

# Versión anonimizada

Traducción

C-76/24 – 1

**Asunto C-76/24**

## **Petición de decisión prejudicial**

### **Fecha de presentación:**

1 de febrero de 2024

### **Órgano jurisdiccional remitente:**

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal,  
Alemania)

### **Fecha de la resolución de remisión:**

23 de enero de 2024

### **Parte demandada y recurrente en casación:**

Tradeinn Retail Services S. L.

### **Parte demandante y recurrida en casación:**

PH

---

Copia legalizada

**BUNDESGERICHTSHOF (TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL DE LO  
CIVIL Y PENAL, ALEMANIA)**

### **RESOLUCIÓN**

[omissis]

Pronunciada el  
23 de enero de 2024  
[omissis]

en el litigio entre

Tradeinn Retail Services S. L., [omissis] Celrà (Girona), España,

ES

parte demandada y recurrente en casación,

[*omissis*]

y

PH, [*omissis*] Schierling,

parte demandante y recurrida en casación,

[*omissis*]

La Sala Primera de lo Civil del Bundesgerichtshof, tras la vista celebrada el 31 de agosto de 2023 [*omissis*],

ha resuelto:

- I. Suspender el procedimiento.
- II. Se plantean al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales acerca de la interpretación del artículo 10, apartado 3, 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 (DO 2015, L 336, p. 1):
  - 1) ¿Puede el titular de una marca nacional prohibir, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436, que una persona almacene en el extranjero mercancías que violan la marca con el fin de ofrecerlas o comercializarlas en el país donde está protegida?
  - 2) ¿Es determinante para el concepto de almacenamiento a efectos del artículo 10, apartado 3 letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 que exista una posibilidad efectiva de acceder a las mercancías que violan la marca, o basta con la posibilidad de ejercer cualquier tipo de influencia sobre quien tiene el acceso efectivo a ellas?

#### Fundamentos

- 1 A. El demandante es titular de las siguientes marcas denominativas y figurativas registradas en la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas), entre otros productos, para «Aparatos de buceo, trajes de buceo, guantes de buceo, gafas de buceo y equipos de respiración para el buceo».

N.º 30426551



N.º 30426550



- 2 La demandada, con domicilio profesional en España, publicitó u ofreció por medio de su página web [www.scubastore.com](http://www.scubastore.com) y en la plataforma comercial [www.amazon.de](http://www.amazon.de) accesorios de buceo utilizando la marca del demandante. En algunos de los casos, se sirvió de fotografías que mostraban productos con las marcas del demandante.
- 3 En particular, la demandada anunciaba, bajo la marca del demandante y en la plataforma [www.amazon.de](http://www.amazon.de), una bolsa de contrapeso de buceo que el demandado adquirió en una compra piloto el 8 de junio de 2019. Ni en el embalaje ni en la propia bolsa estaban impresas las marcas del demandante.
- 4 Tras un requerimiento con fecha de 15 de septiembre de 2020 que no fue atendido, el demandante solicitó que se condenase a la demandada, bajo el apercibimiento de la imposición de las medidas coercitivas que se especificaban, a cesar:  

en la utilización, en el tráfico mercantil y sin el consentimiento del titular de la marca, de los signos controvertidos (las marcas denominativas y figurativas alemanas n.º 30426551 y n.º 30426550 del demandante) en la República Federal de Alemania, en particular la colocación de los signos en accesorios de buceo, en su presentación o en su embalaje, así como el ofrecimiento, fabricación, distribución, comercialización o publicidad de accesorios de buceo con los referidos signos, o su almacenamiento con dichos fines.
- 5 Asimismo, solicitó que se condenara a la demandada a una indemnización por daños y perjuicios, así como a facilitar información y a reembolsar los costes del requerimiento más intereses.
- 6 La demandada se allanó a la pretensión de la demanda de que se la condenara a cesar en la oferta y publicidad de accesorios de buceo utilizando las marcas y, en relación con tales operaciones, a facilitar información y a indemnizar daños y perjuicios.
- 7 El Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) condenó a la demandada, conforme a su allanamiento, mediante sentencia de allanamiento parcial que ponía

fin al procedimiento, y la condenó a pagar al demandante los costes del requerimiento por importe de 1 398,25 euros más intereses. En lo demás, desestimó la demanda.

