

Asunto C-396/23**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:**

29 de junio de 2023

Órgano jurisdiccional remitente:

Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría)

Fecha de la resolución de remisión:

12 de junio de 2023

Solicitante de la intervención aduanera:

LEGO Juris A/S

Parte que se opone a la intervención aduanera:

«SZOTI» Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Objeto del procedimiento principal

Con el fin de hacer valer los derechos derivados de la protección de las marcas nacionales, el solicitante de la intervención aduanera (en lo sucesivo, «solicitante») solicita al órgano jurisdiccional remitente, en el marco de un procedimiento no contencioso de medidas provisionales, que mantenga la medida aduanera (retención) adoptada respecto de las mercancías que se pretende importar en Hungría desde un tercer país.

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Petición de decisión prejudicial de interpretación — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros — Directiva (UE) 2015/2436 — Reglamento 608/2013/UE — Marcas nacionales que representan indicaciones figurativas y/o tridimensionales — Importación de productos supuestamente infractores procedentes de un tercer país — Pieza — Sospecha de violación de marca — Medida aduanera — Concepto de uso de marca — Compatibilidad de la práctica nacional con el Derecho de la

Unión — Riesgo de confusión — Funciones esenciales y otras funciones de la marca — Función de indicación de origen — Carácter distintivo — Alcance de la facultad de apreciación del tribunal nacional para satisfacer las pretensiones del titular de la marca — Ponderación de los derechos del titular de la marca y de la aplicación del principio de prohibición de restricciones al comercio legítimo — «Prolongación» de la patente o de otros derechos exclusivos de propiedad intelectual caducados mediante la protección de la marca

Fundamento jurídico: artículo 267 TFUE.

Cuestiones prejudiciales

- 1) ¿Es conforme con el Derecho de la Unión el criterio jurisprudencial de un Estado miembro que califica como violación de la marca que protege la representación cuasifotográfica de uno de los elementos de construcción de un juguete de construcción un uso de la marca no autorizado, como el uso que constituye el objeto del litigio principal, que se caracteriza por el hecho de que, dentro del envase cerrado del juguete de construcción modular cuestionado pueden encontrarse un bloque de construcción (en lo sucesivo, «pieza»), cuya forma puede confundirse con la representación del bloque protegido por la marca, e instrucciones de montaje que representan esta pieza en un modo que puede confundirse con la marca, mientras que ni la representación del bloque protegido por la marca ni el signo que puede confundirse con ella figuran en la cara externa del envase cerrado del juguete de construcción o solo figuran parcialmente, y ningún otro elemento del envase hace referencia al titular de la marca?
- 2) Si el uso de la marca antes descrito ha de considerarse un uso frente al que el titular de la marca puede actuar con arreglo al artículo 10, apartado 2, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ¿debe interpretarse esta disposición en el sentido de que el titular de la marca puede exigir que se interrumpa la importación en el país de la mercancía constituida por el juguete de construcción en su conjunto y que, a tal fin, se ordene la retención de tal mercancía, aun cuando el uso de la marca solo tenga lugar mediante una o unas pocas piezas del juguete de construcción —disociables de la mercancía y técnicamente equivalentes a otras piezas— y a través de la representación de tales piezas en las instrucciones de montaje?
- 3) En caso de que deba interpretarse el Derecho de la Unión en el sentido de que el titular de la marca puede formular pretensiones respecto de la mercancía en su conjunto, aun cuando el uso de la marca tenga lugar mediante una o unas pocas piezas del juguete de construcción —disociables de la mercancía y técnicamente equivalentes a otras piezas— y mediante la

representación de tales piezas en las instrucciones de montaje, ¿es conforme con el Derecho de la Unión el reconocimiento de una facultad de apreciación judicial en virtud de la cual, tomando en consideración el carácter parcial de una infracción que solo afecta a una o a unas pocas piezas que pueden encontrarse en un envase cerrado, la escasa gravedad y proporción de la infracción respecto de la mercancía en su conjunto y los intereses asociados al comercio sin restricciones de un juguete de construcción no cuestionable en su mayor parte, el tribunal del Estado miembro no acuerde la prohibición de continuar importando al país el juguete de construcción y, con tal fin, desestime la solicitud de medidas provisionales dirigidas a la retención del juguete de construcción?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, considerando 18 y artículo 10, apartados 2, letra b), y 3, letra c).

