



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)

de 1 de agosto de 2025 *

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva (UE) 2015/2436 — Artículo 10 — Derechos exclusivos del titular de una marca registrada a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca — Acción por violación de marca — Limitaciones de los derechos exclusivos del titular de dicha marca — Artículos 9 y 18, apartado 1 — Prescripción por tolerancia — Carácter exhaustivo de las condiciones en las que puede producirse dicha prescripción — Inaplicabilidad de un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho a prohibir el uso de un signo en situaciones distintas de las previstas en dichos artículos»

En el asunto C-452/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), mediante resolución de 26 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de junio de 2024, en el procedimiento entre

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

y

Hardeco Finland Oy,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),

integrado por el Sr. S. Rodin, Presidente de Sala, y el Sr. N. Piçarra y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. D. Spielmann;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Lunapark Scandinavia Oy Ltd, por el Sr. J. Hatanmaa, asianajaja;
- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. M. Pere, en calidad de agente;

* Lengua de procedimiento: finés.

– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. P. Němečková, J. Samnadda y T. Sevón, 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 del artículo 10 de 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 (DO 2015, L 336, p. 1).
- 2 Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Lunapark Scandinavia Oy Ltd (en lo sucesivo, «Lunapark») y Hardeco Finland Oy (en lo sucesivo, «Hardeco»), en relación con la comercialización por esta última sociedad de productos de confitería que supuestamente violan la marca de la que es titular Lunapark.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

- 3 El considerando 10 de la Directiva 2015/2436 expone:

«Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. [...]»
- 4 El artículo 9 de esta Directiva, titulado «Exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia», tiene el siguiente tenor:

«1. El titular de una marca anterior contemplada en el artículo 5, apartados 2 y 3, letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que el apartado 1 del presente artículo se aplique al titular de cualquier otro derecho anterior previsto en el artículo 5, apartado 4, letras a) o b).

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo frente a la marca posterior.»

- 5 El artículo 10 de dicha Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone:
- «1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.
2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, 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:
- a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) 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;
- c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
- [...]»
- 6 El artículo 18 de la misma Directiva, titulado «Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca», establece en su apartado 1:
- «En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.»

Derecho finlandés

- 7 La Directiva 2015/2436 fue transpuesta al ordenamiento jurídico finlandés mediante la *tavaramerkkilaki* (544/2019) [Ley de Marcas (544/2019)], de 26 de abril de 2019, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019.
- 8 Con arreglo al artículo 5 de la Ley de Marcas, no se deben utilizar en el tráfico mercantil, sin el conocimiento del titular de la marca, para identificar productos o servicios, por un lado, signos que sean idénticos a una marca registrada o adquirida como consecuencia del uso para idénticos productos o servicios y, por otro lado, signos que puedan generar en el público confusión debido a su identidad o similitud con una marca adquirida mediante registro o a consecuencia del uso para productos o servicios idénticos o similares.
- 9 En virtud del artículo 6, apartado 1, de la Ley de Marcas, el titular de la marca está facultado, en particular, para prohibir la utilización de un signo en el sentido del artículo 5 de esa Ley, consistente en usar el signo para productos o servicios o en envases de productos, o en ofrecer, comercializar o importar productos bajo el referido signo.

- 10 A tenor del artículo 15 de la referida Ley, relativo al efecto de la inactividad del titular de la marca, el derecho exclusivo conferido por una marca se mantendrá, paralelamente a una marca anterior, cuando el registro de la marca posterior se haya solicitado de buena fe o la marca posterior adquirida a consecuencia del uso haya sido utilizada de buena fe y el titular de la marca anterior no haya adoptado medidas para impedir el uso de la marca posterior en un plazo de cinco años a partir del momento en que haya tenido conocimiento de dicho uso.
- 11 El artículo 62 de la misma Ley establece que los órganos jurisdiccionales podrán prohibir, con apercibimiento de multa, la continuación o la reiteración de la conducta de quien, mediante tal conducta, haya vulnerado un derecho exclusivo sobre una marca.
- 12 A tenor del artículo 63, apartado 1, punto 1, de la Ley de Marcas, los órganos jurisdiccionales no podrán prohibir el uso de una marca posterior si el titular de la marca anterior ha permanecido inactivo en el sentido del artículo 15 de esa Ley.
- 13 El artículo 70 de la citada Ley fija el plazo de prescripción del derecho a una indemnización por violación de los derechos conferidos por la marca y establece, en su apartado 1, que solo podrá reclamarse una indemnización por daños y perjuicios por los cinco años anteriores a la presentación de la correspondiente acción.

