

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la  
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 12 de abril de 2011

«Propiedad intelectual – Marca comunitaria – Reglamento (CE) nº 40/94 –  
Artículo 98, apartado 1 – Prohibición de actos de violación de la marca  
comunitaria dictada por un tribunal de marcas comunitarias – Alcance territorial –  
Multas coercitivas que acompañan a tal prohibición – Efectos en el territorio de  
Estados miembros distintos al del tribunal que las adopta»

En el asunto C-235/09,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), mediante resolución de 23 de junio de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de junio de 2009, en el procedimiento entre

**DHL Express France SAS**, anteriormente DHL Internacional SA,

y

Chronopost SA,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente; los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel y D. Šváby, Presidentes de Sala; y la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. E. Juhász y U. Lõhmus (Ponente), la Sra. C. Toader y el Sr. M. Safjan, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretario: Sr. N. Nanchev, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de junio de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Chronopost SA, por del M<sup>e</sup> A. Cléry, avocat;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y B. Cabouat y por la Sra. B. Beaupère-Manokha, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. J. Möller y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. C. Wissels, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Hathaway, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de octubre de 2010;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial gira en torno a la interpretación del artículo 98 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 349, p. 83) (en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre DHL Express France SAS (en lo sucesivo, «DHL Express France»), que se ha subrogado en los derechos de DHL International SA (en lo sucesivo, «DHL International»), y Chronopost SA (en lo sucesivo, «Chronopost») sobre el uso que aquélla ha hecho de las marcas comunitaria y francesa WEBSHIPPING, de las que es titular Chronopost, de la prohibición de este uso y de las medidas coercitivas que acompañan a esta prohibición.

### **Marco jurídico**

*Reglamento n° 40/94*

- 3 A tenor de los considerandos segundo, décimo quinto y décimo sexto del Reglamento n° 40/94:

«Considerando que para lograr los objetivos comunitarios mencionados resulta necesaria una acción de la Comunidad; que esta acción consiste en el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad; que el principio de la unicidad de la marca

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario del presente Reglamento;

[...]

Considerando que es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina [de armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)] y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias; que salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [firmado el 27 de septiembre de 1968 (DO L 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1) “en su versión modificada por los Convenios relativos a la adhesión a dicho Convenio por los Estados adheridos a las Comunidades Europeas” (en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”)];

Considerando que conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas; que a tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del citado Convenio de Bruselas.»

4 El artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 dispone:

«La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.»

5 El artículo 9 de dicho Reglamento, titulado «Derecho conferido por la marca comunitaria», establece en su apartado 1:

«La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
  - c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»
- 6 El artículo 14 del mismo Reglamento está redactado en los siguientes términos:
- «1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X.
- [...]
3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.»
- 7 El título X del Reglamento nº 40/94, titulado «Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias», comprende los artículos 90 a 104.
- 8 A tenor del artículo 90 de este Reglamento, relativo a la aplicación del Convenio de Bruselas:
- «1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas comunitarias y de solicitudes de marca comunitaria, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales, las disposiciones del [Convenio de Bruselas].
2. En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92:
- a) no serán aplicables el artículo 2, el artículo 4, los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 5 ni el artículo 24 del [Convenio de Bruselas];
  - b) los artículos 17 y 18 de dicho Convenio serán aplicables dentro de los límites previstos en el apartado 4 del artículo 93 del presente Reglamento;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- c) las disposiciones del título II de dicho Convenio que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado miembro se aplicarán también a las personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miembro, tengan en él un establecimiento.»
- 9 El artículo 91 de dicho Reglamento, titulado «Tribunales de marcas comunitarias», establece, en su apartado 1:
- «Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados ‘tribunales de marcas comunitarias’, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»
- 10 A tenor del artículo 92 del mismo Reglamento, titulado «Competencia en materia de violación y de validez»:
- «Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:
- a) para cualquier acción por violación y –si la legislación nacional la admite– por intento de violación de una marca comunitaria;
- b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;
- [...]»
- 11 El artículo 93 del Reglamento nº 40/94, titulado «Competencia internacional», establece:
- «1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del [Convenio de Bruselas] aplicables en virtud del artículo 90, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si éste no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.
2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.
3. Si ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la [OAMI].