Reglamento (UE) n.º 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo, artículo 17, apartado 1.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, artículo 130, apartado 1.

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, artículo 3, apartados 1 y 2.

Disposiciones de Derecho nacional invocadas

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Ley XI de 1997, relativa a la Protección de Marcas e Indicaciones Geográficas; en lo sucesivo, «Ley de Marcas»), artículos 12 y 17.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea invocada

Sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P.

Sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02.

Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01.

Sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06.

Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08.

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 El solicitante es titular de las marcas nacionales húngaras con números de registro 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 y 130.716, que se encuentran protegidas desde el 7 de diciembre de 1990 y que representan de manera cuasifotográfica bloques de construcción dotados de un número variable de pernos redondos, los comúnmente conocidos bloques LEGO. La protección de la marca comprende los «juegos y juguetes» de la clase 28 del Arreglo de Niza.



- 2 La parte que se opone a la solicitud de intervención aduanera (en lo sucesivo, «oponente») pretendía importar en Hungría juguetes de construcción modulares procedentes de fuera de la Unión Europea. El envase de la mayoría de los juguetes de construcción de plástico consiste en una caja cerrada de cartón en cuya cara externa figura una representación fotográfica en color de la figura construida a partir de elementos similares a los bloques de LEGO. El elemento denominativo dominante del envase es, en general, un elemento denominativo en color y editado gráficamente que describe esa figura, por ejemplo, «elephant», «fast food restaurant», «fire brigade» o «hippo». En cada envase puede observarse un diseño más pequeño que el elemento denominativo antes descrito y que consiste en una representación de una estrella sonriente y en el elemento denominativo «STARMERRY»; además de lo anterior, en el envase se leen indicaciones relativas a las características del juguete. La caja cerrada contiene elementos de construcción de plástico y de diferentes formas, también dotados, en su mayoría, de pernos redondos. El envase contiene unas instrucciones de montaje en las que aparecen, mediante una representación axiométrica en color, los bloques de construcción utilizados en cada paso del montaje y la forma en que se ensamblan.
- 3 La Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (Administración Nacional de Hacienda y Aduanas — Dirección de Impuestos y Aduanas, Budapest-Sur, Hungría), autoridad encargada del despacho de aduana, consideró que las mercancías antes descritas probablemente vulneraban los derechos de propiedad intelectual del solicitante. Por este motivo, dicha autoridad, tras obtener la declaración del solicitante, sometió las mercancías a intervención aduanera con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 608/2013,

hasta que se dilucidara si estas vulneraban algún derecho de propiedad intelectual del solicitante.

- 4 El solicitante, con el fin de mantener la medida aduanera y de hacer valer, entre otros, los derechos derivados de la protección nacional en materia de marcas con arreglo a la Ley de marcas, solicitó el 3 de mayo de 2023 al órgano jurisdiccional remitente que ordenara, a través de una medida provisional, la retención de las mercancías objeto del uso no autorizado de la marca nacional.
- 5 El oponente solicita con carácter principal la desestimación de la solicitud de medidas provisionales.

Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal

- 6 La resolución de remisión no explicita las alegaciones del solicitante, si bien cabe presumir que este ha presentado su solicitud de medidas provisionales ante el órgano jurisdiccional remitente porque considera contraria a Derecho la importación de las mercancías en cuestión y que las mercancías y sus piezas (determinados elementos) infringen sus derechos de marca.
- 7 A juicio del oponente, el solicitante solo considera algunos elementos de los juguetes importados por el oponente susceptibles de confusión con el elemento protegido y constitutivos de infracción. Sin embargo, según el oponente, no existe infracción porque no importa algunos bloques de construcción, sino que importa juguetes que pueden ser ensamblados a partir de piezas, siendo así que en los juguetes ensamblados no resultan visibles los elementos de ensamblaje cuestionados. Asimismo, el diseño de otros elementos del juguete de construcción respecto de los que el solicitante no formula objeciones tiene las mismas protuberancias redondeadas, con el fin de permitir su ensamblaje, que el elemento individual cuestionado. Por añadidura, en el mercado se comercializan innumerables juguetes de construcción similares (con el mismo diseño), pero respecto de los que el solicitante no ha presentado objeciones. Así pues, basándose únicamente en el diseño de los elementos, no cabe riesgo de confusión con los elementos de LEGO y, en consecuencia, tampoco existe la conducta imputada por el solicitante.

Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial

- 8 El órgano jurisdiccional remitente señala que no existe una posición completamente inequívoca en la Unión Europea acerca de la posibilidad de admitir la protección conferida por la marca respecto de la forma del bloque de LEGO. Mediante su sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris, C-48/09 P, el Tribunal de Justicia confirmó la declaración de nulidad de la marca de la Unión que protegía la forma del bloque de LEGO de color rojo dotado de elementos de conexión dispuestos en filas de 2x4. Antes de eso, los procedimientos de declaración de nulidad seguidos en Hungría contra las marcas

nacionales que constituyen el objeto del litigio principal se resolvieron definitivamente en el año 2007 manteniendo la protección de las marcas.

- 9 Como consecuencia de lo anterior, hasta el momento presente el órgano jurisdiccional remitente ha venido estimando las pretensiones por violación de marca basadas en la protección que las marcas ofrecen a la representación de bloques de LEGO. En todos esos procedimientos el solicitante actúa contra terceros importadores que pretenden importar en Hungría juguetes de construcción en cajas cerradas en las que se pueden encontrar tanto bloques de construcción que constituyen las piezas individuales de una construcción y cuya forma puede confundirse con la protegida por la marca nacional como instrucciones de montaje en las que se representan esas piezas en tal modo que pueden confundirse con las protegidas por la marca. A primera vista puede observarse claramente que esos juguetes de construcción son imitaciones de LEGO en las que figura un nombre de marca propio que es nítidamente distinguible del nombre del solicitante y del comúnmente conocido logo de LEGO conformado a partir de ese nombre. La representación del bloque de construcción protegido por la marca no aparece por lo general en el envase o puede ser identificada excepcionalmente como una pieza individual de la construcción representada en el envase. Esta circunstancia también caracteriza a una parte significativa de los juguetes de construcción puestos bajo supervisión aduanera en el litigio principal.
- 10 Desde antes de la adhesión de Hungría a la Unión Europea se ha venido juzgando sistemáticamente que esos juguetes constituían una violación de marca.
- 11 El órgano jurisdiccional remitente se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Supremo desarrollada desde 2002 hasta fechas recientes en asuntos basados en hechos análogos a los del litigio principal, de la que concluye que se ha formado en Hungría el criterio jurisprudencial de calificar de violación de marca la importación sin autorización de mercancías en relación con las cuales el uso de la marca se produce tanto mediante una o unas pocas piezas de un juguete de construcción compuesto de múltiples elementos que se comercializa en una caja cerrada, como a través de una representación axiométrica que figura en las instrucciones de montaje de esos elementos, y ello con independencia de que en el envase de la mercancía cuestionada no aparezca la marca ni haya ninguna otra referencia al solicitante titular de la marca.
- 12 El órgano jurisdiccional remitente no tiene pleno convencimiento de que este criterio jurisprudencial sea conforme con el Derecho de la Unión.
- 13 La primera cuestión prejudicial se refiere a la interpretación uniforme del Derecho de la Unión en relación con el concepto de violación de marca y de «uso» dentro de ese concepto.
- 14 Ese órgano jurisdiccional se remite a anteriores resoluciones del Tribunal de Justicia dictadas en asuntos similares y, en particular, a la finalidad de los

derechos exclusivos, a las funciones de la marca y a los requisitos para prohibir su uso. Con fundamento en esa jurisprudencia, el órgano jurisdiccional remitente establece que no cabe duda de que estamos ante una importación de mercancías sujetas al procedimiento aduanero dentro del tráfico económico, sin el consentimiento del titular de la marca y respecto de productos para los que las marcas están registradas.

