Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 8 de diciembre de 2022[1]

Asunto C-686/21

VW,
Legea Srl
contra
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo, Italia)]

«Procedimiento prejudicial — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5 — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículo 9 — Derecho exclusivo del titular de una marca — Ejercicio del derecho exclusivo sobre una marca en copropiedad — Formación del consentimiento colectivo para disponer de los derechos sobre la marca — Derecho aplicable — Legislación nacional»

1. La Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo, Italia) ha de dirimir un litigio sobre una marca que varias personas, pertenecientes a una misma familia, tienen en copropiedad. Los cotitulares acordaron, en un determinado momento, ceder el uso de esa marca a una sociedad, pero uno de ellos pretende ulteriormente poner fin a esa cesión, a lo que los demás se oponen.

2. Las dudas del órgano remitente se refieren a las reglas sobre la cesión del uso de la marca por su titular en un supuesto de propiedad compartida. Para solventar esas dudas, el tribunal de reenvío solicita del Tribunal de Justicia la interpretación del artículo 10 de la Directiva (UE) 2015/2436[2] y del artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001.[3]

[1] Lengua original: español.

[2] Directiva 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 (versión refundida) (DO 2015, L 336, p. 1).

[3] Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

3. En concreto, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo) quiere saber si el derecho de la Unión[4] regula el régimen de formación del consentimiento colectivo, tanto para el otorgamiento a un tercero de una licencia de uso de la marca como para la retirada de esa licencia.

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Directiva 89/104

4. El artículo 5 («Derechos conferidos por la marca») dispone:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico [...]

[...]».

5. El artículo 8 («Licencia») estipula:

«1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para parte del territorio de un Estado miembro. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

[...]».

2. Reglamento n.º 40/94

6. El artículo 9 («Derecho conferido por la marca comunitaria») reza:

«1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo [...]

[…]».

7. Conforme al artículo 16 («Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional»):

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

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

[4] Por lo que después expondré, considero aplicables, *ratione temporis*, a este litigio 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), y 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), en la redacción dada por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria (DO 2004, L 70, p.1).

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere ese apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

3. Si en el Registro de marcas comunitarias 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».

8. A tenor del artículo 19 («Derechos reales»):

«1. La marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

[…]».

9. Según el artículo 21 («Procedimiento de insolvencia»):

«1. El único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca comunitaria será el que haya sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses principales del deudor.

[…]

2. En caso de copropiedad de una marca comunitaria, el apartado 1 se aplicará a la parte del copropietario.

[…]».

10. El artículo 22 («Licencia») expresa:

«1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

[…]».

11. En el artículo 97 («Derecho aplicable») se lee:

«1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su derecho internacional privado.

[…]».

B. Derecho italiano

1. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 [5]

12. El artículo 6 («Comunidad de bienes») determina:

«1. Si un derecho de propiedad industrial pertenece a varias personas, las facultades correspondientes a tal derecho se regirán, salvo pacto en contrario, por las disposiciones del Código civil relativas a la comunidad de bienes en la medida en que sean compatibles.

[…]».

13. El artículo 20, apartado 1, indica que el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, con el consiguiente derecho del titular de prohibir a terceros el uso de la marca en su actividad económica, salvo que medie su consentimiento.

14. El artículo 23 autoriza al titular a transmitir la marca para la totalidad o parte de los productos o servicios para los que esté registrada y permite que la marca también pueda ser objeto de una licencia exclusiva.

2. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Approvazione del testo del Codice civile [6]

15. El artículo 1108 («Innovaciones y otros actos que exceden de la administración ordinaria») recoge:

«Mediante acuerdo de la mayoría de los partícipes que representen al menos dos tercios del valor total de la cosa común, podrán llevarse a cabo todas las innovaciones destinadas a su mejora o a hacer más cómodo o rentable su uso, siempre que no perjudiquen el disfrute de ninguno de los partícipes y no supongan un gasto excesivamente gravoso.