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3:
  - a) se aplicará el artículo 17 del [Convenio de Bruselas] si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas comunitarias;
  - b) se aplicará el artículo 18 de dicho Convenio si el demandado compareciera ante otro tribunal de marcas comunitarias.
5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca comunitaria, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación [...]»
- 12 El artículo 94 de dicho Reglamento, titulado «Alcance de la competencia», dispone:
  - «1. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1 a 4 del artículo 93 será competente para pronunciarse sobre:
    - los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro,
    - los hechos contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9 cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.
  2. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el apartado 5 del artículo 93 será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.»
- 13 El artículo 97 del mismo Reglamento, titulado «Derecho aplicable», está redactado en los siguientes términos:
  - «1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.
  2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.
  3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- 14 El artículo 98 del Reglamento nº 40/94, titulado «Sanciones», dispone:
- «1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.
2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.»

*Reglamento (CE) nº 44/2001*

- 15 A tenor de su artículo 68, apartado 1, el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), ha sustituido, entre los Estados miembros, al Convenio de Bruselas. El capítulo III de este Reglamento contiene las disposiciones relativas al reconocimiento y a la ejecución de estas resoluciones.
- 16 El artículo 33, apartado 1, de este Reglamento, que establece el principio del reconocimiento de las resoluciones, dispone que «[l]as resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno».

- 17 El artículo 38, apartado 1, del mismo Reglamento establece:

«Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último.»

- 18 El artículo 49 del mismo Reglamento está redactado en los siguientes términos:

«Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen.»

*Directiva 2004/48/CE*

- 19 El artículo 3 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 L 157, p. 45, y corrección de errores en DO L 195, p. 16), dispone, bajo el epígrafe «Obligación general»:

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

- 20 La sociedad Chronopost es titular de las marcas francesa y comunitaria «WEBSHIPPING». La marca comunitaria, presentada en octubre de 2000, fue registrada el 7 de mayo de 2003 para, entre otros, servicios de logística y de transmisión de datos, de telecomunicaciones, de transporte por carretera, de recogida de correo, prensa escrita y paquetería, y de gestión de correo urgente.
- 21 De los autos se desprende que, al comprobar el uso de los signos «WEB SHIPPING», «Web Shipping» y/o «Webshipping», para designar un servicio de gestión de envíos urgentes accesible en la red Internet, por uno de sus principales competidores, en concreto DHL International, Chronopost demandó a esta sociedad el 8 de septiembre de 2004, entre otros motivos por violación de la marca comunitaria WEBSHIPPING, ante el tribunal de grande instance de Paris, en su condición de tribunal de marcas comunitarias en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Mediante sentencia de 15 de marzo de 2006, dicho tribunal condenó a DHL Express France, que se había subrogado en los derechos de DHL International, por violación de la marca francesa WEBSHIPPING de la que es titular Chronopost, pero no se pronunció sobre la violación de la marca comunitaria.
- 22 Según la resolución de remisión, la cour d'appel de Paris, pronunciándose como tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia en el recurso de apelación interpuesto contra dicha sentencia por Chronopost, prohibió, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2007, con imposición de una multa coercitiva, que DHL Express France siguiera empleando los signos «WEBSHIPPING» y «WEB SHIPPING» para designar un servicio de gestión de correo urgente accesible principalmente a través de Internet, uso que ese tribunal calificó de violación de la marca comunitaria y francesa WEBSHIPPING.
- 23 La resolución de remisión desestimó el recurso de casación que había interpuesto DHL Express France contra dicha sentencia.
- 24 Sin embargo, en el marco del mismo procedimiento ante la Cour de cassation, Chronopost se adhirió al recurso y alega que la sentencia de 9 de noviembre de



**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

2007 infringe los artículos 1 y 98 del Reglamento nº 40/94 en la medida en que la prohibición, con multa coercitiva, de continuar incurriendo en violación de la marca comunitaria WEBSHIPPING, impuesta por la cour d'appel de Paris, no se extiende al conjunto del territorio de la Unión Europea.

- 25 Según la Cour de cassation, de los fundamentos de la citada sentencia de la cour d'appel de Paris se desprende expresamente que, aunque el fallo de dicha sentencia no se pronuncie específicamente sobre la pretensión de que la prohibición, con multa coercitiva, que impone la citada sentencia se extienda a todo el territorio de la Unión, hay que interpretar dicha prohibición en el sentido de que únicamente se refiere al territorio francés.
- 26 En estas circunstancias, al albergar dudas sobre la interpretación del artículo 98 del Reglamento nº 40/94, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 98 del Reglamento [nº 40/94] en el sentido de que la prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias tiene efecto de pleno derecho en el conjunto del territorio de la [Unión]?
  - 2) En caso de respuesta negativa, ¿está facultado el tribunal de marcas comunitarias para extender específicamente esta prohibición al territorio de otros Estados en los que se cometa o se intente cometer la violación?
  - 3) En uno u otro caso, ¿son aplicables las medidas coercitivas que el tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación nacional, ha adoptado para garantizar el respeto de la prohibición que dicta en el territorio de los Estados miembros en los que esta prohibición surtirá efecto?
  - 4) En caso contrario, ¿puede el tribunal de marcas comunitarias adoptar una medida coercitiva, semejante o diferente a la que adopta en virtud de su legislación nacional, por aplicación de la legislación nacional de los Estados en los que esta prohibición surtiría efecto?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Consideraciones preliminares*

