



# Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto C-223/15**

**combit Software GmbH  
contra  
Commit Business Solutions Ltd**

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf)

«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»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de septiembre de 2016

1. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Marca anterior constituida por una marca de la Unión Europea — Denegación del registro cuando exista un motivo de denegación relativo aunque sólo afecte a una parte de la Unión*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2. *Marca de la Unión Europea — Efectos de la marca de la Unión Europea — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir el uso de la marca — Uso de un signo idéntico o similar que designa productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión limitado a una parte de la Unión*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 9, ap. 1, letra b); Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 1, letra b)]

3. *Marca de la Unión Europea — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión Europea — Sanciones en el supuesto de violación o de intento de violación — Obligaciones de los tribunales de marcas de la Unión Europea — Adopción de una providencia que prohíbe al demandado de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación — Excepción — «Razones especiales» para no adoptar dicha providencia — Concepto*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 102, ap. 1]

4. *Marca de la Unión Europea — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión Europea — Sanciones en el supuesto de violación o de intento de violación — Obligaciones de los tribunales de marcas de la Unión Europea — Adopción de un auto que prohíbe al demandado de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación — Riesgo de confusión limitado a una parte de la Unión*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 1, ap. 2, 9, ap. 1, letra b), y 102, ap. 1]

1. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 26)

2. 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, sobre la marca de la Unión Europea, 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, por ejemplo, en el territorio de un Estado miembro.

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. 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.

(véanse los apartados 26 y 27)

3. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 29)

4. 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.

No obstante, en un supuesto 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 de que se trata 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.

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. 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.

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.

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, sobre la marca de la Unión Europea, a qué parte del territorio de la Unión no afecta la prohibición de uso del signo considerado. Cuando 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.

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.

De este modo, 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.

(véanse los apartados 30 a 36)