- 15 El órgano jurisdiccional remitente señala que, en lo que atañe a uno de los requisitos impuestos por la jurisprudencia de la Unión (el menoscabo de la función de la marca) para que el titular de la marca actúe frente a un uso concreto de la marca, en el litigio principal procede aplicar las correspondientes disposiciones de la Ley de Marcas vigentes en 2023, que resultan de la transposición de la Directiva 2015/2436.
- 16 El órgano jurisdiccional remitente invoca especialmente el considerando 18 de la citada Directiva, según el cual «solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional».
- 17 El órgano jurisdiccional remitente plantea seguidamente como cuestión de principio si la función de indicación del origen desempeñada por la marca nacional que protege la representación de un elemento de construcción sufre o puede sufrir menoscabo en caso de que la marca no se represente en absoluto en el envase de las mercancías o de que, a lo sumo, pueda reconocerse incorporada a la figura construida representada en el envase y el consumidor medio solo pueda advertir el mencionado signo que puede confundirse con la marca —ya sea como bloque de construcción, ya sea como representación que figura en sus instrucciones de montaje— una vez que ha abierto el envase cerrado. Dicho de otro modo, si cabe apreciar que tal uso de la marca cumple la función de distinguir unos productos de otros.
- 18 A juicio del órgano jurisdiccional remitente, no cabe considerar que el uso de la marca que constituye el objeto del litigio principal cumpla la función de distinguir unos productos de otros. En otras palabras, el órgano jurisdiccional remitente considera que ese uso no menoscaba la función esencial de indicación del origen que cumple la marca.
- 19 Si no se puede establecer que el uso de la marca criticado por el solicitante tiene la función de distinguir unos productos de otros ni que tal uso puede menoscabar otras funciones de la marca, el titular de la marca no puede, con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), de la Ley de Marcas, actuar contra ese uso ni contra el importador de esas mercancías y, en consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente estaría obligado a desestimar la solicitud de medidas provisionales. Así pues, la primera cuestión prejudicial tiene por objeto que se dilucide si tal es el caso y si, por consiguiente, es necesario revisar la jurisprudencia húngara.

- 20 La segunda cuestión prejudicial se refiere al caso de que el Derecho de la Unión deba interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede actuar contra el uso de la marca tal como este tiene lugar en el litigio principal.
- 21 En este caso, el órgano jurisdiccional remitente tiene que tomar en consideración la circunstancia de que el uso de la marca se limita típicamente a una o a unas pocas piezas de un juguete de construcción compuesto por varias partes, siendo así que ese juguete contiene docenas o incluso cantidades mayores de otras piezas que no suponen una violación de marca, que son del mismo tipo y tienen la misma función que las piezas que constituyen una violación de marca y que son técnicamente equivalentes a estas últimas piezas. Así pues, la particularidad de las circunstancias que deben analizarse en el litigio principal radica en el hecho de que el uso del signo cuestionado no se refiere a la totalidad de la mercancía en sí, sino que se limita meramente a una o a unas pocas de sus piezas, y en que la proporción de esas piezas dentro del conjunto de la construcción es, por lo general, muy reducida, tal como sucede en el litigio principal.
- 22 Se plantea la cuestión de si, en ese supuesto, el titular de la marca puede, con fundamento en el artículo 10, apartado 2, letra b), de la Directiva 2015/2436, actuar contra la violación de marca respecto de la totalidad de la mercancía; esto es, si se desprende de esta disposición que el titular de la marca puede solicitar, como en el litigio principal, la adopción de una medida provisional para que se prohíba al oponente continuar importando la mercancía en su conjunto que contiene piezas que violan la marca y, en consecuencia, para retener la mercancía.
- 23 En la motivación de esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente expresa sus dudas acerca de la oportunidad de la anterior conclusión, esto es, si el uso de la marca se produce en relación con las mercancías. El órgano jurisdiccional remitente apunta que el bloque de construcción, como mercancía que también puede ser adquirida individualmente en las tiendas especializadas del solicitante, ha de distinguirse jurídicamente de los bloques de construcción que se comercializan como piezas de una construcción del juego de construcción.
- 24 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si, en caso de que solo una pieza separable de la mercancía constituya una violación de marca, debe considerarse que la mercancía en su conjunto infringe la marca y si el solicitante está facultado para requerir una prohibición respecto de la mercancía en su conjunto y la adopción de las medidas necesarias para hacer efectiva esa prohibición.
- 25 En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, mediante la tercera cuestión prejudicial, acerca de la amplitud de la libertad de apreciación de que dispone para satisfacer las pretensiones del titular de la marca y, en particular, si puede desestimarlas.
- 26 En efecto, la disposición nacional aplicable, esto es, el artículo 27, apartado 2, de la Ley de Marcas dispone que «el titular de la marca puede hacer valer frente al

infractor, dependiendo de las circunstancias del caso, las siguientes pretensiones de Derecho civil [...]». El órgano jurisdiccional remitente interpreta esta disposición en el sentido de que no le impone la obligación de satisfacer incondicionalmente las pretensiones del titular de la marca en caso de violación de esta, sino que le concede una facultad de apreciación al respecto.

