

Asunto C-355/21

Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia

Fecha de presentación:

7 de junio de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia)

Fecha de la resolución de remisión:

29 de diciembre de 2020

Parte demandante:

Procter & Gamble International Operations SA

Parte demandada:

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

Objeto del procedimiento ante el órgano jurisdiccional nacional

Violación de la marca registrada de la Unión n.º 000049254 HUGO BOSS

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Interpretación del artículo 10 de la Directiva 2004/48; artículo 267 TFUE

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual la medida de protección consistente en la destrucción de las mercancías se refiere únicamente a las fabricadas o designadas ilícitamente y no puede aplicarse a las mercancías comercializadas ilícitamente en el Espacio Económico Europeo respecto de las cuales no pueda afirmarse que hayan sido fabricadas o designadas ilícitamente?

Disposiciones del Derecho de la Unión y jurisprudencia del Tribunal de Justicia invocadas

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45): artículo 10

Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21): artículos 9 y 102

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (DO 1994, L 336, p. 214) (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»)

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativo a la aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, Bruselas, 22.12.2010 [SEC(2010) 1589 final]

Sentencia de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann (14/83, EU:C:1984:153)

Sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249)

Disposiciones de Derecho nacional y jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales invocadas

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Ley de 30 de junio de 2000 sobre el Derecho de Propiedad Industrial) (versión refundida: Dz.U. de 2020, partida 286, en su versión modificada; en lo sucesivo, «p.w.p.»): artículo 286

Sentencia del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), de 14 de abril de 2003, I CKN 308/01, no publicada

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 El demandante es fabricante de artículos de perfumería; está autorizado para utilizar en exclusiva la marca denominativa de la Unión n.º 000049254 HUGO BOSS en virtud de un contrato de licencia, otorgado por el titular de la marca, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG de Metzingen, y para presentar y sostener en nombre propio solicitudes y demandas relativas a la violación de los derechos sobre dicha marca.

- 2 HUGO BOSS es una de las mayores marcas mundiales en el sector de la moda y de la perfumería. La sociedad, fundada en 1924 en Metzingen por Hugo Ferdinand Boss, vende actualmente productos que llevan esta marca en 129 países del mundo.
- 3 El titular del derecho vela por la imagen y la reputación de sus marcas, así como por la alta calidad de los productos ofertados con la marca HUGO BOSS. Asimismo, se esfuerza por brindar a los destinatarios los mejores estándares de servicio. La venta se lleva a cabo por medio de cadenas de perfumerías autorizadas, que están obligadas a prestar especial atención a la reputación de la marca HUGO BOSS y al carácter lujoso de los productos designados por esta. Ello conlleva poner muestras de los productos a disposición de los clientes. Las muestras son entregadas por el titular de forma gratuita a los vendedores y a los distribuidores autorizados, únicamente a efectos de presentación y promoción de los cosméticos, en frascos idénticos a los productos destinados a la venta que llevan la marca HUGO BOSS. Su embalaje exterior tiene un color claro uniforme, en el que es visible que la muestra no está destinada a la venta, por ejemplo, [con menciones como] «not for sale», «demonstration» o «tester». Estos productos no son comercializados en el EEE por el titular del derecho ni con el consentimiento de este.
- 4 Durante el procedimiento relativo a la violación de los derechos de marca, se resolvió en 2016 el contrato de licencia que unía a HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG con el demandante.
- 5 El demandado ejerce desde enero de 2012 una actividad económica consistente en la venta al por mayor de artículos de perfumería mediante la tienda online con la dirección perfumescopl. La sociedad distribuye, entre otros, ejemplares de muestra de artículos de perfumería HUGO BOSS, no destinados a la venta, en los que consta la mención «TESTER». A este respecto, informa a los clientes de que la muestra, empaquetada en cartón blanco y desprovista de tapón de cierre, no se distingue por su olor del producto ordinario.
- 6 Al tener conocimiento de esta práctica, el demandante presentó una demanda contra el demandado por violar los derechos de marca de que se trata, solicitando asimismo el otorgamiento de medidas cautelares. En ejecución del auto sobre medidas cautelares, el agente judicial practicó el 28 de julio de 2016 el embargo de perfumes, aguas de perfume y aguas de tocador en embalajes con la marca HUGO BOSS, consistentes en muestras no destinadas a la venta, en las que constaban menciones como «not for sale», «demonstration» o «tester» y códigos que señalaban, según la declaración del demandante, que dichos productos estaban destinados a ser comercializados fuera del EEE, y de las que se habían suprimido o tapado los códigos de barras.
- 7 Mediante sentencia de 26 de junio de 2017, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) prohibió al demandado utilizar la marca de la Unión HUGO BOSS, registrada en la EUIPO con el número 000049254 para los

productos de la clase 3 de la clasificación de Niza (perfumes, agua de perfume, agua de tocador); requirió al demandado que destruyera, a sus expensas, en el plazo de dos semanas desde la firmeza de la sentencia, los productos designados por esta marca que no hubiesen sido comercializados en el EEE por el titular del derecho o con el consentimiento de este, incluidos los productos embargados por el agente judicial el 28 de julio de 2016; requirió al demandado que publicara, también a sus expensas, la información sobre la resolución; desestimó la demanda en todo lo demás y condenó al demandado al pago a favor del demandante de 6 377 eslotis polacos (PLN) en concepto de costas procesales.