- 27 Como se deduce de su epígrafe, el artículo 98 del Reglamento nº 40/94 se refiere a las sanciones en materia de violación de una marca comunitaria.
- 28 La primera frase del apartado 1 de este artículo establece que cuando el tribunal de marcas compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe tales actos. La segunda frase del mismo apartado dispone que dicho tribunal debe adoptar, con

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

arreglo a la ley nacional, las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

- 29 A tenor del apartado 2 de dicho artículo 98, el tribunal de marcas comunitarias, «[p]or otra parte, [...] aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación ».
- 30 De las palabras introductorias de este apartado 2, leído a la luz del título de dicho artículo 98 y de las distintas versiones lingüísticas de esta disposición, especialmente de las versiones alemana («in Bezug auf alle anderen Fragen»), española («por otra parte»), italiana («negli altri casi») e inglesa («in all other respects»), se desprende que este apartado no se refiere a las medidas coercitivas contempladas en el apartado 1 del mismo artículo, que son medidas destinadas a garantizar la observancia de una prohibición de continuar llevando a cabo actos de violación de una marca comunitaria.
- 31 Dado que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional sólo se refieren a la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria y a las medidas coercitivas destinadas a garantizar la observancia de dicha prohibición, procede considerar que estas cuestiones se refieren a la interpretación del artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

*Sobre la primera cuestión*

- 32 Mediante su primera cuestión, el tribunal remitente pregunta si procede interpretar el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 en el sentido de que la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, dictada por un tribunal de marcas comunitarias, tiene efecto de pleno derecho en el conjunto del territorio de la Unión.
- 33 Procede señalar que el alcance territorial de una prohibición de seguir cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, en el sentido del artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/98, viene determinado tanto por la competencia territorial del tribunal de marcas comunitarias que dicta dicha prohibición como por el ámbito territorial del derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria que resulta menoscabado por la violación o el intento de violación, tal como dicho alcance se desprende del Reglamento nº 40/94.
- 34 En lo que atañe, por una parte, a la competencia territorial del tribunal de marcas comunitarias, procede señalar, de antemano, que, en virtud del artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento nº 40/94, las infracciones contra las marcas comunitarias se rigen por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X del mismo Reglamento.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

Las normas de procedimiento aplicables se determinan con arreglo a las disposiciones de ese título X, que, bajo el epígrafe «Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias», comprende los artículos 90 a 104 del mismo Reglamento.

- 35 A tenor del artículo 92, letra a), de dicho Reglamento, los tribunales de marcas comunitarias tienen competencia exclusiva para pronunciarse sobre cualquier acción por violación y –si la legislación nacional la admite– por intento de violación de una marca comunitaria.
- 36 En el presente asunto, de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia por Chronopost se desprende que el procedimiento ante el tribunal de marcas comunitarias se instruyó con arreglo al artículo 93, apartados 1 a 4, del Reglamento nº 40/94. Según estas mismas observaciones, la demanda destinada a que cesaran los actos de violación o de intento de violación de la marca comunitaria no se basa en el apartado 5 de este mismo artículo.
- 37 En virtud del artículo 93, apartados 1 a 4, del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 94, apartado 1, del mismo Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias, instituido, conforme al artículo 91 del mismo Reglamento, para proteger los derechos conferidos por una marca comunitaria, es competente, en particular, para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro.
- 38 Por consiguiente, un tribunal de marcas comunitarias, como aquel al que se ha sometido el asunto en el procedimiento principal, es competente para conocer de los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de uno o varios Estados miembros, o incluso en la totalidad de ellos. Por tanto, su competencia puede extenderse a todo el territorio de la Unión.
- 39 Por otra parte, el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria, que le confiere el Reglamento nº 40/94, se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión, en el que las marcas comunitarias gozan de una protección uniforme y producen sus efectos.
- 40 En efecto, conforme al artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento, la marca comunitaria tiene carácter unitario. Según esta disposición, produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión y sólo puede ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Este principio se aplica salvo disposición en contrario del mismo Reglamento.
- 41 Además, del segundo considerando del Reglamento nº 40/94 se desprende que el objetivo perseguido por éste consiste en establecer un régimen comunitario de

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

marcas que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión.