- 27 El órgano jurisdiccional remitente señala que, a diferencia de la Ley de Marcas, el artículo 130, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 contempla la posibilidad de no acordar la prohibición en atención a «razones especiales», las cuales, no obstante, deben ser interpretadas restrictivamente según la mencionada jurisprudencia.
- 28 Dado que los tribunales nacionales también deben interpretar las normas nacionales de manera conforme con el Derecho de la Unión, resulta necesario, desde el punto de vista de este Derecho, delimitar el alcance de la facultad de apreciación judicial en cuestión, habida cuenta, en particular, de que la Ley de Marcas y el Reglamento 2017/1001 permiten inequívocamente una facultad de apreciación para no satisfacer las pretensiones del titular de la marca en caso de violación de esta, si bien la libertad para hacer uso de tal facultad de apreciación se define de forma diferente en cada una de las dos normas.
- 29 Por lo que se refiere al contenido de esta facultad de apreciación, de la justicia y de la proporcionalidad se desprende que, a la hora de satisfacer las pretensiones derivadas de la violación de marca formuladas por el titular de esta, el tribunal nacional debe proceder con especial cuidado, ya que las consecuencias jurídicas deducidas deben corresponderse con el alcance de la infracción.
- 30 Asimismo, si la pretensión del titular de la marca de que se retenga la mercancía en su conjunto puede estimarse —siguiendo el criterio jurisprudencial del Estado miembro antes expuesto— simplemente porque uno o unos pocos elementos de la construcción de este juguete menoscaban uno o unos pocos derechos de la marca nacional, el titular de la marca dispone fundamentalmente de la misma facultad que podría ejercitar hace décadas invocando la patente ya caducada que protegía los juguetes de construcción desde el punto de vista técnico. Al mismo tiempo, dado que el bloque de construcción objeto de la representación protegida por la marca también tiene una determinada funcionalidad, el titular de la marca también debe tomar en consideración la posibilidad de que la utilización de esta funcionalidad redunde en interés de un tercero.
- 31 No cabe duda de que, mediante el establecimiento de obstáculos legales para el reconocimiento de la protección de la marca, el legislador pretende evitar la «prolongación» de un derecho exclusivo caducado (por ejemplo, una patente o un derecho sobre un dibujo o modelo) a través de la protección que confiere la marca y, en consecuencia, el mantenimiento injustificado de un monopolio que ha llegado a su fin. No obstante, en el presente asunto, dado que las marcas nacionales no han sido anuladas (y continúan estando protegidas), el órgano jurisdiccional remitente pregunta si este propósito del legislador puede llevarse a

efecto al aplicar la norma y, dentro de este marco, en el momento de pronunciarse sobre la pretensión relativa a la violación de marca.

- 32 Ciertamente la posibilidad de que exista una facultad de apreciación en ese sentido puede eventualmente derivarse de las disposiciones de la Directiva 2004/48 y, en particular, de su artículo 3, apartados 1 y 2.
- 33 En consecuencia, en caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere probable, en el litigio principal, que el oponente infringe la marca nacional, se plantea si, habida cuenta de las especiales circunstancias del asunto, decide, con fundamento en los criterios del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/48 y en un intento, entre otros, por no establecer obstáculos innecesarios al comercio legítimo, satisfacer parcialmente la pretensión del solicitante de que se adopten medidas provisionales o incluso desestimar tal pretensión.
- 34 No cabe duda de que al otro lado de la balanza de esa facultad de apreciación se encuentra el deber del órgano jurisdiccional remitente de asistir al titular de la marca para que este haga valer sus derechos de propiedad intelectual y de evitar que la práctica judicial lleve en esencia a vaciar de contenido los derechos exclusivos derivados de la protección de la marca.
- 35 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, se suscita la cuestión de si, con fundamento en el Derecho de la Unión, la facultad de apreciación del juez puede llegar hasta el punto de que el tribunal del Estado miembro desestime la solicitud de medidas provisionales dirigidas a que se prohíba continuar importando en el país el juguete de construcción y, para ello, a ordenar la retención de las mercancías. El órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una respuesta útil a la tercera cuestión prejudicial que permita definir la correcta facultad de apreciación del juez.