

Asunto C-62/21

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:

2 de febrero de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

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

Fecha de la resolución de remisión:

19 de noviembre de 2020

Parte demandante y recurrente en casación:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Partes demandadas y recurridas en casación:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Objeto del procedimiento principal

Acción de condena y declarativa; interés en ejercitar la acción; Derecho de marcas de la Unión; solicitud de caducidad de marcas de la Unión; falta de uso; acuerdo contractual de no presentar una solicitud de caducidad (acuerdo de no impugnación)

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Artículo 267 TFUE; interpretación de las disposiciones del Derecho de marcas de la Unión; solicitud de caducidad, eficacia y alcance de un acuerdo de no impugnación

Cuestiones prejudiciales

- 1) La circunstancia, regulada en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, de que cualquier persona física o jurídica y cualquier agrupación de intereses con capacidad procesal pueda presentar una solicitud de caducidad de la marca de la Unión por falta de uso, ¿conduce a que sea ineficaz un acuerdo contractual por el que un tercero se compromete frente al titular de una marca de la Unión a no presentar una solicitud de caducidad de dicha marca de la Unión por falta de uso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea?
- 2) La circunstancia, regulada en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, de que cualquier persona física o jurídica y cualquier agrupación de intereses con capacidad procesal pueda presentar una solicitud de caducidad de la marca de la Unión por falta de uso, ¿significa que una sentencia firme de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que obligue al demandado a retirar la solicitud de caducidad de una marca de la Unión por falta de uso presentada por el propio demandado o a través de una persona que actúe en su nombre no debe ser tenida en cuenta en un procedimiento de caducidad ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y ante los tribunales de la Unión?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria

Artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 E. Leinfelder GmbH (en lo sucesivo, «demandada n.º 1») es una empresa dedicada a la producción y comercialización de joyas. TL, SW y WL (en lo sucesivo, «demandados n.ºs 2, 3 y 4») son personas físicas, socios y administradores de la demandada n.º 1.
- 2 En 2010, para continuar con el negocio de relojes de la demandada n.º 1, se constituyó la sociedad Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «demandante»). Los demandados n.ºs 2, 3 y 4 adquirieron conjuntamente el 1 % de las participaciones de la sociedad en comandita, y un inversor privado adquirió el 99 % restante.
- 3 Con motivo de la constitución de la demandante, se celebraron diversos contratos.

- 4 En particular, la demandada n.º 1 vendió a la demandante la marca denominativa alemana «Leinfelder» para productos de la clase 18, a saber, relojes y accesorios para relojes (contrato de cesión parcial de marca). Dicho contrato contenía la siguiente cláusula: «El vendedor se compromete a no oponerse por sí mismo a la marca cedida parcialmente ni a intervenir en apoyo de terceros para impugnar la marca cedida parcialmente.»
- 5 Además, la demandada n.º 1 vendió a la demandante diversos bienes, entre ellos los «elementos inmateriales pertenecientes al negocio de relojes de Leinfelder [...], incluidos [...] los derechos de propiedad industrial» (contrato de venta de activos), y concedió gratuitamente a la demandante, mediante dos contratos, el derecho a utilizar la denominación «Leinfelder» como elemento de la denominación social de la demandante (contratos de licencia de empresa).
- 6 Al igual que el contrato de cesión parcial de marca, los contratos mencionados en el apartado [5] también contenían cláusulas en las que la demandada n.º 1 se comprometía a no impugnar los derechos objeto de dichos contratos (en lo sucesivo, «acuerdos de no impugnación»).
- 7 En 2011, la marca figurativa de la Unión n.º 009808205, «Leinfelder Meridian», fue registrada a favor de la demandante para productos de las clases 14 y 18, en particular para productos de bisutería y relojería. Además, la demandante era titular de la marca denominativa de la Unión n.º 013975461, «Leinfelder», y de la marca figurativa de la Unión n.º 013975453, «EL», ambas para la clase 18 (relojes y accesorios para relojes), resultantes de la cesión parcial de marcas hecha por la demandada n.º 1 (en lo sucesivo, las tres marcas conjuntamente, «marcas de la Unión controvertidas»).
- 8 El 10 de agosto de 2016, el abogado XQ presentó ante la EUIPO sendas solicitudes de caducidad de las marcas de la Unión controvertidas de la demandante por falta de uso. Con anterioridad, los demandados n.ºs 2, 3 y 4 habían anunciado su voluntad de rescindir el contrato social de la demandante y presentar solicitudes de cancelación de las marcas «Leinfelder» de esta última.
- 9 La demandante presentó una demanda ante el Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal), solicitando, en primer lugar, que se condenara a los demandados n.ºs 1 a 4 a ordenar al abogado XQ que retirara las solicitudes de caducidad presentadas ante la EUIPO (en lo sucesivo, «pretensión de condena»), y, en segundo lugar, que se declarara que los demandados n.ºs 1 a 4 estaban obligados solidariamente a indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios actuales y futuros sufridos como consecuencia de las solicitudes de caducidad (en lo sucesivo, «pretensión declarativa»).
- 10 El Landgericht desestimó la demanda por infundada. El recurso de apelación interpuesto por la demandante contra dicha resolución no prosperó.
- 11 Mediante su recurso de casación, la demandante insiste en sus pretensiones. Los demandados solicitan que se desestime el recurso.

