

Asunto C-365/24**Petición de decisión prejudicial****Fecha de presentación:**

20 de mayo de 2024

Órgano jurisdiccional remitente:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia)

Fecha de la resolución de remisión:

20 de mayo de 2024

Parte recurrente:

Purefun Group AB

Parte recurrida:

Doggy AB

[*omissis*]

Parte recurridaDoggy AB, [*omissis*]**OBJETO**

Violación de marca, etc.; actualmente, petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

RESOLUCIÓN RECURRIDA

Sentencia del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) de 16 de diciembre de 2022 [*omissis*] El Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) [dicta] la siguiente

RESOLUCIÓN (que será notificada el 20 de mayo de 2024)

1. El Patent- och marknadsöverdomstolen ordena que se remita el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este se pronuncie con carácter prejudicial con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que se plantee al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial conforme al anexo A del presente escrito.
2. El Patent- och marknadsöverdomstolen suspende el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya pronunciado con carácter prejudicial.

Esta resolución no es recurrible.

[omissis]

Objeto del procedimiento principal y hechos pertinentes

- 1 Las partes del procedimiento son Doggy AB (Doggy) y Purefun Group AB (Purefun).
- 2 Doggy es un fabricante de comida para perros y gatos y, según la descripción del negocio, la sociedad tiene por objeto, entre otras cosas, fabricar y comercializar alimentos y otros productos para animales y desarrollar actividades compatibles. Los alimentos se venden en tiendas y en páginas web de distribuidores al por menor.
- 3 Purefun es un distribuidor al por menor de productos para propietarios de perros, incluida comida y chucherías para perros. Realiza sus ventas a través de la página web de la sociedad cuyo nombre de dominio es doggie.se.

Procedimiento ante el Patent- och marknadsdomstolen

- 4 En noviembre de 2021, Doggy presentó una demanda contra Purefun ante el Patent- och marknadsdomstolen. Por cuanto aquí interesa, en ese procedimiento Doggy solicitó al órgano jurisdiccional que prohibiera a Purefun usar el signo DOGGIE en el tráfico económico para la venta de alimentos para animales y otros productos y accesorios para animales, so pena de multa, y que condenara a Purefun a abonar a Doggy una indemnización de 150 000 coronas suecas (SEK), más intereses.
- 5 En apoyo de su demanda, en la medida en que resultara pertinente, Doggy formuló, en esencia, las siguientes alegaciones. Doggy es titular, entre otras, de la marca denominativa nacional DOGGY, registrada en la clase 31 para alimentos de animales, y de la denominación social Doggy AB. Purefun desarrolla sus actividades utilizando el nombre de dominio doggie.se. Purefun comercializa y vende varios productos y accesorios para perros, incluidos alimentos para animales y mordedores. Desarrolla su negocio bajo el signo DOGGIE. Doggy no

ha autorizado a Purefun para utilizar ese signo. Desde el punto de vista de la demandante, existe identidad o, al menos, un grado de similitud muy alto entre, por un lado, los bienes y servicios cubiertos por las marcas y la denominación social de Doggy y, por otro lado, los servicios que Purefun ofrece bajo la marca DOGGIE. Además, este último signo es extremadamente similar a la marca y denominación social de Doggy. A su juicio, Purefun está violando los derechos exclusivos de Doggy sobre la marca y la denominación social. En opinión de Doggy, resulta razonable condenar a Purefun a pagar una indemnización de 150 000 coronas suecas por el uso de la marca y de la denominación social.

- 6 Purefun rebatió las alegaciones de Doggy y su afirmación de que Purefun estuviera violando sus marcas y denominación social, toda vez que, en opinión de Purefun, los signos carecen de carácter distintivo. Según Purefun, el carácter distintivo es, en cualquier caso, muy débil. Además, la similitud entre los bienes y la marca es limitada y no existe riesgo de confusión. Según Purefun, las ventas que se realizan en la página web doggie.se guardan fundamentalmente relación con productos para propietarios de perros distintos de comida y chucherías para perros.
- 7 El Patent- och marknadsdomstolen estimó las pretensiones de Doggy. Dicho tribunal consideró que existía riesgo de confusión entre las marcas y la denominación social de Doggy, por un lado, y el signo de Purefun, por otro, y que el uso [de ese signo] por parte de Purefun violaba los derechos de Doggy. En opinión del Patent- och marknadsdomstolen, existen motivos para prohibir a Purefun que utilice el signo y para condenarla al pago de una indemnización razonable.
- 8 El Patent- och marknadsdomstolen examinó, en primer lugar, si el signo de Purefun podía confundirse con la marca denominativa de Doggy y consideró que así era y concluyó, en segundo lugar, que no había ningún motivo para realizar una apreciación distinta en relación con la denominación social.