Litigio principal y cuestión prejudicial

- 14 Lunapark es titular de la marca DRACULA solicitada el 29 de agosto de 2003 y registrada el 14 de agosto de 2009 con el número 246144 para productos de confitería. Importa y comercializa en el mercado finlandés ese tipo de productos en cuyos envases figuran la marca denominativa DRACULA y signos figurativos que representan al personaje de Drácula.
- 15 Antes del registro de esta marca por Lunapark, Karkkimies Oy — Candyman Ltd (en lo sucesivo, «Karkkimies») importaba y comercializaba productos de confitería con el signo Dracula. Karkkimies no disponía, sobre los signos que utilizaba, de ningún derecho exclusivo adquirido por el registro o a consecuencia del uso, y entre ella y Lunapark no existía acuerdo alguno sobre el derecho a utilizar la marca DRACULA.
- 16 El 31 de octubre de 2019, Hardeco adquirió Karkkimies, cuya actividad continuó. Así, a partir del mes de noviembre de 2019, Hardeco comenzó a importar y comercializar productos de confitería en cuyos envases figuraban la palabra «Dracula» y signos figurativos que representaban al personaje correspondiente.
- 17 El 6 de octubre de 2020, Lunapark interpuso una demanda ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia), por la que le solicitó que declarase que la práctica observada por Hardeco violaba su derecho exclusivo sobre la marca DRACULA, que prohibiera dicha violación y que se la indemnizara por el perjuicio causado.
- 18 Hardeco solicitó que se desestimara dicha demanda debido, en particular, a que Lunapark había perdido su derecho a ejercitar una acción por violación de la marca DRACULA debido a su inactividad. Hardeco alegó que se limitaba a seguir una práctica de larga data de Karkkimies, a la que Lunapark nunca se había opuesto.

- 19 Mediante sentencia de 21 de diciembre de 2022, el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) declaró que el signo y la marca en conflicto eran idénticos y se utilizaban para los mismos productos y que el uso de dicho signo por Hardeco generaba riesgo de confusión con la marca DRACULA por parte del público destinatario. Ese órgano jurisdiccional consideró que el uso paralelo durante un largo período de los mismos signos por parte de Lunapark y Karkkimies no había eliminado dicho riesgo, ya que ese uso no había inducido al público a distinguir las golosinas importadas por una de esas sociedades de las importadas por la otra.
- 20 No obstante, dicho órgano jurisdiccional desestimó las pretensiones de Lunapark. En su opinión, las disposiciones de la Ley de Marcas relativas a las consecuencias de la inactividad del titular de una marca no eran aplicables en el caso de autos, pues no asistía a Hardeco ningún derecho exclusivo conferido por la marca sobre los signos que utilizaba. Sin embargo, en el ámbito del Derecho civil finlandés, rige un principio ampliamente arraigado, según el cual toda demanda o acción debe ser ejercitada dentro de un plazo razonable a partir de la fecha en que la persona que ejercita la acción tuvo o debió haber tenido conocimiento de los hechos en que esta se basa. En el presente asunto, la inactividad de Lunapark duró tanto tiempo que dio lugar a la prescripción de su derecho a ejercitar una acción por violación de marca contra Hardeco invocando los derechos conferidos por la marca DRACULA. El hecho de que Hardeco utilice ahora el signo en cuestión en lugar de Karkkimies carece, a su entender, de pertinencia, ya que la actividad de Hardeco se refería a los mismos productos de confitería que los comercializados por Karkkimies, respecto de los cuales Lunapark permaneció inactiva.
- 21 Lunapark interpuso recurso de casación contra la sentencia del markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
- 22 En apoyo de su recurso de casación, Lunapark alega que el principio general de Derecho privado invocado por el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) no puede aplicarse en el presente asunto, ya que ello equivaldría a una limitación del derecho exclusivo conferido por una marca a su titular, en infracción de la Directiva 2015/2436. Además, Lunapark sostiene que, en cualquier caso, actuó en un plazo razonable contra la conducta de Hardeco y que no haber actuado contra Karkkimies no puede, en ningún caso, beneficiar a Hardeco. En cambio, Hardeco alega que ninguna disposición de esta Directiva se opone a que el mencionado principio general de Derecho civil se aplique en el presente asunto y a que la inactividad del titular de una marca tenga las consecuencias previstas sobre el derecho de ese titular a prohibir el uso de dicha marca.
- 23 Según el órgano jurisdiccional remitente, la cuestión de si el artículo 10, apartados 2 y 3, de la Directiva 2015/2436 se opone a la aplicación de tal principio aún no ha sido abordada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
- 24 Por este motivo, dicho órgano jurisdiccional desea que se dilucide si, en casos distintos de la prescripción por tolerancia regulada en la Directiva 2015/2436, también puede prescribir por inactividad el derecho del titular de una marca a prohibir a un tercero la utilización de un signo de tal manera que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

- 25 En estas circunstancias, el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Se opone el artículo 10 de la Directiva [2015/2436] a la aplicación, en un litigio relativo a la violación de una marca, de un principio nacional con arreglo al cual el titular de una marca puede, también en casos distintos de los contemplados en los artículos 18, apartado 1, y 9, apartados 1 y 2, de la citada Directiva, perder su derecho, derivado del artículo 10, apartados 2 y 3, de la misma Directiva, a prohibir que un tercero utilice un signo cuyo uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca si, teniendo conocimiento de la utilización de dicho signo, no solicita que se prohíba tal uso dentro de un plazo razonable?»

