

Versión anonimizada

Traducción

C-832/21 - 1

Asunto C-832/21

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación:

27 de diciembre de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)

Fecha de la resolución de remisión:

16 de diciembre de 2021

Parte demandada y recurrente en apelación:

Beverage City & Lifestyle GmbH

MJ

Beverage City Polska Sp.z.o.o.

FE

Parte demandante y recurrida en apelación:

Advance Magazine Publishers, Inc.

[omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL DE LO CIVIL Y PENAL DE DÜSSELDORF)

RESOLUCIÓN

En el litigio entre

1. [la sociedad] Beverage City & Lifestyle GmbH, [omissis] Schorfheide,

2. el Sr. MJ, [omissis],

demandados y recurrentes en apelación n.ºs 1 y 2,

[omissis]

3. [la sociedad] Beverage City Polska Sp.z.o.o., [omissis] Cracovia, Polonia,

4. el Sr. FE, [omissis],

demandados y recurrentes en apelación n.ºs 3 y 4,

[omissis]

y

[la sociedad] Advance Magazine Publishers Inc., [omissis] Nueva York, Estados Unidos de América,

parte demandante y recurrida en apelación,

[omissis]

la Sala Vigésima de lo Civil del Oberlandesgericht Düsseldorf [omissis]

ha resuelto:

I.

Suspender el procedimiento.

II.

El Oberlandesgericht Düsseldorf plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial, relativa a la interpretación del artículo 122 del Reglamento (UE) 2017/[1001] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de marcas»), en relación con el artículo 8, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil:

«Cuando, en el caso de una acción por violación de una marca de la Unión, la relación consiste en que los demandados establecidos en un Estado miembro (en este caso, Polonia) suministraron los productos que violaban una marca de la Unión a una demandada establecida en otro Estado miembro (en este caso, Alemania), cuyo representante legal, también demandado

como infractor, es el “demandado de anclaje”, ¿están las demandas vinculadas entre sí por “una relación tan estrecha” que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias, en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, si el nexo entre las partes consiste en una mera relación de suministro y no existe una relación ni jurídica ni fáctica que vaya más allá?»

Fundamentos

A)

- 1 La demandante es titular de varias marcas de la Unión que contienen el elemento denominativo «Vogue», entre otras, las siguientes:
 - marca de la Unión 00183756 VOGUE con prioridad de 1 de abril de 1996, registrada, entre otras, en la clase 16 para «productos de imprenta»;
 - marca de la Unión 004023041 VOGUE con prioridad de 2 de septiembre de 2004 [...], registrada, entre otras, en la clase 16 para «productos de imprenta»;
 - marca de la Unión 014273296 VOGUE con prioridad de 2 de septiembre de 2004, registrada el 19 de junio de 2015, entre otras, en la clase 43 para «Servicios de alojamiento temporal; servicios de hotel, bar, café-restaurante, restaurante y club nocturno; restauración (alimentación); comidas preparadas»;

respecto de las cuales alega que son marcas de renombre.
- 2 La demandada n.º 1 es una sociedad alemana con domicilio social en Schorfheide, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), cuya actividad es dirigida por el demandado n.º 2, su administrador, que reside en Niederkassel, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). La demandada n.º 3 es una sociedad polaca con domicilio social en Cracovia (Polonia), cuyo administrador es el demandado n.º 4, también residente en Cracovia.
- 3 La demandada n.º 3 produce, publicita y distribuye una bebida energética con el nombre de «DIAMANT VOGUE». La demandada n.º 1 estaba vinculada a la demandada n.º 3 por un contrato de distribución exclusiva para Alemania y adquiriría de la demandada n.º 3 la bebida energética con la identificación correspondiente. No hay ningún otro vínculo jurídico entre las demandadas n.ºs 1 y 3; en particular, no pertenecen a un mismo grupo de empresas, a pesar de la similitud de los nombres.
- 4 La demandante considera que los hechos descritos constituyen una violación de sus marcas de la Unión y ha ejercitado frente a todos los demandados, ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf,

Alemania) como tribunal de marcas de la Unión competente para el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, acciones de cesación y —limitadas posteriormente a actos en Alemania— de información y de rendición de cuentas, así como que se declare que están obligados a indemnizarla por daños y perjuicios. La demandada n.º 3 y el demandado n.º 4 han alegado, entre otras consideraciones, la falta de competencia internacional para conocer de la demanda a la que se enfrentan.

