

Asunto C-175/21**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:**

17 de marzo de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia)

Fecha de la resolución de remisión:

3 de febrero de 2021

Parte demandante:

Harman International Industries, Inc.

Parte demandada:

AB SA

Objeto del procedimiento principal

Acciones basadas en la violación de derechos exclusivos sobre marcas de la Unión

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Interpretación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, [párrafo segundo], y con el artículo 36 TFUE, segunda frase, en el marco de la conformidad de la práctica de los órganos jurisdiccionales nacionales con esas disposiciones en asuntos relativos a la violación de los derechos sobre marcas de la Unión — Art. 267 TFUE

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y con el

artículo 19, apartado 1, [párrafo segundo], del Tratado de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a la práctica de los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros consistente en que estos

- ante una solicitud del titular de una marca de que se prohíban la importación, la comercialización, la oferta y la publicidad de productos que lleven la marca de la Unión y de que se ordene su retirada del mercado o su destrucción,
- al resolver un procedimiento de medidas cautelares sobre el embargo de productos que llevan una marca de la Unión;

se remiten en el tenor de las sentencias a los «productos que no han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento», dejando de este modo a la autoridad de ejecución, a la vista del tenor general de la sentencia, la tarea de determinar qué productos que llevan la marca de la Unión son objeto de las órdenes y de las prohibiciones que se hayan dictado (es decir, determinar qué productos no han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento), autoridad que, para realizar estas determinaciones, se basa en las declaraciones del titular de la marca o en los instrumentos (incluidos los instrumentos informáticos y las bases de datos) facilitados por dicho titular, quedando excluido o limitado, en razón de la naturaleza de los recursos legales de que dispone el demandado en el procedimiento de medidas cautelares y de ejecución, que puedan impugnarse ante un órgano jurisdiccional, en un procedimiento sobre el fondo, dichas determinaciones realizadas por la autoridad de ejecución?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 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)

Artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

Artículo 19, apartado 1, [párrafo segundo], del Tratado de la Unión Europea (TUE)

Artículo 8 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 (DO 2004, L 157, p. 45)

Disposiciones de Derecho nacional invocadas

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Ley de 17 de noviembre de 1964 — Código de Procedimiento Civil) (texto refundido:

Diario Oficial de 2019, partida 1640 con modificaciones; en lo sucesivo, «kpc»), artículos 325, 758, 759, apartado 1, 767, apartados 1, 2, 4 y 5, 777, apartado 1, punto 1, 803, 840, apartado 1, puntos 1 y 2, 843, apartados 2 y 3, 1050, apartados 1 y 3, y 1051, apartado 1

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 Harman International Industries, Inc., con domicilio social en Stamford (Estados Unidos), sociedad demandante en el procedimiento principal, es titular de los derechos exclusivos sobre las marcas de la Unión registradas con los números 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 y 009097494.
- 2 Los productos de la demandante (equipos audiovisuales, incluidos altavoces, auriculares y sistemas de audio) que llevan las referidas marcas son distribuidos en Polonia por una única entidad con la que la demandante ha celebrado un contrato de distribución y que vende los productos de la demandante a los clientes finales en tiendas de equipos electrónicos.
- 3 La demandante aplica sistemas de identificación a sus productos. No siempre resulta posible determinar a partir de tal identificación si el producto fue destinado por la demandante al mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) o no, ya que las identificaciones de algunos de los productos que llevan las marcas de la demandante no indican dónde se comercializaron estos por primera vez con el consentimiento de la demandante, al no referirse, siquiera mediante abreviaturas, a los territorios a los que van destinados. Así, algunas de las identificaciones de los embalajes están presentes tanto en el embalaje de los ejemplares de los productos que se comercializan en el territorio del EEE como en el de los ejemplares de los productos que se comercializan fuera del EEE. En estos casos, para determinar el mercado al que la demandante los destinaba, se requiere el uso de una herramienta informática, que contiene una base de datos sobre los productos que indica el mercado al que estaba destinado el ejemplar concreto del producto.
- 4 AB SA, con domicilio social en Magnice (Polonia), sociedad demandada en el procedimiento principal, ejerce una actividad comercial en el sector de la distribución de equipos electrónicos. La demandada introdujo en el mercado polaco productos fabricados por la demandante que llevaban las marcas de la Unión de esta. La demandada había adquirido los productos en cuestión a un vendedor distinto del distribuidor de los productos en el mercado polaco con el que la demandante había celebrado el contrato. La demandada recibió garantías de ese vendedor de que la introducción de tales productos en el mercado polaco no infringía los derechos exclusivos de la demandante sobre las marcas de la Unión, al haberse agotado esos derechos tras la comercialización previa en el territorio del EEE de los productos que llevan de las marcas de la Unión por parte de la demandante o con su consentimiento.