Alegaciones esenciales del órgano jurisdiccional de apelación y de las partes en el procedimiento principal

- 12 El órgano jurisdiccional de apelación consideró que la pretensión de condena de la demandante era inadmisibles por carecer de interés en ejercitar la acción. Según la jurisprudencia del Tribunal General [sentencia de 16 de noviembre de 2017, Carrera Brands/EUIPO (Carrera), T-419/16] (en lo sucesivo, «sentencia Carrera»), un órgano jurisdiccional nacional no puede ordenar que se retire una solicitud de caducidad de una marca de la Unión presentada ante la EUIPO. Dado que una solicitud de caducidad no requiere un interés en ejercitar la acción, un acuerdo de no impugnación no puede afectar a la admisibilidad de tal solicitud. El acuerdo de no impugnación, suponiendo que sea efectivo y que se refiera a las marcas controvertidas, carece, por tanto, de pertinencia, y no cabe una pretensión de retirada de la solicitud.
- 13 En cualquier caso, el órgano jurisdiccional de apelación consideró que la pretensión declarativa de la demandante era infundada. El incumplimiento de un acuerdo irrelevante de no impugnación no puede, *a priori*, dar lugar a una obligación de indemnización por daños y perjuicios, ya que ello equivaldría, de hecho, a hacer valer de manera indirecta una pretensión no permitida por el ordenamiento jurídico. También consideró que faltaba la relación de causalidad entre la solicitud de caducidad y el perjuicio.
- 14 La demandante alega que el acuerdo de no impugnación contiene, como manifestación del principio de autonomía de la voluntad, una renuncia a la presentación de una solicitud de cancelación. La facultad de disposición del solicitante, que puede decidir si presenta una solicitud de caducidad o la retira posteriormente, implica que también debe ser lícito un acuerdo contractual relativo a tales derechos. Entiende que la sentencia Carrera no es aplicable al asunto principal. La demanda no tiene por objeto obtener una orden judicial para que se desista de las solicitudes de caducidad presentadas ante la EUIPO, sino que pretende que se condene a los demandados a realizar un acto al que se habían obligado contractualmente. Ello no constituye una injerencia inadmisibles en el procedimiento de caducidad, pues es conforme con el principio dispositivo de que el solicitante puede retirar su solicitud en cualquier momento. En cambio, en el asunto que dio lugar a la sentencia Carrera, el acuerdo de no impugnación se invocó directamente en el marco del procedimiento ante la EUIPO, con el fin de cuestionar el interés en ejercitar la acción de caducidad.

Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial

- 15 El éxito del recurso de casación depende de la existencia de un interés de la demandante en ejercitar la acción en relación con la pretensión de condena. Dicho interés falta cuando, por razones inherentes al Derecho de marcas de la Unión, la demandante no puede, en ningún caso, obtener una ventaja digna de protección mediante su acción en el procedimiento de caducidad ante la EUIPO o los

tribunales de la Unión. Tal es el caso, por una parte, cuando un acuerdo contractual en virtud del cual una persona se compromete frente al titular de una marca de la Unión a no presentar una solicitud de caducidad ante la EUIPO por falta de uso es incompatible, con carácter general, con el Derecho de marcas de la Unión. Por otra parte, faltará el interés en ejercitar la acción si una sentencia firme que estima la pretensión de condena no es pertinente en el procedimiento de caducidad ante la EUIPO o los tribunales de la Unión.