- 5 El Landgericht Düsseldorf condenó a los demandados, al estimar las pretensiones formuladas en la demanda, y fundamentó su competencia internacional con respecto a la demandada n.º 3 y al demandado n.º 4 en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012. Consideró que en el caso de autos eran aplicables los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo Co. Ltd. / BigBen Interactive GmbH y otros, C-24/16 y C-25/16 [EU:C:2017:724].
- 6 Tras haber retirado la demandada n.º 1 y el demandado n.º 2 su recurso de apelación, son la demandada n.º 3 y el demandado n.º 4 los que, con su recurso de apelación interpuesto contra aquella sentencia, la impugnan, alegando, entre otras consideraciones, la falta de competencia internacional de los tribunales alemanes. Exponen que operaban exclusivamente en Polonia, donde también entregaban la mercancía a sus clientes. Entienden que la sentencia Nintendo / BigBen no es trasladable a este caso, pues la demandada n.º 1 y el demandado n.º 2, por un lado, y la demandada n.º 3 y el demandado n.º 4, por otro, no están vinculados entre sí de un modo relevante.

B)

- 7 La resolución del litigio depende de la respuesta que se dé a la cuestión prejudicial.
- 8 La competencia internacional de los tribunales de marcas de la Unión en Alemania para conocer de la demanda contra la demandada n.º 3 y el demandado n.º 4 solo puede resultar del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012. El Landgericht Düsseldorf (y, en apelación, la Sala remitente) tiene competencia internacional con arreglo al artículo 125, apartado 1, del Reglamento de marcas únicamente respecto del demandado n.º 2, domiciliado en Renania del Norte-Westfalia. En consecuencia, la competencia respecto de la demandada n.º 3 y el demandado n.º 4 exige que las demandas contra estos y la demanda contra el demandado n.º 2 «estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente».
- 9 Los hechos del presente asunto difieren de los que dieron lugar a la sentencia Nintendo/BigBen, por una parte, porque la relación de suministro no existía entre el «demandado de anclaje» (el demandado n.º 2) y la demandada n.º 3 y el

demandado n.º 4, sino entre las demandadas n.ºs 1 y 3, mientras que contra los demandados n.ºs 2 y 4 se ejercita la acción por ser ambos, respectivamente, representantes que actúan en nombre de las personas jurídicas.

- 10 Por otra parte, en la sentencia Nintendo/BigBen, el Tribunal de Justicia atendió, entre otros, al hecho de que los demandados en aquel asunto pertenecían a un mismo grupo de empresas (apartado 51 de la sentencia). En este caso no existe ese tipo de vínculo. Las partes respectivamente domiciliadas en Alemania y Polonia actúan bajo su propia responsabilidad y de forma independiente. Por último, el nexo material que existe en este caso solamente es una cadena de suministro. Pues bien, parece dudoso que esto sea suficiente por sí solo.
- 11 Hay que admitir en favor de la demandante que las marcas son las mismas y que los productos potencialmente infractores son los mismos, por lo que podría existir un riesgo de resoluciones contradictorias si un tribunal apreciara que la distribución constituye una violación y otro tribunal no lo apreciara así. Por otra parte, este argumento también se aplicaría si no existiera relación alguna entre las partes, pero estas distribuyeran los mismos productos en la Unión, suministrados por un tercero. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la aplicabilidad del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no debe vaciar de contenido la norma de competencia del artículo 125 del Reglamento de marcas. Ahora bien, en la jurisprudencia de los tribunales nacionales [Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), GRUR Int. 2013, 569 — Red Bull/Pitt Bull, 4 Ob 221/12x, de 15 de enero de 2013] dicha disposición es aplicada incluso a una mera relación de suministro.

[omissis]