



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

COMUNICADO DE PRENSA nº 35/11

Luxemburgo, 12 de abril de 2011

Sentencia en el asunto C-235/09

DHL Express France SAS / Chronopost SA

La prohibición de violación de la marca dictada por un tribunal nacional que actúa como tribunal de marcas comunitarias se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión

Una medida coercitiva, como una multa, destinada a garantizar esta prohibición, produce, en principio, efectos en ese mismo territorio

El Reglamento sobre la marca comunitaria¹ establece un régimen comunitario para las marcas que confiere a las empresas el derecho de adquirir marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión.

Para garantizar esta protección, el Reglamento prevé que los Estados miembros designen en sus territorios «tribunales de marcas comunitarias», que son competentes para cualquier acción por violación y –si la legislación nacional la admite– por intento de violación de una marca comunitaria. Cuando un tribunal de marcas comunitarias compruebe que se ha violado o intentado violar una marca comunitaria, debe dictar providencia para prohibir que continúen los actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, ha de adoptar las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

La sociedad Chronopost es titular de las marcas francesa y comunitaria «WEBSHIPPING», presentadas en 2000 y registradas para, entre otros, servicios de logística y de transmisión de datos, de telecomunicaciones, de transporte por carretera, de recogida de correo, prensa escrita y paquetería, y de gestión de correo urgente. A pesar de dicho registro, DHL Express France SAS (que se había subrogado en los derechos de DHL Internacional) utilizó el mismo término para designar un servicio de gestión de correo urgente accesible principalmente por Internet.

Mediante sentencia de 15 de marzo de 2006, el tribunal de grande instance de Paris, en su condición de tribunal de marcas comunitarias, condenó a DHL Express France por violación de la marca francesa WEBSHIPPING, pero no se pronunció sobre la violación de la marca comunitaria. El 9 de noviembre de 2007, la Cour d'appel, ante la que había apelado Chronopost, confirmó dicha sentencia y prohibió, con la imposición de una multa coercitiva, que DHL Express France siguiera empleando los signos «WEBSHIPPING» y «WEB SHIPPING». Sin embargo, no estimó la pretensión de que los efectos de dicha prohibición se extendieran al conjunto del territorio de la Unión. Por tanto, limitó los efectos de la prohibición al territorio francés. DHL interpuso un recurso de casación. Dicho recurso ha sido desestimado pero, dado que Chronopost se adhirió a la casación impugnando la limitación territorial de la prohibición y de la multa, la Cour de cassation ha considerado necesario plantear una cuestión al Tribunal de Justicia sobre este punto.

El Tribunal de Justicia responde, en primer lugar, que procede interpretar el Reglamento en el sentido de que **el alcance de la prohibición dictada por un tribunal nacional que actúa como tribunal de marcas comunitarias se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión.**

En efecto, el alcance territorial de una prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias viene determinado por dos elementos, uno de ellos relativo a la competencia territorial de ese

¹ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).

tribunal y el otro, por el ámbito territorial del derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria.

Por una parte, **el tribunal de marcas tiene competencia territorial** exclusiva para pronunciarse sobre los hechos de violación de una marca comunitaria cometidos y, si la ley nacional los admite, para pronunciarse sobre los intentos de violación de una marca comunitaria que traten de cometerse. Así, dicho tribunal es competente, en particular, para conocer de los hechos de violación cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro. Por tanto, su competencia puede, en principio, extenderse a todo el territorio de la Unión.

Por otra parte, **el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria** se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión en el que las marcas comunitarias gozan de una protección uniforme y producen sus efectos.

En efecto, la marca comunitaria tiene carácter unitario, destinado a proteger de manera uniforme en todo el territorio de la Unión el derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de violación. Para garantizar esta protección uniforme, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de la marca comunitaria dictada por un tribunal de marcas comunitarias competente debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión.

No obstante, en algunos casos, el alcance territorial de la protección puede ser restringido. En efecto, el derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria se concede para que éste pueda garantizar que la marca en cuestión pueda cumplir las funciones que le son propias.² Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

Por tanto, si un tribunal de marcas comunitarias constata que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión - en particular porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el alcance de la acción que interpone o porque el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos- ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga.

En segundo lugar, **la medida coercitiva adoptada por un tribunal de marcas comunitarias en aplicación de su legislación nacional también produce efectos en los Estados miembros, distintos del Estado miembro al que pertenece el tribunal.**

El Tribunal de Justicia recuerda que las medidas coercitivas, como, por ejemplo una multa coercitiva (que es la multa que ha de pagarse en el caso de que no se respete una prohibición), adoptadas por el tribunal de marcas comunitarias en virtud de su legislación nacional tienen por objeto garantizar la observancia de la prohibición que ha impuesto con el fin de proporcionar una protección eficaz en todo el territorio de la Unión del derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de violación. Además, estas medidas sólo pueden ser eficaces si producen efecto en el mismo territorio en el que produce efectos la propia resolución judicial de prohibición.

Por consiguiente, para garantizar la observancia de la prohibición, cuando se somete la cuestión a un tribunal de un Estado miembro en el que se ha infringido la prohibición, dicho tribunal debe reconocer y ejecutar la resolución junto con las medidas coercitivas conforme a las normas y modalidades previstas por su Derecho nacional. En efecto, en virtud del principio de cooperación leal, los Estados miembros y sus órganos jurisdiccionales están obligados a proporcionar la tutela judicial de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables.³

² Entre estas funciones figuran, en particular, la protección del origen del producto o del servicio y la protección de la imagen de la marca.

³ El Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 27 de septiembre de 1968 (DO L 1972, L 299, p. 32), sustituido por el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la

En el caso de que el Derecho nacional del Estado miembro no prevea ninguna medida coercitiva análoga a la adoptada por el tribunal de marcas comunitarias del Estado miembro que dictó la prohibición, el tribunal requerido deberá atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su Derecho nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de la prohibición dictada inicialmente.

NOTA: 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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

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