- 8 Ante el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra esta sentencia, el tribunal de apelación añadió a la condena de cesación de la demandada la siguiente frase: «y a comercializar o almacenar con dicho fin»; amplió a estas operaciones las correspondientes pretensiones y condenó a la demandada a reembolsar los costes de requerimiento por importe de 1 822,96 euros más intereses. En lo demás, desestimó el recurso de apelación del demandante [Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania), GRUR 2023, 260].
- 9 Mediante su recurso de casación, admitido a trámite por el tribunal de apelación, y cuya desestimación solicita el demandante, la demandada pretende que se restituya la sentencia dictada por el Landgericht.
- 10 B. El éxito del recurso de casación depende de la interpretación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436. Por consiguiente, antes de dictar un pronunciamiento sobre el recurso de casación, procede suspender el procedimiento y recabar una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafos primero, letra b), y tercero.
- 11 I. El tribunal de apelación consideró que el recurso de apelación era admisible y parcialmente fundado. En la motivación de su sentencia (en cuanto es pertinente a efectos del trámite de casación), declaró:
- 12 La competencia internacional de los órganos jurisdiccionales alemanes se deriva de los artículos 7, apartado 2, y 26, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I *bis*).
- 13 La pretensión de cesación se extiende, más allá de los actos ilícitos de «publicitar» y «ofrecer», reconocidos por la demandada, a los actos esencialmente equivalentes de «distribuir» y «almacenar». A este respecto se ha de atender al principio según el cual todas las modalidades de actuación del artículo 14, apartado 3, de la Markengesetz (en los sucesivos, «Ley de Marcas») son esencialmente equivalentes, y basta la verificación de una de ellas para que la presunción del riesgo de reiteración se extienda también a las demás. En las actuales circunstancias, no parece inverosímil que la demandada no solo publicitase y ofreciese por Internet mercancías que violan la marca, sino que, además, distribuyese y almacenase los productos publicitados y ofrecidos. En cuanto a los actos de «distribuir» y «almacenar», procede estimar también las pretensiones accesorias de indemnización e información.

- 14 En caso de requerimiento íntegramente justificado, le asiste al demandante el derecho al reembolso de los costes por importe de 1 822,96 euros más intereses. A diferencia de la postura del Landgericht, no ha lugar a una reducción de esta pretensión en atención a que el requerimiento solo estuviera parcialmente justificado.
- 15 II. El recurso es admisible (véase el apartado B II 1). El éxito del recurso de casación depende de la interpretación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 (véase el apartado B II 2).
- 16 1. El recurso es admisible. La competencia internacional de los órganos jurisdiccionales alemanes [*omissis*], respecto a la demandada, establecida en España, se deduce de la comparecencia sin objeciones de esta, de conformidad con el artículo 26, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Bruselas I *bis*. [*omissis*]
- 17 2. En la medida en que el recurso de casación se dirige contra la apreciación del tribunal de apelación según la cual procede condenar a la demandada por el almacenamiento de accesorios de buceo que violan las marcas del demandante, el éxito del recurso de casación depende de cuestiones relativas a la interpretación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, que procede aclarar. Asimismo, de estas cuestiones depende si la demandada ha sido correctamente condenada a facilitar información y a indemnizar los daños y perjuicios.
- 18 a) Las pretensiones formuladas por el demandante deben valorarse con arreglo al Derecho alemán. A tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 (Reglamento Roma II), la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. Con arreglo a esta legislación, debe examinarse, en particular, la existencia del derecho, la condición de titular de los derechos del perjudicado, el contenido y alcance de la protección y el supuesto de hecho y las consecuencias jurídicas de una infracción [jurisprudencia constante; véase Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), GRUR 2022, 1675 (juris, apartado 31), Google-Drittauskunft, y la jurisprudencia allí citada]. Dado que constituyen el objeto de la demanda pretensiones derivadas de una violación de marcas alemanas, procede aplicar en el presente asunto la legislación alemana en materia de marcas.
- 19 b) La utilización de los signos impugnada por el demandante presenta la necesaria relación económicamente significativa con el territorio nacional.
- 20 aa) En virtud del principio de territorialidad que rige en materia de propiedad intelectual, el ámbito de protección de las marcas nacionales se limita al territorio de la República Federal de Alemania. Por este motivo, toda acción de cesación con arreglo al artículo 14, apartados 2 y 5, de la Ley de Marcas, así como toda