- 8 Mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018, el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia) desestimó el recurso de apelación del demandado interpuesto contra dicha sentencia.
- 9 El Sąd Apelacyjny hizo plenamente suya la postura del Sąd Okręgowy. Señaló que no podía estimarse la excepción de falta de legitimación activa del demandante. Con arreglo al artículo 22, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, pese a que el licenciataria solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado. Es pacífico que en el momento de la presentación de la presente demanda, el demandante era titular de una licencia exclusiva sobre la marca de que se trata.
- 10 A juicio del Sąd Apelacyjny, se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 para la protección de la marca de la Unión. Según el inventario de los productos embargados por el agente judicial, únicamente 226 productos se destinaban al mercado europeo y, a este respecto, se había agotado el derecho de marca registrada. En el caso del resto de los productos, no se llegó a agotar el derecho de marca debido a que no habían sido comercializados en el EEE. Así, 48 unidades de perfume embargadas eran muestras que contenían la información de que no estaban destinadas a la venta al por menor, 523 perfumes no estaban destinados al mercado europeo y 3 641 perfumes embargados estaban dotados de adhesivos cubridores, que no permitían identificar la región geográfica a la que se destinaban, de modo que, respecto a dichos productos, no puede determinarse que se haya agotado el derecho exclusivo en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.
- 11 Por cuanto se refiere a los 3 641 perfumes embargados dotados de adhesivos cubridores, también se habían dañado los embalajes originales y se había retirado la película original que los protegía. Lo anterior supone que, respecto a dichos productos, el titular de la marca está facultado para prohibir su uso con arreglo al artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, conforme al cual el apartado 1 de dicho artículo no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial

cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

- 12 El órgano jurisdiccional de segunda instancia señaló que, con arreglo al artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, el tribunal de marcas de la Unión podrá dictar asimismo las medidas o las providencias previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso. La norma anterior permite, en especial, aplicar el artículo 286 p.w.p. Conforme al tenor literal del artículo 286 p.w.p., este resulta aplicable únicamente cuando se haya producido una fabricación o designación ilícita de los productos, situación que no ha tenido lugar en el presente litigio. En efecto, el demandante no cuestiona que los perfumes embargados por el agente judicial sean productos originales; solo afirma que no existe consentimiento del titular de la marca para comercializarlos en el EEE y que el demandado no ha probado la existencia de dicho consentimiento.
- 13 A juicio del órgano jurisdiccional de segunda instancia, el presente litigio no puede limitarse a una interpretación literal del artículo 286 p.w.p., puesto que la finalidad de este es transponer la Directiva 2004/48. Con arreglo al artículo 10, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual. Estas medidas incluirán lo siguiente: retirada de los circuitos comerciales; apartamiento definitivo de los circuitos comerciales o destrucción. La Directiva ha impuesto a los Estados miembros de la Unión la obligación de adoptar una regulación que permita a los órganos jurisdiccionales ordenar la destrucción de aquellas mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual. Por tanto, mientras que el artículo 286 p.w.p. literalmente solo permite que el órgano jurisdiccional nacional pueda ordenar destruir los productos cuando estos hayan sido fabricados o designados ilícitamente, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que se permita acordar este tipo de medida en cualquier supuesto de infracción de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de propiedad industrial. A juicio del Sąd Apelacyjny, debe efectuarse una interpretación del artículo 286 p.w.p. conforme al Derecho de la Unión, reconociendo que la orden de destrucción de los productos afecta a cada supuesto en el que estos infrinjan los derechos de propiedad industrial. En otras palabras, debe considerarse que cada producto que viola los derechos de propiedad industrial ha sido fabricado ilícitamente en el sentido del artículo 286 p.w.p.
- 14 El órgano jurisdiccional de segunda instancia consideró que únicamente la resolución ordenando la destrucción de los perfumes comercializados sin el consentimiento del titular de la marca permitiría la protección de dicho derecho. Subrayó que, para comercializar los perfumes que se hallaban en posesión del demandado, se emprendieron una serie de acciones que pretendían ocultar la falta de consentimiento del titular de la marca. Además, en el caso de la venta de las