Del mismo modo, podrán realizarse otros actos que vayan más allá de la administración ordinaria, siempre que no perjudiquen el interés de ninguno de los partícipes.

Se requerirá el consentimiento de todos los partícipes para los actos de enajenación o de constitución de derechos reales sobre el fondo común y para los arrendamientos de duración superior a nueve años […]».

II. Hechos, litigio y preguntas prejudiciales

16. En 1990, VW, SW, CQ y ET crearon una sociedad colectiva que, el 29 de julio de 1992, depositó una petición de registro nacional de la marca Legea para artículos de deporte. El registro fue concedido el 11 de mayo de 1995 con el número 650850.

[5] Decreto Legislativo n.º 30, de 10 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de la propiedad industrial, con arreglo al artículo 15 de la Ley n.º 273 de 12 de diciembre de 2002.

[6] Real Decreto n.º 262, de 16 de marzo de 1942, por el que se aprueba el texto del Código civil.

17. En 1993, los cotitulares de la marca «Legea» concedieron por unanimidad a Legea Srl (en lo sucesivo, «sociedad Legea)», la licencia de utilización de esa marca por tiempo indefinido y a título gratuito. [7]

18. En diciembre de 2006, VW expresó su desacuerdo con el mantenimiento de la licencia. [8]

19. En 2009, la sociedad Legea entabló un litigio ante el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles, Italia) a fin de obtener, entre otras pretensiones, la declaración de nulidad de ciertas marcas registradas por VW que contenían la denominación «Legea». VW formuló, por su parte, una demanda reconvencional en el mismo proceso.

20. En ese litigio se discutió:

– Si la cesión del uso de la marca en 1993 precisaba del consentimiento unánime de los copropietarios o, por el contrario, bastaba con un acuerdo mayoritario.

– Si esa cesión podía ser revocada mediante la retirada del consentimiento por uno de los cotitulares (VW).

21. El 11 de junio de 2014, el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) dictó sentencia declarando que el uso de la marca por la sociedad Legea fue: a) legítimo hasta el 31 de diciembre de 2006, ya que se había realizado con el consentimiento unánime de todos los cotitulares; y b) ilícito después del 31 de diciembre de 2006, a la vista del desacuerdo manifestado por VW.

22. Recurrida esa sentencia ante la Corte d'appello di Napoli (Tribunal de apelación de Nápoles, Italia), este órgano judicial la anuló parcialmente en la suya de 11 de abril de 2016.

23. Según el tribunal de apelación, el uso de la marca por la sociedad Legea se ajustaba a derecho también en el período posterior al 31 de diciembre de 2006, pues los cotitulares habían decidido legítimamente, por mayoría de tres cuartos, permitir a esa sociedad que continuara utilizando la marca después de tal fecha. En caso de cotitularidad, no sería necesario el acuerdo unánime de los cotitulares para ceder a terceros el uso de la marca con carácter exclusivo.

24. VW ha impugnado la sentencia dictada en apelación ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo). Este órgano jurisdiccional aduce, para justificar su petición de decisión prejudicial, en síntesis, lo siguiente:

– Los preceptos del Código civil relativos a la comunidad de bienes, aplicables a la cotitularidad de una marca, así como al desistimiento de los contratos, han de interpretarse a la luz de la normativa de la Unión sobre marcas.

– El derecho de la Unión en esta materia establece que la marca puede ser objeto de una licencia y reconoce la posibilidad de cotitularidad de la marca. En cambio, no regula explícitamente si el ejercicio de los derechos relativos a la comunidad de bienes exige, para la cesión del uso

[7] Resulta de las observaciones escritas de las partes que la sociedad Legea la constituyeron en 1993, en el ámbito familiar, VW, CQ y otro hermano, entonces menor de edad, a partes iguales. La cotitularidad de la marca se había ya establecido, igualmente en el círculo familiar, entre los padres (SW y ET) y sus hijos (CQ y VW).