Procedimiento ante el Patent- och marknadsöverdomstolen

- 9 Purefun ha recurrido la sentencia del Patent- och marknadsdomstolen y ha solicitado al Patent- och marknadsöverdomstolen que desestime las pretensiones de Doggy. Las partes han repetido, en esencia, ante el órgano jurisdiccional de apelación, los mismos argumentos que formularon ante el tribunal de primera instancia.
- 10 En el procedimiento ante el Patent- och marknadsöverdomstolen se han suscitado cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión.

Disposiciones nacionales y de la Unión Europea pertinentes

Derecho sueco

La Varumärkeslagen (2010:1877) (Ley n.º 1877, de 2010 de Marcas; en lo sucesivo, «Ley de Marcas»)

- 11 Esta Ley transpone, entre otras, la 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 lo sucesivo, «Directiva sobre Marcas»).
- 12 Con arreglo al artículo 8 del capítulo 1 de la Ley de Marcas, el titular de una denominación social o de otro nombre comercial tiene derechos exclusivos sobre ese signo como signo comercial.
- 13 El artículo 10 del capítulo 1 de la Ley de Marcas dispone además que el derecho exclusivo sobre un signo comercial con arreglo al artículo 8 del capítulo 1 de la Ley de Marcas implica que ninguna persona distinta de su titular puede utilizar, sin el consentimiento de este, otro signo para bienes y servicios en el tráfico económico si este es idéntico o similar al primero y se usa para bienes o servicios del mismo tipo o análogos, cuando exista riesgo de confusión, incluido el riesgo de que el uso de ese signo genere la impresión de que existe una asociación entre el usuario del signo y el titular del signo comercial.
- 14 De conformidad con el artículo 3 del capítulo 8 de la Ley de Marcas, previa solicitud del titular de un signo comercial en el sentido del artículo 8, capítulo 1, de la Ley de Marcas, los tribunales pueden prohibir a cualquier persona que haya cometido una violación de marca que siga haciéndolo so pena de multa.
- 15 En virtud del artículo 4 del capítulo 8 de la Ley de Marcas, toda persona que infrinja una marca debe pagar una indemnización por su uso.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (Ley n.º 1653 de 2018 de Denominaciones Sociales; en lo sucesivo, «Ley de Denominaciones Sociales»)

- 16 Con arreglo al artículo 1 del capítulo 1 de la Ley de Denominaciones Sociales, la denominación social es el nombre bajo el que el empresario desarrolla su actividad. Con arreglo al párrafo tercero de dicho artículo, la expresión «nombre comercial» es la mención común para denominaciones sociales y signos secundarios.
- 17 Según el artículo 2 del capítulo 1 de la Ley de Denominaciones Sociales, un operador adquiere derechos exclusivos sobre una denominación social mediante su registro o su uso.
- 18 De acuerdo con el artículo 1 del capítulo 2 de la Ley de Denominaciones Sociales, solo pueden registrarse denominaciones sociales que permitan distinguir la actividad de su titular de la actividad de otras personas. El párrafo segundo de la citada disposición establece que, a la hora de apreciar el carácter distintivo de una denominación social, es preciso tener en cuenta la duración y alcance de su uso. Además, si la denominación social consiste exclusivamente en una designación

general de la naturaleza de la actividad o de un producto o servicio que se ofrece en relación con esa actividad o si la denominación social consiste únicamente en un nombre de un lugar de uso común u otra indicación similar, no se considerará que la denominación social tiene, por sí misma, carácter distintivo. Cuando la denominación social incluya una mención tal como «sociedad de responsabilidad limitada», «sociedad personalista» o «asociación comercial», o una abreviación de esas menciones, esta deberá ignorarse a la hora de apreciar el carácter distintivo.

Derecho de la Unión

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

- 19 Los artículos 34 TFUE y 35 TFUE prohíben entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente.
- 20 El artículo 36 TFUE establece que las disposiciones de los artículos 34 TFUE y 35 TFUE no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación o exportación justificadas, entre otras cosas, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial.

