



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 22 de septiembre de 2016\*

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Carácter unitario — Apreciación de un riesgo de confusión únicamente en una parte de la Unión — Alcance territorial de la prohibición prevista en el artículo 102 de ese Reglamento»

En el asunto C-223/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 12 de mayo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de mayo de 2015, en el procedimiento entre

**combit Software GmbH**

y

**Commit Business Solutions Ltd,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. C. Toader, el Sr. A. Rosas, la Sra. A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. M. Aleksejev, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 3 de marzo de 2016;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de combit Software GmbH, por la Sra. J. Vogtmeier, Rechtsanwältin;
- en nombre de Commit Business Solutions Ltd, por el Sr. C. Thomas, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y el Sr. T. Scharf, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de mayo de 2016;

\* Lengua de procedimiento: alemán.

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación 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 Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre combit Software GmbH y Commit Business Solutions Ltd, en un procedimiento dirigido a prohibir a esta última hacer uso de un signo denominativo.

### **Marco jurídico**

- 3 El Reglamento n.º 207/2009 fue modificado con efecto a 23 de marzo de 2016 por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21). Dada la fecha de los hechos objeto del litigio principal, la presente remisión prejudicial será examinada sin embargo a la luz del Reglamento n.º 207/2009 en su versión vigente antes de esa modificación (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»).
- 4 A tenor del considerando 3 del Reglamento n.º 207/2009:  

«Para proseguir los objetivos [de la Unión Europea] mencionados, resulta necesario prever un régimen [...] de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la [Unión]. El principio de la unicidad de la marca [de la Unión Europea] así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.»
- 5 El artículo 1, apartado 2, de ese Reglamento dispone:  

«La marca de la Unión Europea tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»
- 6 A tenor del artículo 8, apartado 1, del mismo Reglamento:  

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:  
  
[...]

  - b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

- 7 El artículo 9, apartado 1, del referido Reglamento, en su versión vigente al tiempo de los hechos del litigio principal, establece:

«La marca [de la Unión Europea] confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

[...]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca [de la Unión Europea] y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca [de la Unión Europea] y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

[...]».

- 8 El artículo 95, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 prevé:

«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.»

- 9 A tenor del artículo 96 de ese Reglamento:

«Los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca [de la Unión Europea];

[...]».

- 10 El artículo 97 del mismo Reglamento dispone:

«1. [...] los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 se [sustanciarán] ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se [sustanciarán] ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[...]»

- 11 El artículo 98, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 establece:

«El tribunal de marcas [de la Unión Europea] cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartados 1 a 4, será competente para pronunciarse sobre:

a) los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro;

[...]».

12 El artículo 102, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:

«No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas de la Unión Europea que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.»

### **Litigio principal y cuestión prejudicial**

- 13 combit Software, sociedad alemana, es titular de las marcas denominativas alemana y de la Unión que protegen el signo «combit» para productos y servicios informáticos. Las actividades de esa sociedad consisten especialmente en el desarrollo y la comercialización de programas informáticos.
- 14 Commit Business Solutions, sociedad israelí, vende programas informáticos bajo el signo denominativo «Commit» en diversos países a través de su sitio de Internet, [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com). Al tiempo de los hechos del litigio principal, en dicho sitio podían consultarse sus ofertas de venta en lengua alemana, y los programas informáticos que comercializaba, una vez adquiridos, podían entregarse en Alemania.
- 15 En virtud del artículo 97, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, combit Software, en su calidad de titular de las marcas «combit», demandó a Commit Business Solutions ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania). Invocando la marca de la Unión Europea de la que es titular, solicitaba a título principal que se ordenara a Commit Business Solutions dejar de usar en la Unión el signo denominativo «Commit» para los programas informáticos que comercializaba. Con carácter subsidiario, invocando la marca alemana de la que es titular, solicitaba que se ordenara a esa misma sociedad dejar de usar en Alemania ese signo denominativo.
- 16 El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) desestimó la pretensión principal de combit Software, pero acogió su pretensión subsidiaria.
- 17 Estimando que el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) habría debido ordenar a Commit Business Solutions que cesara de usar el signo denominativo «Commit» en toda la Unión, combit Software interpuso recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania).
- 18 Ese último tribunal considera que el uso del signo denominativo «Commit» por Commit Business Solutions crea en el ánimo del consumidor medio germanoparlante un riesgo de confusión con la marca «combit».
- 19 En cambio, no hay riesgo de confusión en el ánimo del consumidor medio angloparlante. En efecto, éste puede comprender con facilidad la diferencia conceptual existente entre el verbo inglés *to commit* y el término «combit», compuesto de las letras «com», por *computer*, y las letras «bit», por *binary digit*. La similitud fonética entre «Commit» y «combit» se neutraliza en el ánimo de ese consumidor angloparlante por la diferencia conceptual.
- 20 Ese mismo tribunal concluye que existe un riesgo de confusión en los Estados miembros de lengua alemana mientras que no existe tal riesgo en los Estados miembros de lengua inglesa.
- 21 Se pregunta de qué manera se ha de aplicar en tal situación el principio del carácter unitario de la marca de la Unión Europea enunciado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en particular en lo que atañe a la apreciación del riesgo de confusión y a la resolución prohibitiva prevista en el artículo 102, apartado 1, de ese Reglamento.