[8] Según VW, entre 1993 y 2006, como consecuencia de una serie de operaciones de ampliación de capital, su participación en la sociedad Legea se habría reducido a un 2,5 % del total de las participaciones sociales. Desde esa posición minoritaria, su pretensión frente a la sociedad sería la de obtener una retribución por el uso de la marca.

exclusivo de una marca a un tercero, por tiempo indefinido y a título gratuito, un acuerdo unánime o mayoritario.

– Ha de aclararse además si, en el caso de una cesión de esa naturaleza por unanimidad, uno de los cotitulares puede posteriormente disentir y poner fin a la cesión.

25. En este contexto, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo), dirige al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas prejudiciales:

«1) ¿Deben interpretarse [el artículo 10 de la Directiva 2015/2436 y el artículo 9 del Reglamento 2017/1001] en la medida en que establecen el derecho exclusivo del titular de una marca de la Unión y simultáneamente la posibilidad de que la marca pertenezca *pro quota* a varias personas, en el sentido de que la cesión a terceros del uso exclusivo de la marca común, a título gratuito y por tiempo indefinido, puede decidirse por mayoría de los cotitulares o, por el contrario, se requiere a tal efecto la unanimidad?

2) ¿Desde la segunda de estas perspectivas, en el caso de marcas nacionales y de la Unión pertenecientes *pro indiviso* a varias personas, es conforme a los principios de derecho de la Unión una interpretación que determine la imposibilidad de que uno de los cotitulares de la marca cuyo uso se haya cedido a terceros por decisión unánime, a título gratuito y por tiempo indefinido, ejerza unilateralmente el derecho de desistimiento de tal decisión o, por el contrario, debe considerarse conforme a los principios de derecho de la Unión una interpretación opuesta, que excluya que un cotitular esté vinculado de manera perpetua a la decisión adoptada originalmente, de modo que pueda desvincularse de ella, con los consiguientes efectos sobre el acto de cesión?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

26. La demanda de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 15 de noviembre de 2021.

27. Han depositado observaciones escritas la sociedad Legea, SW, CQ, ET, VW, el Gobierno polaco y la Comisión Europea.

28. No se ha considerado indispensable la celebración de una vista.

IV. Apreciación

A. Observación preliminar

29. Este procedimiento prejudicial tiene por objeto la interpretación del derecho de la Unión en materia de marcas. En él se ha de dilucidar cómo pueden ejercerse los derechos exclusivos asociados a la titularidad de una marca, cuando esta pertenece a varios cotitulares (o

copropietarios). [9]

30. El tribunal de reenvío señala que «ciertas de las marcas en discusión son marcas de la Unión Europea», pero no concreta si la marca Legea sobre la que versa el litigio tiene, o no, ese carácter. [10]

31. De las observaciones de las partes se deduce que ha existido controversia sobre diferentes registros (nacionales, de la Unión e internacionales) del signo Legea, [11] pero, repito, del auto de reenvío no puede saberse con certeza si la que consta en la EUIPO es la correspondiente a este procedimiento prejudicial. [12]

32. En esta tesitura, a fin de cubrir todas las posibilidades, lo oportuno será hacer un análisis de la regulación tanto de las marcas de la Unión como de las nacionales.

33. El tribunal remitente plantea sus preguntas prejudiciales en relación con la interpretación del Reglamento 2017/1001 y de la Directiva 2015/2436. Sin embargo, como ya he avanzado, no creo que las disposiciones de esos dos textos sean de aplicación a los hechos del litigio, ocurridos en 1993 y en diciembre de 2006.

34. En efecto:

– El otorgamiento de licencia para el uso de la marca tuvo lugar en 1993. Se trataría, pues, de una marca nacional regida por la legislación interna, cuya armonización pretendía la Directiva 89/104. A esa marca no le era aplicable, *ratione temporis*, la Directiva 2015/2436 y sí la Directiva 89/104.