- 42 El carácter unitario de la marca comunitaria también se desprende de los considerandos decimoquinto y decimosexto del mismo Reglamento. Según estos considerandos, por una parte, es indispensable que los efectos de las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias se extiendan al conjunto de la Unión con el fin de evitar tanto resoluciones contradictorias de los tribunales y de la OAMI como perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias y, por otra parte, es necesario evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido ejercidas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas.
- 43 Además, el Tribunal de Justicia ya declaró, en el apartado 60 de la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia (C-316/05, Rec. p. I-12083), que el objetivo contemplado en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es proteger de manera uniforme en todo el territorio de la Unión el derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de violación.
- 44 Consiguientemente, para garantizar esta protección uniforme, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de la marca comunitaria dictada por un tribunal de marcas comunitarias competente debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión.
- 45 En efecto, si, por el contrario, el alcance territorial de esta prohibición se limitara al territorio del Estado miembro respecto al cual ese tribunal constató el acto de violación o de intento de violación o al territorio de los Estados miembros que dieron lugar a tal constatación, se correría el riesgo de que quien cometió la violación volviera a explotar el signo de que se trate en un Estado miembro respecto del cual no se hubiera dictado la prohibición. Además, los nuevos procedimientos judiciales que el titular de la marca comunitaria tuviera que incoar aumentarían, de manera proporcional a dichos procedimientos, el riesgo de resoluciones contradictorias sobre la marca comunitaria de que se tratara, especialmente debido a la apreciación fáctica del riesgo de confusión. Pues bien, tal consecuencia se opone tanto al objetivo de protección uniforme de la marca comunitaria perseguido por el Reglamento nº 40/94, como al carácter unitario de ésta, que se han evocado en los apartados 40 a 42 de la presente sentencia.
- 46 No obstante, en algunos casos, el alcance territorial de la protección puede ser restringido. En efecto, el derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria, previsto en el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, se concede para que el titular de la marca pueda proteger sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (véanse, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-0000, apartado 75 y jurisprudencia allí citada).

- 47 De ello se deduce, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria y, por consiguiente, el alcance territorial de este derecho no pueden exceder de lo que éste permite a su titular para proteger la marca que posee, en concreto, prohibir únicamente cualquier uso que pueda menoscabar las funciones de la marca. Por tanto, los actos o los futuros actos del demandado, es decir, la persona que realiza el uso imputado de la marca comunitaria, que no constituyan un menoscabo a las funciones de la marca comunitaria no pueden ser objeto de prohibición.
- 48 Por tanto, si el tribunal de marcas comunitarias al que se ha sometido el asunto en circunstancias como las del asunto principal constata que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, en particular porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el alcance de la acción que interpone o porque el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga.
- 49 Por último, debe precisarse que el alcance territorial de una prohibición de continuar llevando a cabo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria puede extenderse a todo el territorio de la Unión. En cambio, en virtud del artículo 90 del Reglamento nº 40/94, que trata de la aplicación del Convenio de Bruselas, en relación con el artículo 33, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, los demás Estados miembros están, en principio, obligados a reconocer y ejecutar la resolución judicial, con lo que se confiere a ésta un efecto transfronterizo.
- 50 Por consiguiente, ha de responderse a la primera cuestión que procede interpretar el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 en el sentido de que el alcance de la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, dictada por un tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se base en los artículos 93, apartados 1 a 4, y 94, apartado 1, de este Reglamento, se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión.