Directiva sobre Marcas

- 21 De conformidad con su artículo 1, la Directiva sobre Marcas se aplica a las marcas de productos o de servicios que, en calidad de marca individual, entre otras, haya sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro.
- 22 El artículo 5, apartado 1, letra b), establece que se denegará el registro de una marca o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.
- 23 Según el artículo 5, apartado 4, letra a), cualquier Estado miembro podrá disponer que otro signo utilizado en el tráfico económico impida el registro de una marca posterior, si ese signo se adquirió con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca posterior y tal signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior. El artículo 5, apartado 4, letra b), inciso iv), dispone además que el uso de una marca se puede prohibir en virtud de un derecho anterior, distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra a) del apartado 4, y, en particular, en virtud de un derecho de propiedad industrial.
- 24 Con arreglo al artículo 10, apartado 1, el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta. De conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra b), el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios

idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Asimismo, según el artículo 10, apartado 3, letra d), podrá prohibirse, en virtud del apartado 2, utilizar el signo como nombre comercial o denominación social o parte de un nombre comercial o una denominación social.

- 25 De conformidad con el artículo 39, apartado 1, los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957. Además, según el artículo 39, apartado 2, el solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección perseguido.

Motivación de la remisión por el Patent- och marknadsöverdomstolen de cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión

Protección cruzada

- 26 Con arreglo a la Ley de Marcas, el titular de una denominación social tiene derechos exclusivos sobre ese signo como signo comercial. Eso significa, por ejemplo, que la utilización de un signo comercial que puede confundirse con una denominación social puede constituir una violación del derecho exclusivo sobre esa denominación social con arreglo al Derecho de marcas (la llamada «protección cruzada»). Con arreglo al artículo 3 del capítulo 1 de la Ley de Denominación Sociales, el titular de una marca u otro signo comercial también tiene un derecho exclusivo sobre el signo como nombre comercial.
- 27 Así, cuando una parte aduce que la utilización de un signo comercial viola la protección de marca que resulta del registro de una denominación social, deben aplicarse las disposiciones de la Ley de Marcas a la cuestión de la violación. La Ley de Marcas sueca transpone la Directiva sobre Marcas. Aunque la normativa en materia de denominaciones sociales no está armonizada en el ámbito de la Unión de la misma manera que el Derecho de marcas, las cuestiones relacionadas con las denominaciones sociales quedan así comprendidas en el ámbito de armonización como consecuencia de la protección cruzada.
- 28 La Directiva sobre Marcas no contiene ninguna disposición sobre protección cruzada análoga al artículo 8 del capítulo 1 de la Ley de Marcas. Sin embargo, el artículo 5, apartado 4, letra a), de la Directiva sobre Marcas dispone que los Estados miembros pueden disponer que un nombre comercial (designado en la Directiva como «otro signo utilizado en el tráfico económico») puede impedir el registro de una marca posterior si dicho signo concede a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior. No obstante, la Directiva no

especifica las condiciones en las que el titular de una denominación social puede prohibir el uso de un signo como marca comercial.

