



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n° 100/10
Luxemburgo, 7 de octubre de 2010

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-235/09
DHL Express (France) SAS / Chronopost SA

Según el Abogado General Cruz Villalón, la resolución de un tribunal nacional competente que prohíbe a un infractor seguir utilizando una marca comunitaria registrada, tiene, como regla general, efectos en toda la Unión

Los tribunales nacionales de los otros Estados miembros deben reconocer las medidas coercitivas que garantizan la prohibición y ejecutarlas de acuerdo con su Derecho nacional

El Reglamento sobre la marca comunitaria ¹ establece un título de propiedad intelectual uniforme, cuyos efectos se aplican en todo el territorio de la Unión, y crea, para su tutela, un sistema jurisdiccional especializado estructurado en dos niveles. Por un lado, la Oficina de armonización del mercado interior (OAMI), cuyas decisiones son susceptibles de recurso ante el Tribunal General y, eventualmente, el Tribunal de Justicia, se pronuncia sobre los litigios entre un particular y la administración encargada del registro de la marca comunitaria. Por otro lado, los «tribunales de marcas comunitarias», un número limitado de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia designados por cada Estado Miembro, resuelven los litigios entre particulares. En el marco de este sistema, los tribunales nacionales actúan como órganos específicos de la Unión.

En virtud del Reglamento, los tribunales de marcas comunitarias que comprueben una violación o intento de violación de una marca comunitaria dictan una resolución para prohibir al infractor que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, pueden adoptar, con arreglo a su ley nacional, las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de la prohibición.

La sociedad Chronopost SA es titular de las marcas francesa y comunitaria «WEBSHIPPING» en relación, sobre todo, con servicios de recogida y entrega de correo. Con posterioridad a la inscripción de dichas marcas, DHL Express (France) SAS, utilizó el mismo término para designar un servicio de gestión de correo urgente accesible principalmente a través de Internet. En 2007, el Tribunal de Grande Instance de París (Juzgado de Primera Instancia, Francia), en condición de tribunal de marcas comunitarias, declaró que existía violación de la marca, prohibió a DHL continuar con las actividades constitutivas de la infracción y le impuso una multa coercitiva, es decir, una sanción pecuniaria en el caso que incumpliese la prohibición.

En última instancia, DHL interpuso recurso de casación ante la Cour de Cassation (Tribunal Supremo, Francia). Por su parte, Chronopost se adhirió al recurso contestando la limitación al territorio francés de los efectos de la prohibición y de la multa coercitiva. En este contexto, la Cour de Cassation planteó al Tribunal de Justicia una petición prejudicial para dilucidar, en sustancia, el alcance territorial de la prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias y el de las medidas coercitivas adoptadas para garantizar el respeto de esta prohibición.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Cruz Villalón considera, en primer lugar, que **una prohibición dictada por un tribunal nacional en condición de tribunal de marcas comunitarias tiene, en principio, efecto de pleno derecho en el conjunto del territorio de la Unión.**

A este respecto, el Abogado General recuerda que el Reglamento atribuye al tribunal nacional competente la facultad de declarar que una marca ha sido vulnerada en uno o en varios Estados

¹ Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

Miembros, y ello para permitir que su titular pueda reclamar la cesación de actos de infracción en varios Estados miembros ante un único tribunal. Ahora bien, la declaración de infracción se refiere a una marca otorgada por la Unión, cuya tutela judicial se deposita en tribunales nacionales específicos de la Unión y, de esta manera, tiene, como regla general, efectos en el conjunto de la Unión.

No obstante, en los supuestos que la infracción o la reacción a la infracción se limitase a un espacio geográfico, o lingüístico, particular, la resolución del tribunal sería limitada territorialmente. De ello se desprende que, al ser la prohibición la consecuencia natural de la constatación de infracción, el alcance territorial de la prohibición se corresponde, en principio, con el alcance de la infracción.

En segundo lugar, el Abogado General estima que **las medidas coercitivas tienen efecto en el territorio en el que se ha declarado la infracción y formulado la prohibición.**

En efecto, la liquidación y la ejecución de estas medidas pertenecen a una etapa sucesiva, en la cuál, ante la transgresión de la prohibición, interviene el poder punitivo. El tribunal que ha formulado la multa coercitiva será competente en relación con su liquidación y ejecución únicamente cuando la transgresión ocurra en su Estado miembro. En cambio, cuando se lleve a cabo en otro Estado miembro, la liquidación y ejecución corresponderán al tribunal de este Estado.

Sin embargo, para asegurar el cumplimiento de la prohibición, **el tribunal del Estado en el que se haya infringido la prohibición está obligado a reconocer los efectos de la multa coercitiva formulada por el tribunal de marcas comunitarias** de otro Estado miembro, y ello con arreglo a las normas de reconocimiento previstas en el Reglamento Bruselas I.²

Al mismo tiempo, medidas de esta naturaleza deben ajustarse a las especificidades de cada ordenamiento jurídico. Por tanto, el tribunal del Estado en el que se haya transgredido la prohibición, **si su Derecho interno lo permite, se limitará a reconocer la resolución y a aplicar al caso concreto la multa coercitiva.** Al contrario, **en caso de que su Derecho interno no prevea una medida de esta naturaleza, deberá atender al objetivo represivo con arreglo a sus disposiciones internas.**

RECORDATORIO: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

RECORDATORIO: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès Lopez Gay ☎ (+352) 4303 3667

² Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).