22 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«¿Qué consecuencias tiene para la valoración del riesgo de confusión entre una marca denominativa de la Unión y una denominación que presuntamente viola esa marca el hecho de que, desde el punto de vista del consumidor medio de algunos Estados miembros, la similitud fonética entre la marca y la denominación se neutraliza por una diferencia conceptual, pero no así desde el punto de vista del consumidor medio de otros Estados miembros?

a) ¿Para valorar el riesgo de confusión, es determinante el punto de vista del consumidor medio de los primeros Estados miembros, o el del consumidor medio de los otros Estados miembros, o el de un consumidor medio ficticio de todos los Estados miembros?

b) ¿Ha de apreciarse o no una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión cuando sólo en una parte de ésta existe riesgo de confusión, o se ha de diferenciar entre los distintos Estados miembros?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

23 Con sus cuestiones prejudiciales el tribunal remitente pregunta en sustancia si el artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión.

24 Es preciso señalar de entrada que en un asunto como el principal, en el que el tribunal que conoce de él se pronuncia en su calidad de tribunal de marcas de la Unión Europea sobre una demanda presentada en virtud del artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento n.º 207/2009, ese tribunal es competente conforme al artículo 98, apartado 1, del mismo Reglamento para apreciar si existen hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro.

25 Cuando, como ocurre en este asunto, el tribunal de marcas de la Unión Europea que conoce del litigio aprecia en ejercicio de su competencia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte de la Unión, mientras que en otra parte de ésta el mismo uso no crea ese riesgo, dicho tribunal no puede concluir que no existe violación del derecho exclusivo conferido por esa marca. Por el contrario, debe constatar que se produce una vulneración de la función de indicación de origen de esa marca, y que en consecuencia existe violación del derecho exclusivo conferido por ésta.

26 En ese contexto el Tribunal de Justicia ya ha juzgado, en un asunto relacionado con el derecho del titular de una marca de la Unión Europea a oponerse en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 al registro de una marca similar de la Unión Europea que crearía un riesgo de confusión, que esa oposición debe acogerse cuando se acredite la existencia del riesgo de confusión en una parte de la Unión, que puede consistir en el territorio de un Estado miembro (véanse en ese sentido la sentencia de 18 de septiembre de 2008, *Armacell/OAMI*, C-514/06 P, no publicada, EU:C:2008:511, apartados 56 y 57, y el auto de 16 de septiembre de 2010, *Dominio de la Vega/OAMI*, C-459/09 P, no publicado, EU:C:2010:533, apartados 30 y 31).