acción indemnizatoria y de información con arreglo a los artículos 14, apartado 6, y 19, apartado 1, de la misma ley presuponen un uso en el territorio nacional que vulnere el derecho sobre el signo [véanse las sentencias del Bundesgerichtshof de 13 de octubre de 2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 (juris, apartado 21) = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME, y de 7 de noviembre de 2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 (juris, apartado 25) = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson]. Esto se produce, por lo general, cuando se ofrecen productos o servicios en el territorio nacional bajo dicho signo [Bundesgerichtshof, GRUR 2005, 431 (juris, apartado 21) – HOTEL MARITIME; sentencia de 8 de marzo de 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 (juris, apartado 34) = WRP 2012, 716 – OSCAR; sentencia de 9 de noviembre de 2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 (juris, apartado 37) = WRP 2018, 466 – Resistograph]. Sin embargo, no toda oferta de servicios o productos desde el extranjero a la que se pueda acceder en el territorio nacional por Internet en que exista identidad o riesgo de confusión con un signo nacional fundamenta acciones marcarias. Es preciso que la oferta presente, además, una relación económicamente significativa («*commercial effect*») con el territorio nacional. Se cumple este requisito cuando el comportamiento impugnado se centra en el territorio nacional y no en el extranjero. Si el comportamiento impugnado se centra en el extranjero, procede determinar, considerando todas las circunstancias, si existe una relación económicamente significativa con el territorio nacional [véase Bundesgerichtshof, GRUR, 2018, 417 (juris, apartado 37) – Resistograph y la jurisprudencia allí citada; GRUR 2020, 647 (juris, apartado 28) – Club Hotel Robinson].

- 21 bb) El comportamiento que se reprocha a la demandada no se centra en el extranjero, sino en el territorio nacional. El tribunal de apelación ha apreciado que la demandada publicitaba y ofrecía productos que violaban la marca mediante sitios de Internet accesibles desde Alemania y específicamente dirigidos al comercio alemán. Además, ha constatado que la demandada entregaba y distribuía en Alemania mercancías ofrecidas y publicitadas bajo las marcas controvertidas. Con estas infracciones se fundamenta la necesaria relación con el país, aunque la demandada tenga su domicilio profesional en España, mantenga una red europea de venta en línea, no haga únicamente entregas en Alemania y almacene en España las mercancías que distribuye. Dado que el comportamiento reprochado a la demandada se centra en el territorio nacional y no en el extranjero, no son precisas apreciaciones especiales basadas en una ponderación global de los intereses y las circunstancias, acerca de una relación económicamente significativa de dicho comportamiento con el territorio nacional.
- 22 c) Quien, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico mercantil un signo idéntico a esta para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales está protegida la marca, puede ser, en caso de riesgo de reiteración, objeto de una acción de cesación por parte del titular de la marca, con arreglo al artículo 14, apartados 2, párrafo primero, punto 1, y 5, primera frase, de la Ley de Marcas. La acción también podrá ejercerse cuando exista el riesgo de una primera infracción, en virtud del artículo 14, apartado 5, segunda frase, de la misma ley. Si se cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, de la Ley de Marcas, queda

prohibido, en particular, ofrecer, comercializar o almacenar con dichos fines mercancías bajo el signo (artículo 14, apartado 3, punto 2, de la Ley de Marcas) y utilizar el signo en documentos comerciales o en la publicidad (artículo 14, apartado 3, punto 6, de la Ley de Marcas). Con estas disposiciones del artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley de Marcas se transpone el artículo 10, apartados 2, letra a), y 3, letras b) y e), de la Directiva 2015/2436, por lo que deben interpretarse conforme a la Directiva [véase Bundesgerichtshof, sentencia de 28 de junio de 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 (juris, apartado 15) = WRP 2019, 200 –keine-vorwerkvertretung; sentencia de 12 de enero de 2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 (juris, apartado 14) = WRP 2023, 715 – DACHSER].