– La retirada del consentimiento para el otorgamiento de licencia por parte de VW se produjo en el año 2006, es decir, antes de la entrada en vigor del Reglamento 2017/1001. De ser aplicables a esa retirada las normas que disciplinaban las marcas comunitarias (luego, marcas de la Unión), serían las que figuran en el Reglamento n.º 40/94 y no las del Reglamento 2017/1001. [13]

35. En cualquier caso, como el contenido de ambos bloques legislativos (la Directiva 89/104 y el Reglamento n.º 40/94, por un lado, y la Directiva 2015/2436 y el Reglamento 2017/1001, por otro lado) es similar en esta materia, los razonamientos sobre el primero pueden extrapolarse al segundo. Para evidenciar el paralelismo, indicaré las correspondencias existentes.

[9] Como indica la Comisión con referencia al Reglamento 2017/1001, la utilización de los términos «cotitulares» en el artículo 19, apartado 3, y «copropietario» en el artículo 24, apartado 2, es irrelevante, pues ambos pueden considerarse equivalentes (el mismo fenómeno se produce en relación con el Reglamento n.º 40/94 y sus artículos 16 y 21). Algunas versiones lingüísticas utilizan vocablos diversos en los dos artículos (por ejemplo, en la francesa «cotitulaires» y «copropiétaire»; en la italiana «contitolari» y «comproprietario»; en la española «cotitulares» y «copropietario»; y en la alemana «gemeinsame Inhaber» y «Mitinhabers»), pero otras no distinguen (en la inglesa, «joint proprietor(s)»).

[10] Una consulta en la página web de la EUIPO revela que la marca figurativa n.º 000788646, Legea, fue registrada el 14 de noviembre de 2001.

[11] Observaciones escritas de la sociedad Legea, apartado 8.

[12] El examen de las sentencias de instancia y de apelación hace pensar que, efectivamente, se trata de esa marca que, registrada inicialmente como marca nacional, desde el 14 de noviembre de 2001, lo estaría como marca de la Unión. Sin embargo, la percepción dista de ser clara. El auto de reenvío no arroja mucha luz: en el apartado IV alude a la cesión del uso de la marca Legea en 1993 como marca comunitaria. Sin embargo, esto no es posible porque hasta la entrada en vigor del Reglamento n.º 40/94, la marca comunitaria no existía como tal.

[13] A partir de ahora, aunque las referencias normativas se hagan a la marca comunitaria, utilizaré la denominación «marca de la Unión».

B. Admisibilidad de las preguntas prejudiciales

36. SW, CQ y ET sostienen que la primera pregunta prejudicial es innecesaria para resolver el pleito de origen.[14] Razonan que, como existió unanimidad de los cotitulares en la concesión de licencia,[15] carece de relevancia saber si bastaba la mayoría para adoptar esa decisión.

37. Es probable que SW, CQ y ET tengan razón en su enfoque, pero no se puede descartar que la pregunta del tribunal de reenvío sea pertinente, si ese órgano judicial quisiera anudar alguna consecuencia jurídica al hecho de que, en su día, la decisión unánime de los cotitulares de la marca pudiera haber sido mayoritaria.

38. Desde esa perspectiva, la circunstancia de que la marca perteneciente *pro indiviso* a varios titulares pudiera cederse a terceros por mayoría, y no necesariamente por unanimidad, podría, eventualmente, desplegar sus efectos en cuanto a las vicisitudes ulteriores de la licencia de uso (en concreto, respecto de su retirada).[16]

39. La sociedad Legea ha opuesto, como objeción de inadmisibilidad, la ausencia de regulación en el derecho de la Unión de las condiciones en las que debe formarse la voluntad de los copropietarios de una marca, tanto para la concesión de una licencia de uso por tercero como para su retirada.

