

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ063026

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 23 de noviembre de 2017

Sala Décima

Asunto C-381/16

SUMARIO:

Marca figurativa de la Unión. Acción reivindicatoria. Inaplicación del artículo 18 del Reglamento 207/2009 sobre agente o representante desleal en favor del artículo 2 de la Ley 17/2001. La acción reivindicatoria de la propiedad de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente o de un representante del titular de la marca sin la autorización de este se rige exclusivamente por el Reglamento 207/2009. Sin embargo, su artículo 18 no regula la acción reivindicatoria de la propiedad de una marca de la Unión en supuestos distintos del de una marca registrada a nombre de un agente o de un representante del titular de la marca sin autorización de este. Por tanto, con arreglo a su artículo 16, la marca de la Unión en cuanto objeto de propiedad se considerará como una marca nacional registrada en un determinado Estado miembro conforme a los criterios enunciados en dicho artículo, con la excepción del supuesto contemplado en el artículo 18 del mismo Reglamento. Así pues, cuando se trate de situaciones que no comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 18, a las acciones reivindicatorias de la propiedad de una marca de la Unión Europea se aplicará la normativa nacional del Estado miembro en cuestión. Habida cuenta de lo anterior, los artículos 16 y 18 del Reglamento 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual, puede reivindicar la propiedad de la marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.

PRECEPTOS:

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 16, 18, 95.1 y 105.3.
Ley 17/2001 (Marcas), art. 2.2.

PONENTE:

Don A. Borg Barthet.

En el asunto C-381/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 28 de junio de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2016, en el procedimiento entre

Salvador Benjumea Bravo de Laguna

y

Esteban Torras Ferrazzuolo,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. E. Levits, Presidente de Sala, y el Sr. A. Borg Barthet (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;



Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Sr. Torras Ferrazzuolo, por la Sra. S. Díaz Pardeiro, procuradora, y el Sr. J.A. López Martínez, abogado;
- en nombre del Gobierno español, por el Sr. M. Sampol Pucurull, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. E. Gippini Fournier y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2. Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Salvador Benjumea Bravo de Laguna y el Sr. Esteban Torras Ferrazzuolo, relativo a la propiedad de una marca figurativa de la Unión registrada a nombre del primero.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3. El considerando 15 del Reglamento n.º 207/2009 está redactado en los siguientes términos:

«Para reforzar la protección de las marcas [de la Unión], resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas [de la Unión].»

4. A tenor del artículo 16 de este Reglamento, que lleva como epígrafe «Asimilación de la marca [de la Unión] a la marca nacional»:

«1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca [de la Unión] en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la [Unión] como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas [de la Unión]:

- a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada;
- b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina [de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)].

3. Si en el Registro de marcas [de la Unión] estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.»



5. El artículo 18 del Reglamento citado, cuyo epígrafe es «Cesión de una marca registrada a nombre de un agente», dispone lo siguiente:

«En el caso de haberse registrado una marca [de la Unión] a nombre del agente o del representante del titular de esa marca sin autorización del titular, éste tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su actuación.»

6. El artículo 95, apartado 1, del mismo Reglamento establece lo siguiente:

«Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados "tribunales de marcas [de la Unión Europea]", encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»

7. A tenor del artículo 105, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009:

«A las resoluciones de los tribunales de marcas [de la Unión Europea] de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación.»

Derecho español

8. El artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.º 294, de 8 de diciembre de 2001; en lo sucesivo, «Ley 17/2001 de Marcas»), dispone lo siguiente:

«Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

9. El 24 de enero de 2011, el Sr. Benjumea Bravo de Laguna presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la EUIPO.

10. La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



11. El 29 de agosto de 2011, la EUIPO registró dicho signo, a nombre del Sr. Benjumea Bravo de Laguna, como marca figurativa de la Unión, con el número 9679093.

12. El Sr. Torras Ferrazuolo se consideraba titular de dicha marca, por lo que, en particular, ejercitó ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, una acción reivindicatoria de la propiedad de la marca sobre la base del artículo 18 del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001 de Marcas.

13. Este órgano jurisdiccional desestimó la acción ejercitada, al considerar, por una parte, que únicamente es aplicable a las marcas de la Unión el régimen del artículo 18 del Reglamento n.º 207/2009, quedando excluido el régimen general contemplado en el artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001 de Marcas, y, por otra parte, que no concurrían los requisitos exigidos por el artículo 18 del Reglamento n.º 207/2009.



14. La sentencia desestimatoria se recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, que declaró que, habida cuenta de que el régimen de reivindicación establecido en el artículo 18 del Reglamento n.º 207/2009 sólo contemplaba el supuesto del agente o del representante desleal, en el caso de autos procedía aplicar el régimen de la acción reivindicatoria de marca establecido en el artículo 2 de la Ley 17/2001 de Marcas.

15. En efecto, basándose en el artículo 16 del Reglamento n.º 207/2009, dicho órgano jurisdiccional consideró que, al margen de las normas uniformes establecidas por el mismo Reglamento, la marca de la Unión en cuanto objeto de propiedad se considera en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede o su domicilio o, en su defecto, un establecimiento.

16. La Audiencia Provincial de Alicante consideró, asimismo, que en el caso de autos concurrían los requisitos para la estimación de la acción reivindicatoria, por lo que declaró que el Sr. Torras Ferrazzuolo era titular de la marca objeto del litigio principal.

17. El Sr. Benjumea Bravo de Laguna alegó ante el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Supremo, que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea únicamente prevé la posibilidad de que una persona reivindique la propiedad de una marca cuando el registro se ha efectuado a nombre de su agente sin su autorización. Adujo que en cualquier otro supuesto el ejercicio de una acción reivindicatoria de una marca de la Unión resultaba imposible.