- 23 d) El tribunal de apelación basó su apreciación según la cual la demandada infringió derechos de marca con arreglo al artículo 14, apartado 2, párrafo primero, punto 1, de la Ley de Marcas en el hecho de que, sin el consentimiento del demandante, utilizó en el tráfico mercantil signos idénticos a las marcas controvertidas para productos idénticos. Se ha acreditado que la demandada ofrecía y publicitaba, por medio de su página web y de la plataforma de venta [www.amazon.de](http://www.amazon.de), productos que violaban dichas marcas. El tribunal de apelación también ha apreciado, a este respecto, que existe riesgo de reiteración, extremo que no es controvertido entre las partes. La demandada admitió ya en primera instancia las pretensiones de la demanda en relación con los actos de «publicitar» y «ofrecer» accesorios de buceo.
- 24 e) A juicio de la Sala, no pueden prosperar los argumentos del recurso de casación contra la apreciación del tribunal de apelación según la cual al demandante le asisten, además de las pretensiones reconocidas por la demandada en cuanto a los actos que infringen sus derechos de marca consistentes en «publicitar» y «ofrecer», también las pretensiones formuladas en la demanda respecto al acto de distribución (artículo 14, apartados 2, párrafo primero, punto 1; 3, puntos 2 y 6; 5, primera frase, y 6, y artículo 19, apartado 1, de la Ley de Marcas).
- 25 f) Respecto a la pretensión del demandante de que se condene a la demandada a cesar en el almacenamiento de accesorios de buceo, se plantean cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión que precisan aclaración.
- 26 aa) El tribunal de apelación ha reconocido que el hecho de que la demandada tenga su domicilio en España y realice allí el almacenamiento no se opone a que sea condenada por el almacenamiento ilícito de mercancías identificadas con las marcas controvertidas con el fin de ofrecerlas o comercializarlas en la República Federal de Alemania. Según dicho órgano jurisdiccional, el almacenamiento con fines de ofrecer o comercializar un producto es un típico supuesto de hecho preparatorio respecto del que es irrelevante si el almacenamiento, en principio una operación interna de la empresa, se produce en el territorio nacional o en el extranjero (otro Estado miembro). Lo único importante es que la finalidad de ofertar o comercializar con que se lleva a cabo se haya producido o sea inminente que se produzca en territorio nacional. El tribunal de apelación ha considerado que la oferta en Internet de la demandada se dirige expresamente al mercado alemán,

por lo que el almacenamiento se produce directamente al objeto de ofrecer las mercancías en el territorio nacional. Además, en su opinión, el almacenamiento se realiza con el fin de la comercialización en Alemania. Señala que la demandada está establecida en otro Estado miembro de la UE y en el espacio Schengen, mantiene una red europea de venta en línea con 17 establecimientos individuales y puede atender pedidos directamente y de forma equiparable a un comerciante alemán.