40. La decisión de reenvío deja percibir que, para la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo), dista de ser evidente que la normativa de la Unión pueda dar solución al punto en debate. Precisamente por albergar dudas al respecto, ese órgano jurisdiccional formula sus interrogantes.

41. En esas condiciones, las preguntas prejudiciales no solo se benefician de la presunción de pertinencia,[17] sino que resultan adecuadas para que el Tribunal de Justicia interprete unas normas del derecho de la Unión a fin de dilucidar si resultan aplicables, o no, al litigio principal.

C. Primera pregunta prejudicial

42. El tribunal *a quo* quiere saber si las normas de la Unión en esta materia consienten que, cuando una marca pertenezca a varios copropietarios, la cesión de su uso, a título gratuito y por tiempo indefinido, pueda decidirse por mayoría o, por el contrario, requiere la unanimidad.

43. En el trasfondo de este interrogante yacen problemas que, desde el derecho romano, han preocupado a los juristas. La cotitularidad de los bienes, su carácter mancomunado o solidario, las mayorías exigibles para adoptar decisiones en función de la mayor o menor relevancia de

[14] Apartados 74 y 75 de su escrito de observaciones.

[15] En el apartado IV del auto de reenvío se califica de incontrovertido el hecho de que la licencia de utilización de la marca Legea fue otorgada a la sociedad Legea en 1993 por unanimidad. La segunda pregunta prejudicial parte de ese mismo postulado: alude a una «marca cuyo uso se ha cedido a terceros por decisión unánime».

[16] El acuerdo de cesión se adoptó por la totalidad de los copropietarios, en este caso concreto, pero una disidencia sobrevenida podría tener incidencia en supuestos en los que la licencia se pudiera haber concedido por mayoría.

[17] Sentencias de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799), apartados 34 y 35; y de 6 de octubre de 2022, Contship Italia (C-433/21 y C-434/21, EU:C:2022:760), apartado 24.

estas para la cosa en común o del tiempo en el que perduran sus efectos, o las mayorías para aprobar los actos de administración y de disposición de los bienes comunes, son otras tantas cuestiones a las que no siempre se han dado las mismas respuestas. [18]

44. El derecho de la Unión relativo a las marcas ha mantenido un significativo (y prudente) silencio sobre el régimen de cotitularidad de estas, que se ha de atener a las normas nacionales correspondientes. Así lo intentaré exponer en las reflexiones que siguen, tanto para las marcas de la Unión como para las nacionales que son objeto de armonización. Comenzaré por analizar la posibilidad misma de que unas y otras sean propiedad *pro indiviso* de varias personas.

1. Copropiedad de las marcas de la Unión

45. Las marcas de la Unión constituyen un tipo de propiedad industrial. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento n.º 40/94 «podrán ser titulares de marcas [de la Unión] las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público». [19]

46. El Reglamento n.º 40/94 prevé que la marca de la Unión sea propiedad de varios cotitulares. Esa previsión se plasma, explícitamente, en varios de sus preceptos:

– El artículo 16 [20] reconoce la marca de la Unión como objeto de propiedad y contempla, en su apartado 3, la hipótesis de que «en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas *varias personas como cotitulares*» (cursiva añadida).

– El artículo 21, apartado 2, [21] al abordar los procedimientos de insolvencia, prevé el «caso de copropiedad de una marca [de la Unión]». En tal supuesto, el criterio para fijar el procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida esa marca [22] «se aplicará a la parte del copropietario».

2. Copropiedad de las marcas nacionales

47. A diferencia de las marcas de la Unión, la Directiva 89/104 no contiene menciones explícitas a la cotitularidad de una marca. Esto no significa, sin embargo, que la excluya.

48. El legislador nacional es libre de configurar el derecho de propiedad sobre la marca. La Directiva 89/104 no condiciona su actuación y, en consecuencia, no prohíbe ni impone que las normas internas admitan que una marca nacional pueda ser objeto de propiedad compartida.