- 27 Es forzosa una solución análoga en los asuntos relativos al derecho del titular de una marca de la Unión Europea a instar la prohibición de uso de un signo que crea un riesgo de confusión. El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 protege al titular de una marca de la Unión Europea contra cualquier uso que perjudique o pueda perjudicar la función de indicación de origen de esa marca [véase, en relación con el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 24), cuya redacción corresponde a la del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 27 y jurisprudencia citada]. Por tanto, ese titular tiene derecho a solicitar la prohibición de tal uso, incluso si éste sólo perjudica esa función en una parte de la Unión.
- 28 De los aspectos antes expuestos se sigue que un riesgo de confusión en la parte de lengua alemana de la Unión, como el apreciado en este caso por el tribunal remitente, debe llevar al tribunal de marcas de la Unión Europea que conoce del asunto a concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por la marca afectada.
- 29 Conforme al artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el tribunal que ha llegado a esa constatación debe dictar una resolución prohibitiva de la continuación de los actos de violación o de intento de violación. Aunque es cierto que, según esa disposición, la existencia de «razones especiales» puede justificar que no se dicte dicha resolución, esa excepción, según ha juzgado ya el Tribunal de Justicia, debe interpretarse restrictivamente y sólo abarca ciertas situaciones excepcionales que no concurren en el litigio principal (véanse en ese sentido las sentencias de 14 de diciembre de 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, apartado 30, y de 22 de junio de 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, apartado 33).
- 30 Para garantizar la protección uniforme de la que disfruta la marca de la Unión Europea en todo el territorio de la Unión, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación debe extenderse, en principio, a todo ese territorio [véase, en relación con el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), derogado y sustituido por el Reglamento n.º 207/2009, la sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, apartados 39 a 44].
- 31 No obstante, según resulta del apartado 48 de la sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), en un supuesto, como el del litigio principal, en el que el tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso del signo similar para productos idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca de la Unión Europea no crea un riesgo de confusión en una parte determinada de la Unión, en particular por motivos lingüísticos, y que por tanto no puede perjudicar la función de indicación de origen de esa marca, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la referida prohibición.
- 32 En efecto, cuando el tribunal de marcas de la Unión Europea concluye, con fundamento en los datos que en principio le debe presentar el demandado, que no existe riesgo de confusión en una parte de la Unión, no se puede prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa parte de la Unión. Como ha expuesto el Abogado General en los puntos 25 a 27 de sus conclusiones, esa prohibición iría más allá del derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión Europea, que únicamente permite al titular de esa marca proteger sus intereses específicos como tales, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones propias de ella (véase en ese sentido la sentencia du 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, apartados 46 y 47).
- 33 Conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la constatación de la inexistencia de un riesgo de confusión en una parte de la Unión sólo puede fundamentarse en el examen global de todos los factores pertinentes del caso. La apreciación debe incluir una comparación gráfica, fonética o



conceptual de los signos en conflicto, teniendo en cuenta, particularmente, sus elementos distintivos y dominantes (sentencia de 25 de junio de 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, apartado 23 y jurisprudencia citada).

- 34 Es preciso además que el tribunal de marcas de la Unión Europea identifique con precisión la parte de la Unión en la que constata la inexistencia de perjuicio o riesgo de perjuicio para las funciones de la marca, de manera que se deduzca sin ambigüedad de la resolución dictada en virtud del artículo 102 del Reglamento n.º 207/2009 a qué parte del territorio de la Unión no afecta la prohibición de uso del signo considerado. Cuando, como sucede en este caso, el tribunal competente se proponga excluir de la prohibición de uso ciertas zonas lingüísticas de la Unión, como las calificadas con el término «angloparlante», le incumbe precisar de forma completa qué zonas designa con ese término.
- 35 La interpretación según la cual la prohibición de uso de un signo que crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea se aplica a todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se constate la inexistencia de ese riesgo, no vulnera el carácter unitario de la marca de la Unión Europea previsto en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, puesto que se preserva el derecho del titular de ésta a instar la prohibición de cualquier uso que perjudique las funciones propias de la marca.
- 36 Por cuanto precede se ha de responder a la cuestión planteada que el artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión.

### **Costas**

- 37 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 Segunda) declara:

**El artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, 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, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión.**

Firmas