- 27 bb) La Sala interpreta el fallo y la motivación de la sentencia de apelación en el sentido de que el tribunal de apelación prohíbe a la demandada almacenar, ofrecer y distribuir accesorios de buceo que violen las marcas. Según la redacción y el tenor del fallo, este hace referencia únicamente a la prohibición del almacenamiento de mercancías que violen las marcas «con dicho fin» de distribución. Sin embargo, de la motivación se deduce sin lugar a dudas que también ha de prohibirse el almacenamiento con el fin de ofrecer mercancías que violen las marcas. En su caso, la Sala aclarará en su sentencia de casación el fallo de la sentencia dictada en apelación.
- 28 Por otro lado, el mencionado fallo debe interpretarse en el sentido de que el tribunal de apelación prohíbe a la demandada el almacenamiento con dichos fines en la República Federal de Alemania y en el Reino de España. A este respecto, el tribunal de apelación ha interpretado la pretensión de la demandante correctamente atendiendo a la fundamentación de la demanda.
- 29 cc) Para que se verifique el acto de almacenamiento ilícito de mercancías a efectos del artículo 14, apartado 3, punto 2, de la Ley de Marcas, deben cumplirse, por un lado, el elemento material de posesión de las mercancías infractoras del derecho sobre la marca y, por otro, el elemento intencional del carácter volitivo de la posesión con vistas a introducir el producto en el mercado, a través de cualquier negocio jurídico, incluida su oferta (véanse las conclusiones del Abogado General presentadas el 28 de noviembre de 2019 en el asunto Coty Germany, C-567/18, EU:C:2019:1031, punto 48). Dado que el ámbito de protección de las marcas alemanas se circunscribe al territorio de la República Federal de Alemania, la oferta o comercialización de mercancías que violen las marcas debe dirigirse al territorio nacional.
- 30 dd) Según las apreciaciones efectuadas por el tribunal de apelación, en relación con la demandada se cumple el elemento intencional: esta almacena accesorios de buceo que violan las marcas controvertidas, con el fin de comercializarlas en la República Federal de Alemania a través de cualquier negocio jurídico, incluida su oferta.
- 31 ee) No obstante, resulta dudoso si el titular de una marca nacional puede prohibir, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, que una persona almacene en el extranjero mercancías que violan la marca con el fin de ofrecerlas o comercializarlas en el país donde está protegida (primera cuestión prejudicial).



- 32 1) A ello podría oponerse el principio de territorialidad. De acuerdo con la jurisprudencia concordante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Bundesgerichtshof, el principio de territorialidad que rige en materia de propiedad intelectual significa, por un lado, que es el Derecho del Estado en que se solicita la protección de un derecho de propiedad intelectual el que determina las condiciones de dicha protección y, por otro, que los derechos de propiedad intelectual nacionales solo gozan de protección en el territorio del Estado, y solo se pueden sancionar actos que tengan lugar en el territorio nacional [en materia de marcas, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1994, C-9/93, Rec. 1994, I-2789 = GRUR Int. 1994, 614 (juris apartado 22) - IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger (Ideal Standard); de 19 de abril de 2012, C-523/10, GRUR 2012, 654 [juris apartado 25] - Wintersteiger, y las sentencias del Bundesgerichtshof de 25 de abril de 2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 (juris, apartados 17, 23 y 24) = WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH, GRUR 2020, 647 (juris, apartado 25) – Club Hotel Robinson, y jurisprudencia allí citada; en materia de derechos de autor, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2005, C-192/04, Rec. 2005, I-7199 = GRUR 2006, 50 (juris apartado 46) – Lagardère Active Broadcast]. Esto parece apuntar en el sentido de que quien almacene mercancías en el extranjero, aunque lo haga con el fin de ofrecerlas y comercializarlas en territorio nacional utilizando el signo, no viola una marca nacional.
- 33 2) No obstante, también es posible considerar (como hace el tribunal de apelación) que para la violación de una marca nacional basta con que el almacenamiento en el extranjero se lleve a cabo con el fin de ofrecer y comercializar las mercancías utilizando el signo en el país donde este está protegido. Así, en materia de derechos de autor el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un derecho de propiedad intelectual protegido solamente en el territorio nacional también puede ser violado por actos realizados en el extranjero. Por ejemplo, un comerciante establecido en el extranjero, que dirige su publicidad al país que otorga la protección y que crea o pone a disposición un sistema de entrega y un modo de pago específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a los interesados en ese país en condiciones de que se les entreguen mercancías que violan derechos de propiedad intelectual, realiza, en ese mismo país, un acto de violación de dichos derechos (en materia de derechos de autor, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2012, C-5/11, GRUR 2012, 817 [juris apartado 30] = WRP 2012, 927 – Donner).
- 34 3) A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es posible dar una respuesta exenta de dudas a la primera cuestión prejudicial. Ciertamente, este ha resuelto que el tribunal del país donde está protegido el derecho de propiedad intelectual, ante el cual se presenta la demanda, también puede conceder protección para este derecho cuando el perjuicio se derive de actos realizados en el extranjero que puedan ocasionar un perjuicio en el territorio nacional. En tal caso, dicho tribunal nacional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece [véase la sentencia de 3 de octubre de 2013, C-170/12, GRUR 2014, 100 (juris apartados 39 y 47) =