[18] Con el devenir de los siglos, la copropiedad de los bienes ha sufrido significativas transformaciones, al desarrollarse las personas jurídicas (o fórmulas societarias análogas, pero sin personalidad) como patrimonios a los que se dota de capacidad de obrar. Las reglas, estatutarias o legales, de las diferentes modalidades de personas jurídicas suelen disciplinar el régimen de mayorías exigibles para adoptar acuerdos como los aquí controvertidos.

[19] Correspondencia con el artículo 5 del Reglamento 2017/1001.

[20] Correspondencia con el artículo 19 del Reglamento 2017/1001

[21] Correspondencia con el artículo 24 del Reglamento 2017/1001.

[22] Que será el correspondiente al «que haya sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses principales del deudor».

3. ¿Acuerdo unánime o mayoritario de los cotitulares para ceder a terceros el uso de la marca?

49. Admitida la posibilidad de que los cotitulares ostenten *pro indiviso* la propiedad de la marca, surge la duda de cómo han de formar la voluntad común para ceder su uso a terceros por medio de una licencia (o, eventualmente, para revocar esa licencia).

50. De nuevo me referiré por separado al régimen de las marcas de la Unión y de las nacionales.

a) Marca de la Unión

51. De conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94,[23] «la marca [de la Unión] podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Unión. [Tales] licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas».[24]

52. Con arreglo a su artículo 97, apartado 2,[25] «para todas las cuestiones que no entren en el ámbito del [Reglamento n.º 40/94], el tribunal de marcas [de la Unión] aplicará su ordenamiento jurídico nacional».

53. El Reglamento n.º 40/94 no precisa las condiciones para la celebración de contratos de licencia, ni para su resolución. De ese silencio se infiere que será el derecho nacional el que regule esas condiciones, tanto si se trata de un único propietario de la marca de la Unión como si esta es de titularidad compartida por varias personas.[26]

54. En efecto, y así lo destaca la Comisión,[27] para todo lo que no está regulado directamente a nivel europeo sobre el régimen de la marca de la Unión en tanto que «objeto de propiedad», se aplica el derecho nacional correspondiente.

b) Marca nacional

55. Si lo hasta aquí expuesto es predicable respecto de la norma que configura el estatuto de las marcas de la Unión, con mayor razón lo será en un marco de inferior intensidad regulatoria, como el de la armonización de las marcas nacionales al amparo de la Directiva 89/104.

56. Más allá de la proclamación de la exclusividad del derecho del titular sobre la marca (artículo 5) y de la posibilidad de otorgamiento de licencias (artículo 8), la Directiva 89/104 no entra en la regulación de los aspectos relacionados con la cotitularidad de la marca ni con la decisión de otorgar esas licencias.[28]

[23] Correspondencia con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento 2017/1001

[24] Por su parte, del artículo 26, apartado 3, letra e), del Reglamento 2017/1001 se deduce que la licencia se puede conceder por tiempo determinado o de manera indefinida. Sobre este aspecto el Reglamento n.º 40/94 guardaba silencio.

[25] Correspondencia con el artículo 129, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

[26] El órgano de reenvío comparte, en realidad, esta misma opinión. En su auto de planteamiento (apartado VI) señala que «el Reglamento [2017/1001] no contiene referencias para regular las modalidades del ejercicio de los derechos en copropiedad».

[27] Observaciones escritas de la Comisión, apartado 27.

[28] Los artículos 5 y 8 de la Directiva 89/104 se corresponden, respectivamente, con los artículos 10 y 25 de la Directiva 2015/2436.

57. En este contexto, dilucidar cómo ha de formarse la voluntad colectiva para ceder el uso de una marca en copropiedad requiere acudir, en primer lugar, a los preceptos nacionales. Estos pueden, a su vez, remitirse a los pactos de los cotitulares. Subsidiariamente, serán las normas generales de derecho civil de cada Estado miembro las que se apliquen. [29]

c) Efectividad del derecho de la Unión

58. Los principios de cooperación leal, primacía y efectividad del derecho de la Unión imponen que el derecho nacional, incluida la regulación de la copropiedad de las marcas, salvaguarde la plena eficacia del derecho de la Unión. [30]

59. En este litigio, ningún elemento mencionado en la petición de decisión prejudicial o en las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia conduce a atisbar que la regulación de la copropiedad de las marcas en Italia haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por las normas de la Unión.