18. En sentido contrario, el Sr. Torras Ferrazzuolo sostuvo que el Reglamento n.º 207/2009 permite la aplicación supletoria del Derecho nacional y que, en consecuencia, es posible interpretar el artículo 18 de este Reglamento en el sentido de que no se opone a que, de conformidad con las previsiones de la legislación nacional de un Estado miembro, pueda ejercitarse una acción reivindicatoria en supuestos distintos del previsto en dicho artículo.

19. El Tribunal Supremo estimó que el litigio pendiente ante él suscitaba cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión Europea, por lo que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es compatible con el Derecho de la Unión y, en concreto, con el Reglamento [n.º 207/2009] la reivindicación de una marca [de la Unión] por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento y, en particular, conforme a los supuestos previstos en el artículo 2, apartado 2, de la [Ley 17/2001 de Marcas]?»

Sobre la cuestión prejudicial

Sobre la admisibilidad

20. El Sr. Torras Ferrazzuolo sostiene, con carácter preliminar, que la petición de decisión prejudicial es inadmisibile porque el Tribunal Supremo carece de competencia para plantearla.

21. Aduce que el Tribunal Supremo no es competente para interpretar el Reglamento n.º 207/2009, basándose a tales efectos en el artículo 95, apartado 1, del mismo Reglamento, conforme al cual los Estados miembros «designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, [...] denominados "tribunales de marcas [de la Unión Europea]", encargados de desempeñar las funciones que les atribuya [este] Reglamento».

22. El Sr. Torras Ferrazzuolo alega asimismo que, en la medida en que la petición de decisión prejudicial no se formuló ni en primera ni en segunda instancia, se trata de una cuestión nueva que no puede ser examinada en el marco de un recurso de casación.

23. No obstante, no puede acogerse tal argumentación.

24. Por una parte, del considerando 15 del Reglamento n.º 207/2009 resulta que el artículo 95, apartado 1, de éste tiene por objeto reforzar la protección de las marcas de la Unión Europea imponiendo a los Estados miembros la obligación de designar tribunales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y validez de estas marcas.

25. No obstante, el artículo 95, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, considerado a la luz del artículo 105, apartado 3, del mismo Reglamento, a cuyo tenor «a las resoluciones de los tribunales de marcas [de la Unión Europea] de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación», no puede interpretarse en el sentido de que los órganos jurisdiccionales de casación de los Estados miembros se vean privados del derecho de interpretar este Reglamento en el marco de los litigios pendientes ante ellos.

26. Por otra parte, cabe señalar que, según reiterada jurisprudencia, no incumbe al Tribunal de Justicia verificar si la resolución de remisión prejudicial se ha dictado de conformidad con las normas procesales y de organización judicial del Derecho nacional (sentencia de 7 de julio de 2016, Genentech, C-567/14, EU:C:2016:526, apartado 22 y jurisprudencia citada).

27. Conviene recordar, por lo demás, que el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (sentencia de 5 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, apartado 16 y jurisprudencia citada).

28. Conforme a una jurisprudencia igualmente reiterada, el artículo 267 TFUE confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales una amplísima facultad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación o la apreciación de la validez de disposiciones del Derecho de la Unión necesarias para la resolución del litigio del que conocen. Además, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ejercer dicha facultad en cualquier fase del procedimiento que estimen apropiada (sentencia de 5 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, apartado 17 y jurisprudencia citada).

29. Por último, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, un órgano jurisdiccional nacional cuya decisión no sea susceptible de ulterior recurso judicial de Derecho interno, tiene, en principio, la obligación, cuando se plantee ante él una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, de someter la cuestión al Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros, C-160/14, EU:C:2015:565, apartado 37 y jurisprudencia citada).

30. De ello resulta que la petición de decisión prejudicial es admisible.

Sobre el fondo

31. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación, respecto a una marca de la Unión, de una disposición nacional en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual, puede reivindicar la propiedad de la marca.

32. Con carácter previo, debe recordarse que el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 establece que, «salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca [de la Unión] en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio [de la Unión] como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el registro de marcas [de la Unión] [...] el titular tenga su sede o su domicilio [o en su defecto] un establecimiento».

33. Sobre este particular, ha de señalarse que el artículo 18 del Reglamento citado confiere al titular de una marca de la Unión el derecho de reivindicar que se le ceda el registro de la marca si ésta ha sido registrada a nombre de su agente o de su representante y sin su autorización.



34. De ello resulta que la acción reivindicatoria de la propiedad de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente o de un representante del titular de la marca sin la autorización de éste se rige exclusivamente por el Reglamento n.º 207/2009.

35. En cambio, el artículo 18 de este Reglamento no regula la acción reivindicatoria de la propiedad de una marca de la Unión en supuestos distintos del de una marca registrada a nombre de un agente o de un representante del titular de la marca sin autorización de éste.

36. Por tanto, con arreglo al artículo 16 del Reglamento n.º 207/2009, la marca de la Unión en cuanto objeto de propiedad se considerará como una marca nacional registrada en un determinado Estado miembro conforme a los criterios enunciados en dicho artículo, con la excepción del supuesto contemplado en el artículo 18 del mismo Reglamento.

37. Así pues, cuando se trate de situaciones que no estén comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 18 del Reglamento n.º 207/2009, a las acciones reivindicatorias de la propiedad de una marca de la Unión Europea se aplicará la normativa nacional del Estado miembro en cuestión.

38. Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 16 y 18 del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual, puede reivindicar la propiedad de la marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.

Costas

39. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.

Levits

Borg Barthet

Berger

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2017.

El Secretario

El Presidente de la Sala
Décima
E. Levits

A. Calot Escobar

* Lengua de procedimiento: español.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.