WRP 2013, 1456 – Pinckney]. No obstante, esta sentencia del Tribunal de Justicia no se refiere a la cuestión de si existe una violación del derecho de propiedad intelectual nacional de que se trata por un acto cometido en el extranjero pero dirigido al territorio nacional, sino que se refiere solamente al alcance de la competencia internacional del órgano jurisdiccional del país que otorga la protección, ante el que se presenta la demanda. Tampoco responde a la primera cuestión prejudicial la sentencia del Tribunal de Justicia «Donner» (EuGH, GRUR 2012, 817). Esta no recayó en materia de marcas, sino de derechos de autor. Allí se trataba de aclarar si con la distribución de copias desde el extranjero es posible violar el derecho de distribución del autor en el país que otorga la protección. Con la primera cuestión prejudicial del presente asunto no se pretende dilucidar si se ha de prohibir a la demandada ofrecer o comercializar las mercancías en el territorio nacional desde el extranjero, sino si, basándose en una marca nacional, se puede prohibir el almacenamiento mismo en el extranjero de mercancías que violan la marca con el fin de ofrecerlas y comercializarlas. Nada dice al respecto la sentencia «Donner» del Tribunal de Justicia.

- 35 ff) En el presente asunto se plantea también la cuestión de si es determinante para el concepto de almacenamiento a efectos del artículo 10, apartado 3 letra b), de la Directiva 2015/2436 que exista una posibilidad efectiva de acceder a las mercancías que violan la marca, o basta con la posibilidad de ejercer cualquier tipo de influencia sobre quien tiene el acceso efectivo a ellas (segunda cuestión prejudicial).
- 36 1) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe ser objeto normalmente de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión [sentencias de 3 de septiembre de 2014, C-201/13, GRUR 2014, 972 (juris apartado 14) = WRP 2014, 1181 – Deckmyn y Vrijheidsfonds, y de 13 de octubre de 2022, C-256/21, GRUR 2022, 1669 (juris apartado 33) = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen]. Dado que la Directiva 2015/2436 no se remite expresamente al Derecho de los Estados miembros respecto al concepto de almacenamiento, la Sala considera que este debe ser interpretado de manera autónoma y uniforme en toda la Unión.
- 37 2) Con arreglo al Derecho alemán, el concepto de «Besitz»<sup>1</sup> es amplio (véase BeckOGK.BGB/Götz, versión de 1 de octubre de 2023, § 854, margs. 25 a 30). De conformidad con el artículo 854, apartado 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), la posesión de un bien se adquiere con la obtención del poder efectivo sobre él, y la posesión termina cuando el poseedor cede o pierde de otro modo dicho poder efectivo (artículo 856, apartado 1, del Código Civil). En el

<sup>1</sup> N. del T.: La versión alemana de la Directiva utiliza el término «*Besitz*» (= posesión), en lugar de un equivalente a «almacenamiento». En el apartado 39 se expone en detalle esta diferencia terminológica. En lo sucesivo se traducirá por «posesión» allí donde haga referencia al Derecho civil alemán.

