disposiciones del Código Civil relativas a la comunidad de bienes en la medida en que sean compatibles».

En virtud del artículo 15, los derechos exclusivos están vinculados a la marca.

El artículo 20 establece, en su apartado 1, en particular, que «el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma», con el consiguiente derecho del titular de prohibir a terceros el uso de la marca en su actividad económica «salvo que medie su consentimiento».

El artículo 23 dispone que el titular podrá transmitir la marca «para la totalidad o parte de los productos o servicios para los que esté registrada» y permite que la marca también pueda ser objeto de una licencia exclusiva.

### **Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal**

- 1 En 1993, VW, SW, CQ y ET, en calidad de cotitulares de la marca nacional y comunitaria «Legea», cada uno de ellos en una cuota del 25 %, habían cedido el uso exclusivo de dicha marca a la sociedad Legea S.r.l., a título gratuito y por tiempo indefinido. Esta cesión del uso de la marca «Legea» se había producido con el consentimiento unánime de todos los cotitulares.
- 2 En diciembre de 2006, uno de los cotitulares, VW, manifestó su desacuerdo con la continuidad de la cesión del uso de la marca, pese a lo cual Legea S.r.l. siguió utilizando la marca después del 31 de diciembre de 2006.
- 3 En el marco de un procedimiento iniciado por Legea S.r.l. contra VW ante el Tribunale di Napoli, se planteó la cuestión de la legitimidad del uso de la marca por dicha sociedad. El Tribunale di Napoli consideró que el uso de la marca por parte de Legea S.r.l. fue legítimo hasta el 31 de diciembre de 2006, ya que se había realizado con el consentimiento unánime de todos los cotitulares, e ilícito después del 31 de diciembre de 2006, habida cuenta del desacuerdo manifestado por uno de los cotitulares, a saber, VW.
- 4 Contra la sentencia del Tribunale di Napoli se interpuso recurso de apelación ante la Corte d'appello di Napoli. Mediante sentencia dictada el 18 de junio de 2016, este último tribunal reformó la sentencia dictada en primera instancia y declaró que el uso de la marca «Legea» por parte de Legea S.r.l. se ajustaba a Derecho también en el período posterior al 31 de diciembre de 2006, basándose en que incluso después de esa fecha existía una voluntad en tal sentido de la mayoría de los cotitulares de la marca. En otras palabras, según la Corte d'appello di Napoli, los cotitulares habían decidido legítimamente, por mayoría (3/4 de los cotitulares), permitir a Legea S.r.l. continuar utilizando la marca después del 31 de diciembre de 2006. Dicho tribunal concluyó que en caso de cotitularidad de la marca no era necesario el acuerdo unánime de los cotitulares para ceder a terceros su uso con carácter exclusivo.
- 5 VW interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Corte d'appello di Napoli.

### **Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal**

- 6 En opinión de VW, la sentencia de la Corte d'appello di Napoli infringió o aplicó de manera errónea determinadas disposiciones del Código Civil y, en particular, las disposiciones en materia de comunidad de bienes y desistimiento.
- 7 Según VW, la sentencia del Tribunale di Napoli calificó erróneamente de acto de administración ordinaria el acto de cesión del uso exclusivo, a título gratuito y por tiempo indefinido, de una marca registrada a nombre de distintos cotitulares. A su juicio, de ello resulta, en particular, la aplicación errónea del artículo 1108 del Código Civil, que prevé que, en el caso de que la propiedad de un bien pertenezca

*pro indiviso* a varias personas, los actos que exceden de la administración ordinaria deberán adoptarse, según los casos, por mayoría cualificada o por unanimidad.

- 8 VW alega, además, que dicha sentencia incurrió en error al no considerar válido el ejercicio por parte de VW del desistimiento unilateral del contrato de cesión de uso de la marca por tiempo indeterminado.
- 9 En opinión de Legea S.r.l. y de los demás cotitulares de la marca, SW, CQ y ET, por el contrario, una decisión sobre marcas pertenecientes *pro indiviso* a varias personas adoptada por unanimidad no puede ser modificada ni por la mayoría ni, menos aún, por un único cotitular, ya que se requiere siempre el consentimiento unánime. Por consiguiente, en el caso de un contrato de cesión del uso de la marca por tiempo indefinido celebrado con el consentimiento unánime de todos los cotitulares, el desistimiento ejercido unilateralmente por uno de los cotitulares carece de efecto.

#### **Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial**

- 10 Según la Corte suprema di cassazione, la normativa del Código Civil relativa a la comunidad de bienes, que es también aplicable al caso de la cotitularidad de una marca, así como la normativa en materia de desistimiento de los contratos, deben interpretarse a la luz de la normativa de la Unión Europea sobre marcas. En efecto, en el caso de autos, determinadas marcas impugnadas son marcas de la Unión y, por tanto, las fuentes del Derecho de la Unión que se han sucedido en el tiempo constituyen un elemento esencial de interpretación.
- 11 El órgano jurisdiccional remitente recuerda que el Derecho de la Unión Europea en materia de marcas se adhiere al principio de que el registro de una marca confiere a su titular derechos exclusivos (artículo 10 de la Directiva 2015/2436 y artículo 9 del Reglamento 2017/1001), establece que la marca puede ser objeto de una licencia exclusiva o no exclusiva y reconoce la posibilidad de cotitularidad de la marca. En cambio, el Derecho de la Unión Europea no regula las modalidades de ejercicio de los derechos relativos a la comunidad de bienes, por lo que es necesaria la interpretación del Tribunal de Justicia.
- 12 En este contexto normativo, según la Corte suprema di cassazione, debe aclararse, en primer lugar, si la citada normativa nacional se debe interpretar en el sentido de que la cesión del uso de una marca a terceros es equiparable a otros contratos, como por ejemplo el arrendamiento. En efecto, en el supuesto de que la propiedad de un bien sea compartida por varias personas, un arrendamiento de una duración superior a nueve años requiere el acuerdo de todos los partícipes en la comunidad, de conformidad con el artículo 1108, apartado 3, del Código Civil.
- 13 En opinión del órgano jurisdiccional remitente, el contrato de cesión del uso de la marca con carácter exclusivo constituye un derecho personal de uso con una estructura análoga al derecho del arrendatario en el marco del contrato de

arrendamiento. No obstante, este argumento, que según el órgano jurisdiccional remitente fue aceptado implícitamente por la sentencia de la Corte d'appello impugnada, podría considerarse incompatible con las características específicas de la marca de la Unión (inmaterialidad, carácter distintivo, atribución de derechos exclusivos a cada uno de los cotitulares). La concesión, como en el presente caso, de una licencia de una marca siempre sería potencialmente perjudicial para los derechos de los cotitulares considerados individualmente. Por consiguiente, según la Corte di cassazione, dicho contrato debe obedecer a un mismo tratamiento, con independencia de su duración (inferior o superior a nueve años) y de la modalidad de cesión del derecho de uso de la marca a terceros (gratuita u onerosa).

- 14 En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que debe aclararse si, en el caso de un contrato de cesión del uso exclusivo de una marca, celebrado con el consentimiento unánime de los cotitulares de la misma, por tiempo indefinido y a título gratuito, uno de los cotitulares puede manifestar posteriormente su disenso con la continuidad de la cesión.