Sobre la cuestión prejudicial

- 26 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicabilidad de un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se registró dicha marca, en casos distintos de los contemplados en el artículo 18, apartado 1, de esa Directiva, en relación con el artículo 9, apartados 1 o 2, de esta.
- 27 Para responder a esta cuestión, procede recordar, por un lado, que, en virtud del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2015/2436, el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta. Con arreglo al artículo 10, apartado 2, de esa Directiva, el titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca, cuando se cumplan las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) de dicho apartado 2.
- 28 El artículo 10 de la Directiva 2015/2436 lleva a cabo una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y define el contenido material de los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión Europea [sentencia de 27 de octubre de 2022, Soda-Club (CO2) y SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, apartado 33 y jurisprudencia citada].
- 29 Por otro lado, el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 limita el derecho del titular de una marca a prohibir la utilización de una marca registrada posterior, en las acciones por violación de marca, si esta última no pudiera declararse nula, en particular, con arreglo al artículo 9, apartados 1 o 2, de dicha Directiva, relativo a la exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia.
- 30 Con arreglo a esta última disposición, el titular de una marca anterior que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.

- 31 Por lo que atañe, en particular, a la prescripción por tolerancia en un procedimiento de nulidad, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el apartado 33 de la sentencia de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605), que el artículo 9 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), actualmente artículo 9 de la Directiva 2015/2436, lleva a cabo una armonización total de las condiciones en que el titular de una marca posterior registrada puede conservar su derecho sobre dicha marca cuando el titular de una marca anterior idéntica solicite la declaración de nulidad de dicha marca posterior.
- 32 Teniendo en cuenta que tanto el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 como su artículo 9, apartados 1 o 2, al que remite la primera de estas disposiciones, se refieren a un conflicto potencial entre dos marcas registradas, esta jurisprudencia relativa a la prescripción por tolerancia en un procedimiento de nulidad es extrapolable a la prescripción por tolerancia invocada en una acción por violación de marca ejercitada contra una marca registrada posteriormente.
- 33 Por consiguiente, el artículo 18, apartado 1, de dicha Directiva lleva a cabo una armonización total de las condiciones en las que los derechos exclusivos conferidos por una marca pueden limitarse en caso de inactividad de su titular, y solo establece, bajo determinadas condiciones, la tolerancia de una marca posterior registrada, pero no la de un signo no protegido que no confiera ningún derecho exclusivo.
- 34 Pues bien, en el presente asunto, como se desprende de la resolución de remisión, a pesar de que el uso del signo *Dracula* por *Karkkimies* comenzó en una fecha anterior a la del registro de la marca *DRACULA* por parte de *Lunapark*, ni *Karkkimies* ni *Hardeco* adquirieron un derecho exclusivo sobre ese signo, ni mediante registro ni a consecuencia de dicho uso, extremo que, no obstante, incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.
- 35 En este contexto, sin cuestionar la inaplicabilidad en el marco de la acción por violación de marca en el litigio principal del artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2015/2436, en relación con el artículo 9, apartados 1 o 2, de esta Directiva, dicho órgano jurisdiccional desea que se dilucide, no obstante, si una limitación del derecho conferido al titular de la marca *DRACULA* de oponerse al uso del signo *Dracula* podía basarse en un principio general de Derecho nacional en virtud del cual la inactividad del titular de una marca en un plazo razonable conlleva la prescripción de su derecho.
- 36 A este respecto, como se desprende de los motivos anteriores y como alega, por lo demás, el Gobierno finlandés en sus observaciones escritas, un órgano jurisdiccional nacional no puede, en un litigio relativo al derecho exclusivo conferido por una marca, limitar el ejercicio de ese derecho más allá de lo previsto en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2015/2436, en relación con el artículo 9, apartados 1 o 2, de esta.
- 37 Una interpretación contraria de los artículos 10 y 18, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 menoscabaría el objetivo perseguido por esta Directiva, que consiste, en particular, como expone su considerando 10, en garantizar a las marcas registradas una protección uniforme en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros.

- 38 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 10 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicabilidad de un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se registró dicha marca, en casos distintos de los contemplados en el artículo 18, apartado 1, de esa Directiva, en relación con el artículo 9, apartados 1 o 2, de esta.

Costas

- 39 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este 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 Octava) declara:

El artículo 10 de 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,

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a la aplicabilidad de un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se registró dicha marca, en casos distintos de los contemplados en el artículo 18, apartado 1, de esa Directiva, en relación con el artículo 9, apartados 1 o 2, de esta.

Firmas