Derecho alemán, el concepto genérico de posesión comprende, además de la posesión inmediata regulada por las citadas disposiciones, que se caracteriza por el dominio efectivo sobre un bien, también la posesión mediata. Cuando alguien posee un bien en virtud de una relación por la cual está facultado u obligado a la posesión frente a otra persona con carácter temporal, esa otra persona también es poseedora (mediata) con arreglo al artículo 868 del Código Civil. En un caso de venta a distancia (como la que se realiza en el caso de autos por medio de Internet), la empresa de logística que transporta la mercancía desde el vendedor hasta el comprador es, a efectos del Derecho alemán, un poseedor inmediato. Tras la entrega de la mercancía al transportista, el expedidor sigue siendo poseedor, pero solo mediato [véase la sentencia del Bundesgerichtshof de 28 de junio de 2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 (juris, apartado 19); véase también BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68ª ed. (versión de 1 de agosto de 2023), § 854, marg. 7, y MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9ª ed., § 854, marg. 1]. En consecuencia, con arreglo al Derecho alemán, cuando la demandada encarga la expedición de mercancías que violan las marcas, ejerce la posesión (mediata) sobre ellas en Alemania en el momento en que llegan a este país. Esto podría serle prohibido, según solicita el demandante, en relación con el territorio de la República Federal de Alemania, si la posesión mediata, tal como la concibe el Derecho alemán, hubiera de considerarse un almacenamiento ilícito en el sentido del artículo 14, apartado 3, punto 2, de la Ley de Marcas y del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436.

- 38 3) No está claro que el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 admita tal imputación de la posesión de terceros.
- 39 En el asunto «Coty Germany», el Abogado General observó que el término «posesión» no figura en todas las versiones lingüísticas del artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001. La francesa («*détenir*») y la alemana («*besitzen*») recurren a vocablos que directamente se relacionan con el instituto jurídico de la posesión (*possessio*). Otras, como la española, la italiana, la portuguesa, la inglesa y la sueca (respectivamente, «almacenarlos», «*stoccaggio*», «*armazená-los*», «*stocking*» y «*lagra*»), prefieren verbos o sustantivos que denotan la acción de almacenar bienes. En aquel asunto, el Abogado General consideró que en todos los idiomas se deja traslucir la idea de poseer con objetivos mercantiles, pues al almacenamiento (o a la posesión) se añade el requisito de que se realice esa acción «con dichos fines», esto es, los de ofrecer o comercializar los bienes, sin que se observen divergencias lingüísticas sobre esa segunda parte de la oración (conclusiones del Abogado General presentadas el 28 de noviembre de 2019 en el asunto C-567/18, puntos 46 y 47).
- 40 El hecho de que otras versiones lingüísticas de la Directiva 2015/2436 con frecuencia utilicen el término «almacenamiento» en lugar de «posesión» parece indicar, más bien, que para la posesión a efectos del artículo 10, apartado 3, letra b), de dicha Directiva es precisa una posibilidad de acceder de forma inmediata a la mercancía, y quien entrega esta mercancía al transportista pierde

con ello la posesión, ya que a partir de ese momento se pone fin al «almacenamiento».

- 41 Por otro lado, el Derecho de la Unión permite imputar a un comerciante los actos de un transportista al que este haya recurrido, cuando dichos actos den lugar a la violación de un derecho de propiedad intelectual nacional. Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que los comerciantes son responsables no solo de cualquier operación que realicen, sino también de las que se realicen por su cuenta, cuando dichos comerciantes tuvieran el propósito de ofrecer y distribuir en el país que otorga la protección productos que violen derechos de propiedad intelectual y no pudiesen desconocer las actuaciones del tercero [en materia de derechos de autor, véase la sentencia del Tribunal de Justicia, GRUR 2012, 817 (juris apartado 27) – Donner].
- 42 4) La segunda cuestión prejudicial no ha sido aclarada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de marcas. La sentencia Donner recayó en materia de derechos de autor y no se puede trasladar a la cuestión de la imputación de la posesión. Tampoco existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del concepto de almacenamiento que infringe derechos de propiedad intelectual con arreglo a disposiciones del Derecho de la Unión relativas a otros derechos de propiedad industrial en que (como sucede en materia de marcas) se utilice este concepto [artículo 12, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, y artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios].

[*omissis*]

Instancias previas:

Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth, Alemania), sentencia de 3 de febrero de 2022 [*omissis*]

Oberlandesgericht Nürnberg, sentencia de 29 de noviembre de 2022 [*omissis*] — pronunciada:

Doy fe

[*omissis*]