muestras, el demandado debía de ser plenamente consciente de la falta de consentimiento del titular de la marca para comercializar los productos en el EEE. Adicionalmente, una parte considerable de los perfumes en posesión del demandado respecto de los cuales no existía consentimiento del titular de la marca para su comercialización en el EEE tenía los embalajes dañados debido a la supresión del código de seguridad. Habida cuenta de que los perfumes designados por la marca HUGO BOSS son productos exclusivos, su eventual comercialización menoscabaría las funciones que cumple la marca de que se trata y podría repercutir negativamente en la reputación de esta; al mismo tiempo, refleja la gravedad de la infracción del derecho exclusivo y pone de manifiesto los derechos legítimos de terceros que abogan por la destrucción de dichos productos.

- 15 El Sąd Apelacyjny consideró que no es convincente la argumentación del demandado según la cual la destrucción de una parte de los perfumes que se hallaban en su posesión le impediría reclamar los derechos inherentes a tales productos frente a terceros. A juicio de dicho órgano jurisdiccional, el valor de los perfumes que deben destruirse no incide en que se declare que la aplicación de esa medida en el presente litigio pueda ser una actuación que trascienda la gravedad de la infracción. El demandado jamás ha acreditado el valor de los perfumes embargados por el agente judicial, por lo que no puede determinarse qué cantidad de fondos fue invertida a tal fin por aquel. Además, el valor podría evaluarse en el contexto de los criterios del artículo 286 p.w.p. si se confrontara simultáneamente con las ganancias que obtuvo el demandado con la comercialización de los perfumes respecto de los cuales no existía consentimiento del titular. La intensidad con la que el demandado infringía el derecho derivado del registro de la marca HUGO BOSS y el estado de los perfumes embargados tienen una importancia fundamental para apreciar la gravedad de la infracción del derecho resultante del registro y de los intereses de terceros, mientras que el valor en sí de los productos que deban destruirse tiene, en este contexto, una importancia secundaria.
- 16 El órgano jurisdiccional de segunda instancia declaró que el otorgamiento de la protección al demandante, en la medida resultante de la sentencia impugnada, no supone un abuso por parte de este último de un derecho subjetivo en el sentido del artículo 5 k.c. [(Código Civil)]. El demandado, mediante la violación del derecho exclusivo de la marca de la Unión, incumplió los principios del comercio justo, incluidas la competencia leal y las buenas prácticas. El Sąd Apelacyjny subrayó que el abuso de un derecho subjetivo no puede ser invocado eficazmente por quien vulnera los principios de convivencia social.
- 17 El demandado interpuso un recurso de casación contra la anterior resolución alegando la infracción de disposiciones procesales, al declararse que el demandante es una entidad legitimada para intervenir como parte del presente procedimiento, y la infracción del Derecho sustantivo, es decir, del artículo 286 p.w.p., mediante su interpretación errónea y la consiguiente orden de destrucción de los productos embargados, sin que el demandante haya cuestionado que los productos embargados por el agente judicial sean productos originales; del

artículo 13 del Reglamento n.º 207/2009, mediante su aplicación incorrecta, al considerarse que los productos embargados fueron comercializados en el EEE sin el consentimiento del demandante, y del artículo 5 k.c., mediante su inaplicación y el reconocimiento de la procedencia y proporcionalidad de las acciones formuladas por el demandante frente a las potenciales violaciones de la marca.

Breve exposición de la motivación de la petición de decisión prejudicial

- 18 Los órganos jurisdiccionales que han conocido del fondo del presente litigio han adoptado una interpretación del artículo 286 p.w.p. conforme con el Derecho de la Unión. Dicha disposición permite al órgano jurisdiccional ordenar, entre otras cosas, la destrucción de los productos y de los instrumentos y materiales utilizados para la fabricación o designación de dichos productos, pero solo la de aquellos que sean propiedad del infractor y que hayan sido fabricados o designados ilícitamente. Sin embargo, debe tomarse en consideración el tenor del artículo 10 de la Directiva 2004/48, que no limita la adopción de las medidas apropiadas solo para las mercancías que hayan sido fabricadas o designadas ilícitamente. En efecto, esta última disposición tiene por objeto las mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual. En consecuencia, estos órganos jurisdiccionales han declarado que la norma del Derecho nacional no puede ser incompatible con el Derecho de la Unión, entendido este en sentido amplio, y debe ordenarse la destrucción de los productos también cuando estos no hayan sido fabricados o designados ilícitamente por el titular.
- 19 En relación con lo expuesto, ha surgido un interrogante jurídico, que constituye el objeto de la cuestión prejudicial, a saber, si el artículo 10 de la Directiva 2004/48 se opone a que se adopte una interpretación de una disposición nacional que limite la posibilidad de ordenar la destrucción de las mercancías a aquellas fabricadas o designadas ilícitamente.
- 20 En pro de una aplicación literal del artículo 286 p.w.p. aboga sobre todo el hecho de que la modificación de este artículo, que tuvo lugar en virtud de la ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Ley de 9 de mayo de 2007 por la que se modifican la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos y otras leyes) (Dz.U. de 2007, n.º 99, partida 662), era efecto de la transposición de la Directiva 2004/48.
- 21 La sentencia de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann (14/83, EU:C:1984:153), señala que la obligación de los Estados miembros, derivada de una Directiva, de alcanzar el resultado previsto por esta, se impone a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias. En consecuencia, debe suponerse que la modificación del artículo 286 p.w.p. toma en consideración las soluciones incluidas en la Directiva 2004/48.