- 5 La demandante solicita al órgano jurisdiccional remitente que prohíba a la demandada infringir los derechos sobre las marcas de la Unión de la demandante, prohibiendo la importación, la comercialización, la oferta, la publicidad y el almacenamiento de altavoces y auriculares, así como de sus embalajes, que lleven alguna de las marcas de la Unión de la demandante y que no hayan sido comercializados previamente en el EEE por la demandante o con su consentimiento. La demandante solicita además al órgano jurisdiccional que ordene a la demandada que retire o destruya dichos altavoces y auriculares, así como su embalaje.

Breve exposición de los motivos de la petición de decisión prejudicial

- 6 En el contexto de un procedimiento judicial, resulta muy complicado para un demandado demostrar que un ejemplar concreto de un producto ha sido comercializado en el EEE por el demandante o con su consentimiento. Aunque el demandado puede dirigirse a su vendedor, no obtendrá información sobre a quién se compraron los ejemplares del producto, dado que los proveedores se muestran reacios a revelar sus fuentes de suministro para no perder compradores.
- 7 En la práctica de los órganos jurisdiccionales polacos, las sentencias estimatorias de acciones en supuestos como el del procedimiento principal utilizan el concepto de «productos que llevan las marcas del demandante que no han sido comercializados previamente en el [EEE] por el demandante (titular de la marca de la Unión) o con su consentimiento». De modo análogo se redactan las sentencias de los órganos jurisdiccionales que ordenan, sobre la base de las disposiciones nacionales que transponen el artículo 8 de la Directiva 2004/48, la divulgación de información acerca del origen y de las redes de distribución de los productos en cuestión y la adopción de medidas cautelares, como el embargo de dichos productos.
- 8 Todas las resoluciones mencionadas, al constituir títulos ejecutivos, sirven de fundamento para el ejercicio de acciones ejecutivas. En la práctica, la forma en que están redactadas las resoluciones plantea serias dudas en la fase de ejecución. Por ejemplo, una orden cautelar dictada antes de que se iniciara un procedimiento principal ante el órgano jurisdiccional remitente se ejecutó mediante el embargo por parte del demandante de todos los productos del demandado que llevaban la marca. En definitiva, el demandante identificó ante la autoridad de ejecución los ejemplares de los productos que habían sido introducidos en el EEE por el demandante, es decir, respecto de los cuales se había agotado el derecho exclusivo de la marca. Por lo tanto, el contenido de la resolución judicial fue, en la fase de ejecución, complementado por la declaración del demandante. El contenido de la resolución judicial no permitía por sí mismo identificar los bienes que debían ser embargados, y la autoridad de ejecución se basó efectivamente en la declaración del acreedor.

- 9 En otro procedimiento sustanciado ante el órgano jurisdiccional remitente, este dictó una sentencia en la que ordenó al demandado que proporcionara información acerca de las redes de distribución de dispositivos —propiedad del demandado— que llevaban las marcas de la Unión del demandante y que no habían sido introducidos en el EEE por el demandante o con su consentimiento. En un auto interpretativo de la sentencia, ese órgano jurisdiccional obligó al demandado a facilitar a un agente judicial todos los números de serie de los aparatos identificados y obligó al demandante a poner a disposición del agente judicial una base de datos con la cual este verificaría si un determinado artículo había sido comercializado en el EEE por el demandante o con su consentimiento. Esta sentencia fue modificada mediante resolución del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia), que señaló que la redacción de la sentencia, que incluía la frase «productos que no han sido comercializados en el [EEE] por el demandante o con su consentimiento», dejaba de hecho en manos del demandado la determinación de qué dispositivos en posesión del demandado habían sido comercializados en el EEE por el demandante o con su consentimiento. En consecuencia, el demandado estaba facultado para responder al demandante que no poseía ningún producto al que se aplicara dicha formulación.
- 10 La forma en que se han redactado las sentencias da lugar a prácticas de ejecución radicalmente diferentes, que van desde la ejecución que abarca la totalidad de los artículos en posesión del demandado que llevan las marcas del demandante (independientemente de que el derecho de marca del demandante se haya agotado en relación con esos artículos) hasta la denegación de la protección al demandante y la posibilidad de que el demandado determine qué ejemplares en su posesión que llevan la marca del demandante han sido comercializados en el EEE por el demandante o con su consentimiento. Esta forma de redactar las sentencias es cuestionable desde el punto de vista del Derecho nacional, ya que una resolución judicial sobre las pretensiones formuladas por las partes debe poder aplicarse basándose únicamente en el propio tenor de su fallo, sin necesidad de remitirse a su fundamentación ni de adoptar medidas adicionales. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, la inclusión en el texto de una sentencia de prohibiciones o de órdenes con tal formulación significa, de hecho, que la resolución judicial se limita a reproducir el contenido de las disposiciones en las que se basa, en lugar de concretar la obligación que dichas disposiciones imponen a una de las partes en el procedimiento.
- 11 La demandante sostiene que la mencionada forma de redactar las sentencias está justificada, aunque conduzca al embargo temporal de productos que no deberían ser objeto de embargo al haberse producido el agotamiento del derecho de marca, pues considera lícito que el demandado, por haber infringido los derechos de marca de la demandante, pueda sufrir algún inconveniente derivado del procedimiento ejecutivo.
- 12 El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de esa argumentación. De ser aceptada, se permitirían situaciones en las que, sobre la base de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional de un Estado miembro, se llevaría a cabo un