- 16 Sobre la primera cuestión prejudicial: El interés en ejercitar la acción falta respecto de la pretensión de condena de la demandante si los demandados n.ºs 1 a 4 no podían, desde un principio, obligarse válidamente a no impugnar las marcas de la Unión controvertidas por caducidad derivada de la falta de uso. En este contexto, se plantea la cuestión de si el hecho de que cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación de intereses con capacidad procesal, pueda presentar una solicitud de caducidad [artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001] tiene como consecuencia que un acuerdo contractual por el que una persona se obliga frente al titular de una marca de la Unión a no presentar tal solicitud resulte ineficaz.
- 17 Desde el punto de vista de la Sala, los acuerdos de no impugnación que excluyen una solicitud de caducidad de una marca de la Unión por falta de uso deben ser admisibles y eficaces en la medida en que no vulneren el Derecho de la competencia en un caso concreto.
- 18 Según la tesis preponderante de la jurisprudencia y de la doctrina relativa a los motivos de cancelación con arreglo a la Ley de marcas alemana, que son en gran medida idénticos a los del Reglamento sobre la marca de la Unión, los acuerdos de no impugnación no son, en principio, contrarios al Derecho de marcas. La Sala comparte esta postura. El Derecho de marcas deja a las partes la facultad de instar el cumplimiento de las exigencias de uso. Dado que de las disposiciones pertinentes a tal efecto no se desprende una prohibición imperativa de mantener en el registro las marcas que no han sido utilizadas de forma efectiva, debe ser posible, teóricamente, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, un acuerdo sobre la invocación de la falta de uso de una marca.
- 19 De la respuesta a la primera cuestión prejudicial depende asimismo la procedencia de la pretensión declarativa de la demandante. Los demandados n.ºs 1 a 4 solo pueden ser considerados responsables de los daños y perjuicios en relación con las solicitudes de caducidad dirigidas contra las marcas de la Unión controvertidas en la hipótesis de que un acuerdo de no impugnación relativo a las mismas sea compatible con el Derecho de marcas de la Unión.
- 20 Sobre la segunda cuestión prejudicial: Aunque los acuerdos de no impugnación sean compatibles con el Derecho de marcas de la Unión, falta el interés en ejercitar la acción respecto de la pretensión de condena de la demandante si, por razones relacionadas con el procedimiento de caducidad de la Unión, su acción no

permite en ningún caso obtener una ventaja digna de protección. En este contexto, se plantea la cuestión de si la circunstancia, regulada en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, de que la solicitud de caducidad de una marca de la Unión por falta de uso pueda ser presentada por cualquier persona física o jurídica y por cualquier agrupación de intereses con capacidad procesal, significa que una sentencia firme por la que se estime la pretensión de condena resulta inoperante en el procedimiento de caducidad ante la EUIPO o ante los tribunales de la Unión.

- 21 La Sala comparte en principio la opinión de la demandante según la cual la sentencia Carrera se refiere a una situación diferente de la del presente caso.
- 22 Según la Sala, la sentencia firme de un Estado miembro debe ser pertinente en el marco del procedimiento de caducidad del Derecho de la Unión. El hecho de que, según las disposiciones del Derecho de marcas de la Unión, una solicitud de caducidad por falta de uso pueda ser presentada por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación de intereses con capacidad procesal, no excluye que la solicitud pueda ser ilícita en un caso concreto por otras razones, como el incumplimiento de una obligación contractual. Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que otras personas puedan en cualquier momento presentar una solicitud de caducidad. En la medida en que los períodos para los que debe probarse un uso adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos dependen, en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 (también) de la fecha de la solicitud de caducidad, no puede descartarse que, en caso de retirada de la solicitud de caducidad, se produzca una situación más favorable para el titular de la marca, aun cuando se presente inmediatamente después una nueva solicitud de caducidad o esté pendiente ya otro procedimiento.
- 23 Por otra parte, el procedimiento de caducidad del Derecho de la Unión no se ve perjudicado porque se esclarezca el alcance de un acuerdo de no impugnación, como en el presente litigio, por los tribunales de los Estados miembros. El presente asunto difiere del caso decidido por el Tribunal General en la sentencia Carrera, en la medida en que, en este último asunto, se invocó directamente un acuerdo de no impugnación en el marco del procedimiento de caducidad.