*Sobre la segunda cuestión*

- 51 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

*Sobre las cuestiones tercera y cuarta*

- 52 Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional pregunta fundamentalmente si procede interpretar el artículo 98, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 40/94 en el sentido de que una medida coercitiva, como una multa, adoptada por un tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación nacional, para garantizar el respeto de una prohibición de continuar sometiendo actos de violación o de intento de violación que haya dictado, puede producir efectos en los Estados miembros, distintos del Estado miembro al que pertenece el tribunal, a los que se extiende el alcance territorial de tal prohibición. De no ser así, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si dicho tribunal puede adoptar una medida coercitiva, semejante o diferente a la que adopta en virtud de su legislación nacional, por aplicación de la normativa nacional del Estado miembro en cuyo territorio se extiende el alcance de dicha prohibición.
- 53 A este respecto procede recordar, por una parte, que, en lo que atañe al Derecho aplicable a las medidas coercitivas, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el tribunal de marcas comunitarias de un Estado miembro que conoce del asunto está obligado a adoptar de entre las medidas previstas en la legislación de dicho Estado miembro aquellas que sean idóneas para garantizar el cumplimiento de la prohibición que ha dictado (sentencia Nokia, antes citada, apartado 49).
- 54 Por otra parte, procede recordar que las medidas coercitivas adoptadas por el tribunal de marcas comunitarias en virtud de su legislación nacional sólo podrían responder al objetivo para el que han sido dictadas, en concreto, garantizar la observancia de la prohibición con el fin de proporcionar una protección eficaz en todo el territorio de la Unión del derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de violación (véase, en este sentido, la sentencia Nokia, antes citada, apartado 60), si producen efecto en el mismo territorio en el que produce efectos la propia resolución judicial de prohibición.
- 55 En el procedimiento principal, la resolución de prohibición dictada por el tribunal de marcas comunitarias iba acompañada de una multa coercitiva impuesta en virtud su legislación nacional. Para que dicha medida coercitiva produzca efecto en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado al que pertenece el tribunal que la ha adoptado, el tribunal de ese otro Estado miembro al que se someta esa cuestión debe, conforme a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento nº 44/2001, reconocer y ejecutar dicha medida conforme a las normas y modalidades previstas por su Derecho nacional.
- 56 En el caso de que el Derecho nacional del Estado miembro requerido para reconocer y ejecutar la resolución del tribunal de marcas comunitarias no prevea ninguna medida coercitiva análoga a la adoptada por el tribunal de marcas comunitarias que dictó la prohibición de continuar los actos de violación o de

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

intento de violación, acompañando tal prohibición de tal medida para garantizar su observancia, el tribunal requerido, como ha indicado el Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, deberá atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su Derecho nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de la prohibición dictada inicialmente.

- 57 En efecto, esta obligación de alcanzar el objetivo perseguido por dicha medida constituye la prolongación de la obligación impuesta a los tribunales de marcas comunitarias de adoptar medidas coercitivas cuando dictan providencia prohibiendo la continuación de actos de violación o de intento de violación. Sin estas obligaciones correlativas, tal prohibición podría no ir acompañada de medidas idóneas para garantizar su cumplimiento, por lo que carecería, en gran medida, de efecto disuasorio (véase, en este sentido, la sentencia Nokia, antes citada, apartados 58 y 60).
- 58 A este respecto procede recordar que incumbe a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, en virtud del principio de cooperación leal establecido por el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo segundo, proporcionar la tutela judicial de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, apartado 38 y jurisprudencia citada). En virtud de la misma disposición, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. En particular, en virtud del artículo 3 de la Directiva 2004/48, los Estados miembros han de establecer las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva, entre los que figura, en especial, el derecho de los titulares de marcas. A tenor del apartado 2 del mismo artículo 3, dichas medidas, procedimientos y recursos deben ser efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.
- 59 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, debe responderse a las cuestiones tercera y cuarta que procede interpretar el artículo 98, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n° 40/94 en el sentido de que una medida coercitiva, como una multa, adoptada por un tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación nacional, para garantizar el respeto de una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación que haya dictado, produce efectos en los Estados miembros, distintos del Estado miembro al que pertenece el tribunal, a los que se extiende el alcance territorial de tal prohibición, cuando concurren los requisitos previstos en el capítulo III del Reglamento n° 44/2001 por lo que se refiere al reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. En el caso de que el Derecho nacional de uno de estos

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

otros Estados miembros no prevea ninguna medida coercitiva análoga a la dictada por dicho tribunal, el órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro deberá atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su Derecho nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de dicha prohibición.

### **Costas**

- 60 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

- 1) **El artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, debe interpretarse en el sentido de que el alcance de la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, dictada por un tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se base en los artículos 93, apartados 1 a 4, y 94, apartado 1, de este Reglamento, se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión Europea.**
- 2) **El artículo 98, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, modificado por el Reglamento n° 3288/94, debe interpretarse en el sentido de que una medida coercitiva, como una multa, adoptada por un tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación nacional, para garantizar el respeto de una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación que haya dictado, produce efectos en los Estados miembros, distintos del Estado miembro al que pertenece el tribunal, a los que se extiende el alcance territorial de tal prohibición, cuando concurren los requisitos previstos en el capítulo III del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por lo que se refiere al reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. En el caso de que el Derecho nacional de uno de estos otros Estados miembros no prevea ninguna medida coercitiva análoga a la dictada por dicho tribunal, el órgano jurisdiccional competente de ese Estado miembro deberá atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su Derecho**



**Fuente:** Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

**nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de dicha prohibición.**

Firmas

---

\* Lengua de procedimiento: francés.