embargo de productos cuya libre circulación es lícita en el EEE y, además, en las que dicho embargo tendría lugar a pesar de la inexistencia de una infracción de un derecho exclusivo sobre una marca. De ese modo, el planteamiento de la demandante abre de hecho la posibilidad de que se imponga una sanción a la demandada (en forma de embargo de los productos que se hallen en su posesión) por el mero hecho de que la demandada, sin el consentimiento de la demandante, comercie con productos que lleven la marca de este, aunque tal consentimiento no resulte necesario al haberse producido el agotamiento del derecho.

- 13 En virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, [párrafo segundo], los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Entre esos ámbitos figuran la libre circulación de mercancías y la institución del agotamiento del derecho a la marca de la Unión. El agotamiento de ese derecho tiene carácter regional y su objetivo es garantizar la libre circulación en el EEE de los ejemplares de los productos que llevan una marca y que han sido comercializados en un territorio designado por el titular de la marca o con su consentimiento.
- 14 El órgano jurisdiccional remitente considera que existen dudas acerca de si la redacción de las resoluciones judiciales relativas a la protección de una marca de la Unión garantiza la tutela judicial de la libre circulación de mercancías. Tales dudas encuentran su origen en el sistema de recursos que la legislación nacional ofrece a un deudor en el marco de los procedimientos ejecutivos para impugnar las órdenes de ejecución (resoluciones judiciales) emitidas en los supuestos de violación de un derecho exclusivo sobre una marca de la Unión. A continuación, se describen dichos recursos, sus principales características y la práctica de su aplicación.
- 15 Una resolución provisional (que concede una garantía mediante el embargo de ejemplares de los productos) puede ejecutarse por medio de un agente judicial. Si el agente judicial embarga los productos, el deudor (el demandado) tiene derecho a impugnar la actuación del agente judicial ante el Sąd Rejonowy (Tribunal de Distrito) (es decir, tales reclamaciones no son examinadas por las secciones de propiedad intelectual de los Sądy Okręgowe [tribunales regionales]). La impugnación de la actuación realizada por un agente judicial es un medio que permite obtener la reparación por la actuación incorrecta de dicho agente, consistente en haber llevado a cabo un procedimiento ejecutivo de manera incompatible con las disposiciones del procedimiento civil. Por lo tanto, no se trata de un medio que permita comprobar el fondo de la reclamación del acreedor. En consecuencia, el uso de una reclamación contra la acción de un agente judicial no permite determinar si un producto dado fue introducido en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.
- 16 La práctica también confirma la ineficacia de dicha medida en una situación en la que el titular de la marca embarga la totalidad de los productos que llevan la marca de la Unión (y no solo aquellos que no han sido comercializados previamente en el EEE por el titular o con su consentimiento). Por ejemplo, en

una situación de este tipo, tras examinar la impugnación formulada por el demandado contra la actuación de un agente judicial, uno de los órganos jurisdiccionales ordenó al agente judicial que consultara la opinión de un abogado especialista en patentes, el cual, en su dictamen, señaló que únicamente el demandante (titular de la marca) podía indicar qué artículos debían ser objeto de embargo. En la práctica, por tanto, es el titular de la marca (en colaboración con el agente judicial) el que indica arbitrariamente los artículos que deben ser embargados, y su declaración no está sujeta a control jurisdiccional, toda vez que la impugnación de la actuación de un agente judicial no permite dicho control.