- 22 Otro argumento que aboga por una interpretación literal del artículo 286 p.w.p. es la postura de la doctrina nacional. Pues bien, de forma mayoritaria, esta considera que los productos que no hayan sido declarados como fabricados o designados ilícitamente en el país de su fabricación no pueden incluirse en una demanda en virtud del artículo 286 p.w.p. Ello es así porque resulta difícil explicar el motivo por el cual un producto inicialmente original y legal, debido a la aparición de ciertos hechos, sin injerencia física en su estructura, se convierte de repente en un producto ilegal. Dicha disposición se refiere de forma inequívoca a cuestiones técnicas relativas a la fabricación y designación de los productos con marcas. No resulta aplicable a supuestos que trascienden de dicho ámbito, especialmente los relativos a la comercialización, la importación o la modificación de su finalidad o, también de forma más amplia, a supuestos de utilización ilícita de productos mediante marcas legales.
- 23 Por otro lado, ya con anterioridad a la incorporación de la Directiva 2004/48, en la jurisprudencia de los tribunales polacos existía la postura según la cual, al conocer de litigios en los que aparecen problemas jurídicos regulados por el Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una interpretación inspirada por la interpretación y el espíritu del Derecho de la Unión. En otras palabras, la invocación de las bases de la legislación de la Unión debería tratarse como una de las directrices de la interpretación correcta del Derecho vigente (véase la sentencia del Sąd Najwyższy de 14 de abril de 2003, I CKN 308/01, no publicada).
- 24 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se pronunció en este sentido en la sentencia de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros (C-348/04, EU:C:2007:249). El Tribunal de Justicia declaró, entre otras cosas, que el derecho de prohibición conferido al titular de la marca frente a un importador paralelo de productos farmacéuticos que, aunque no hayan sido falsificados, han sido comercializados incumpliendo la obligación de advertencia previa a este titular no puede diferir del que tiene conferido respecto de los productos falsificados. En ambos casos, los productos no deben comercializarse en el mercado en cuestión.
- 25 Por último, en el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativo a la aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [SEC(2010) 1589 final], se ha señalado como objetivos de la Directiva 2004/48 el dotar a los titulares de derechos de propiedad intelectual y a las autoridades de los Estados miembros de un conjunto de herramientas mínimo pero homogéneo para luchar contra las violaciones de derechos de propiedad intelectual e incorporar medidas de Derecho civil del Acuerdo sobre los ADPIC al marco jurídico de la UE, permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros añadir sanciones y recursos más favorables para los titulares de derechos de propiedad intelectual.
- 26 De lo anterior se desprende que en el seno de las instituciones de la Unión prevalece el planteamiento según el cual la Directiva 2004/48 debe suponer un

mínimo específico para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Según este enfoque, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe constituir el punto de partida para interpretar el Derecho nacional. En otras palabras, todo justiciable de cualquier Estado miembro debería tener garantizada la tutela jurídica al menos al nivel resultante de las disposiciones de la Directiva 2004/48, en el presente caso, con los límites trazados por el tenor del artículo 10, apartado 1, de esa Directiva. Conforme al planteamiento del Sąd Najwyższy adoptado en la sentencia anteriormente citada, la invocación de las bases de la legislación de la Unión debería tratarse como una de las directrices de la interpretación correcta del Derecho vigente.

- 27 A su vez, los representantes de la doctrina jurídica polaca abogan por la interpretación literal del artículo 286 p.w.p., planteamiento que viene reforzado por la reforma de la citada disposición a resultas de la incorporación de la Directiva 2004/48 al ordenamiento jurídico nacional.
- 28 En consecuencia, en los hechos del litigio examinado existen motivos para que el Sąd Najwyższy plantee al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial señalada en la presente resolución.

DOCUMENTO DE TRABAJO