Derechos de marca derivados una denominación social registrada

- 29 El registro de una denominación social otorga automáticamente al titular de esa denominación protección como si se tratara de una marca registrada. Conforme a la normativa nacional actualmente en vigor, ningún operador está obligado a utilizar su denominación social como signo comercial para que este esté protegido como tal. Así, por ejemplo, aunque una denominación social no haya sido utilizada en absoluto como signo comercial, su titular sigue estando protegido frente al uso por un tercero de un signo comercial que pueda confundirse con la denominación social. En tal caso, cabe afirmar que la protección se aplica a la denominación social como potencial signo comercial.
- 30 Sin embargo, los derechos de marca derivados de una denominación social registrada solo se aplican en el sector o ámbito de actividad que figura en la descripción de negocio que la sociedad haya registrado junto con la denominación social. La actividad comercial debe consignarse conforme a su naturaleza y debe estar descrita y definida en términos tan claros que cualquiera que desee información de la sociedad pueda entenderla con facilidad. Por lo tanto, no basta con indicar en la descripción de negocio, por ejemplo, que la sociedad se va a dedicar al comercio, sino que en ese caso es preciso especificar también el tipo de productos que la sociedad va a comercializar. Por lo tanto, la sociedad debe designar el sector o los sectores en los que desarrollará su actividad. No obstante, no hay ninguna otra exigencia en lo que respecta a la presentación de la descripción del negocio, como un sistema de clasificación o los requisitos de claridad y precisión que se aplican a las marcas registradas.
- 31 Así, cuando se compara un signo comercial con una denominación social, la similitud de los bienes y servicios se determina en función de que el signo comercial se aplique a bienes y servicios relacionados con la descripción del negocio registrada junto con la denominación social de que se trate. Toda vez que no se requiere que la denominación social se utilice como signo comercial, cabría considerar que la disposición sueca que recoge el artículo 8 del capítulo 1 de la Ley de Marcas confiere una protección de marca mayor mediante el registro de una denominación social que mediante el registro de una marca.
- 32 Como tampoco existe ningún sistema de clasificación ni ningún requisito explícito de claridad y precisión en relación con las descripciones del negocio, puede ocurrir que, en una situación en la que exista confusión, resulte difícil apreciar el tipo de bienes o servicios que deben compararse para apreciar la similitud de bienes y servicios. En tal caso, la apreciación deber realizarse, en realidad, de manera que los bienes y servicios se examinen en relación con el sector en el que se utiliza la denominación social. Esa norma concreta referente a los derechos de marca también es relevante a efectos del alcance de la protección que el Derecho de marcas confiere a las denominaciones sociales y cabe considerar que implica

que se obtiene mayor protección al amparo del Derecho de marcas mediante el registro de una denominación social que mediante el registro de una marca.

- 33 La exigencia referida al uso efectivo es un requisito material para obtener protección de marca con arreglo a la Directiva. Por lo tanto, se suscita la cuestión de si la Directiva se opone a una normativa nacional que concede protección de marca a una denominación social que no se utiliza como una indicación del origen de bienes y servicios. También se suscita la cuestión de si la protección de marca puede extenderse al tipo de bienes y servicios que están comprendidos en la descripción del negocio, pero no existe un uso efectivo de la denominación en el ámbito al que se refiere la descripción del negocio.
- 34 Esa norma nacional podría, en principio, permitir eludir el requisito de indicar de manera clara y precisa el tipo de bienes y servicios para los que se solicita la protección de marca. Así, un Estado miembro que conceda a un operador una protección de marca de mayor alcance o en condiciones distintas a las previstas en la Directiva sobre Marcas podría generar para otros operadores obstáculos en la venta transfronteriza de sus bienes y servicios al poderse invocar que han infringido derechos de marca en un Estado miembro que no están basados en el Derecho de la Unión. De este modo, ello puede afectar a la libre circulación de bienes y servicios. Eso suscita la cuestión de si una norma nacional que se aparta de la Directiva sobre Marcas, como en el presente asunto, genera obstáculos para que los operadores puedan operar de forma transfronteriza.
- 35 Para que el Patent- och marknadsöverdomstolen pueda emitir su fallo, necesita que se responda a las cuestiones prejudiciales que constan a continuación.

Cuestiones prejudiciales de interpretación

- 36 Las cuestiones prejudiciales guardan relación con la interpretación de la Directiva sobre Marcas y son las siguientes.
1. A la luz del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del principio fundamental de libre circulación de bienes y servicios con arreglo al Derecho de la Unión ¿es compatible con las disposiciones de la Directiva sobre Marcas, en particular con sus artículos 1 y 5, apartado 4, un sistema establecido por el Derecho nacional en virtud del cual un derecho anterior sobre una denominación social puede servir de base para prohibir la utilización de un signo comercial posterior en todo el ámbito de actividad para que el que se ha registrado la denominación social, sin que se exija que esa denominación social haya sido utilizada para diferenciar productos o servicios?
 2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿es compatible con la Directiva sobre Marcas y con el Derecho de la Unión en general que una denominación social que, en sí misma, se

utiliza como signo para diferenciar determinados tipos de bienes y servicios en el ámbito de actividad para el que se registró la denominación social sirva como fundamento para prohibir el uso de un signo comercial posterior en relación con tipos de bienes o servicios distintos de aquellos para los que se utiliza la denominación social como signo?

[*omissis*]

DOCUMENTO DE TRABAJO