- 17 Surgen dudas similares en el marco de la ejecución de una sentencia que prohíbe al demandado, entre otras cosas, importar y comercializar productos que lleven la marca del demandante que no hayan sido previamente comercializados en el territorio del EEE por el demandante o con su consentimiento. Tal sentencia puede ser ejecutada por el órgano jurisdiccional como autoridad de ejecución con arreglo al artículo 1051 kpc, que establece que el órgano jurisdiccional, a petición del acreedor, tras oír a las partes y comprobar que el deudor ha incumplido sus obligaciones, le impondrá una multa. Esta disposición solo prevé expresamente la audiencia de las partes y no la práctica de pruebas por parte del órgano jurisdiccional, por lo que, en el procedimiento ejecutivo, el órgano jurisdiccional, en calidad de autoridad de ejecución, determinará si las mercancías en cuestión están sujetas a la prohibición correspondiente únicamente sobre la base de las declaraciones de las partes realizadas en la audiencia.
- 18 Aunque el órgano jurisdiccional, como autoridad de ejecución, estuviera facultado para practicar pruebas a este respecto, tendría que fundamentarse exclusivamente en las pruebas presentadas por el acreedor (es decir, en las herramientas informáticas utilizadas por este) y en las declaraciones realizadas sobre esa base, ya que la identificación por el demandado de los sucesivos vendedores y compradores de los ejemplares de los bienes tropezaría con las mismas dificultades en el procedimiento ejecutivo que en el procedimiento sobre el fondo (véase el apartado 6 anterior).
- 19 Una situación análoga se produce en la ejecución de una sentencia que ordena la retirada de la circulación o la destrucción de los bienes en cuestión. En este caso, el procedimiento ejecutivo se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional en virtud del artículo 1050 kpc, que, a diferencia del artículo 1051 kpc, no requiere que el órgano jurisdiccional de ejecución constate que el deudor haya incumplido la resolución judicial. En consecuencia, no se examinarán las objeciones formuladas por el deudor en relación con el cumplimiento de la obligación a que se refiere el título ejecutivo, por lo que el deudor no podrá defenderse alegando que se ha agotado el derecho exclusivo sobre la marca de la Unión respecto de los ejemplares de los productos que llevan la marca.
- 20 En opinión del órgano jurisdiccional remitente, también en esta situación queda excluida la posibilidad de que el deudor interponga una acción contra la ejecución (oposición). Entre los requisitos para el ejercicio de tal acción figuran, en

particular, el hecho de que se produzca un acontecimiento que extinga o impida la ejecución de la obligación derivada de la sentencia, el cumplimiento de la obligación en determinados casos y la excepción de compensación. Sin embargo, la oposición a la ejecución no sirve para aclarar el contenido de la sentencia, que es un título ejecutivo. En caso contrario, la oposición a la ejecución daría lugar a la apertura de otro procedimiento sobre el fondo.

- 21 Además, los requisitos que ha de cumplir el deudor para formular una oposición a la ejecución son relevantes. Al presentarse una acción de ejecución, el deudor debe exponer todas las objeciones que pueda plantear, so pena de que se extinga su derecho a hacerlo en una fase posterior del procedimiento. En una situación en la que todas las constataciones relativas a los productos en cuestión solo resultan posibles atendiendo a las pruebas e instrumentos de que dispone el acreedor, tal requisito constituye un obstáculo considerable para el deudor, ya que, en el momento en que se interpone una acción ejecutiva, no está en condiciones de indicar a qué ejemplares objeto de ejecución se aplica la alegación de agotamiento del derecho de marca.
- 22 Por consiguiente, dada la configuración de las vías de recurso, las medidas de ejecución o cautelares relativas a los requerimientos o prohibiciones de que se trata no eliminan el riesgo de que tales requerimientos o prohibiciones se apliquen a los ejemplares de productos respecto de los cuales se ha agotado el derecho exclusivo conferido por la marca. Esto significa que la tutela judicial de la libre circulación de mercancías puede verse restringida por el modo en que están redactadas las sentencias en cuestión.
- 23 Ese riesgo podría eliminarse redactando las sentencias de una manera precisa que no obligue al deudor a determinar, en el curso del procedimiento ejecutivo, los artículos que se hallan en su posesión que llevan la marca del acreedor que no han sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. Esto podría hacerse mediante una referencia precisa en la redacción de la sentencia, por ejemplo, a la identificación o los números de serie de los ejemplares de los productos que llevan las marcas cubiertas por las prohibiciones o los requerimientos. Con respecto a los bienes que se hallan en posesión del demandado en la fecha de la sentencia, esta formulación de la demanda (y, en consecuencia, de la sentencia) no debería resultar complicada. Por lo que atañe en cambio a los productos que llevan la marca del demandante que se encuentran en posesión del demandado después de la fecha en que se dictó la sentencia, la tutela de la libre circulación de mercancías exigiría también que pudieran identificarse inequívocamente como introducidos (o no introducidos) en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.