D. Segunda pregunta prejudicial

60. La Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo) quiere saber si el derecho de la Unión:

– se opone a que «uno de los cotitulares de la marca cuyo uso se haya cedido a terceros por decisión unánime, a título gratuito y por tiempo indefinido, ejerza unilateralmente el derecho de desistimiento de tal decisión»;

– o, por el contrario, consiente que se «excluya que un cotitular esté vinculado de manera perpetua a la decisión adoptada originalmente, de modo que pueda desvincularse de ella, con los consiguientes efectos sobre el acto de cesión».

61. La pregunta así formulada prescinde de identificar qué norma de la Unión sería aplicable, limitándose a invocar (sin precisarlos) los «principios del derecho de la Unión». Como quiera que, de existir, esos principios se han traducido en las disposiciones del Reglamento n.º 40/94 y de la Directiva 89/104 (o, en su caso, del Reglamento 2017/1001 y de la Directiva 2015/2436), la respuesta a esa pregunta ha de basarse en estas disposiciones.

62. En el marco de la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia ha reconocido la posibilidad de que el titular de una marca que hubiera concedido la licencia para su uso a un tercero retire ese consentimiento. [31] Esta declaración es trasladable, sin dificultades, al titular colectivo de la marca (es decir, a la comunidad de titulares *pro indiviso*).

[29] Según la regulación italiana (artículo 6, apartado 1, del Código de la propiedad industrial), las facultades de los cotitulares de la marca se regirán, salvo pacto en contrario, por las disposiciones del Código civil relativas a la comunidad de bienes, en la medida en que sean compatibles.

[30] Sentencia de 19 de octubre de 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776), apartados 40 y 41.

[31] Sentencia de 19 de septiembre de 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577), apartado 62 y parte dispositiva. Esta sentencia, no obstante, habilita a los órganos jurisdiccionales nacionales a «condenar al titular de una marca a una sanción o a la reparación del perjuicio sufrido cuando comprueba[n] que dicho titular ha revocado ilícitamente el consentimiento por el que permitía a un tercero hacer uso de signos idénticos a sus marcas» (apartado 61).

63. Sin embargo, al igual que sucede con los requisitos para atribuir a un tercero el uso de una marca, el derecho de la Unión nada dice sobre cómo ha de adoptarse la decisión de revocar o retirar la licencia de uso, cuando se trata de marcas de titularidad compartida. Esa decisión es un acto jurídico respecto de cuya emisión por una comunidad de propietarios, insisto, el derecho de la Unión se abstiene de regular las condiciones.

64. Así pues, compete al derecho nacional regular las particularidades de los acuerdos sobre la revocación o retirada de una licencia de uso de la marca cuya titularidad sea compartida. Son trasladables a esa revocación o a esa retirada, *mutatis mutandis*, los razonamientos hasta ahora expuestos respecto de la formación del consentimiento colectivo para otorgar la licencia, ya se trate de una marca nacional, ya de una marca de la Unión.

V. Conclusión

65. A tenor de lo anterior, sugiero al Tribunal de Justicia responder a la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo, Italia) en estos términos:

«El artículo 5 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, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, así como, en su caso, los correlativos preceptos 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, y del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea

deben interpretarse en el sentido de que

en el supuesto de cotitularidad de una marca, la formación del consentimiento común de los cotitulares para otorgar a un tercero la licencia de uso de una marca, ya sea nacional o de la Unión Europea, o para poner fin a esa licencia se rige por las normas del Estado miembro que resulten aplicables».