

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 5 de abril de 2011¹

1. La presente petición de decisión prejudicial trae causa de un litigio entre Bayer CropScience AG (en lo sucesivo, «Bayer»), sociedad alemana, y Realchemie Nederland BV (en lo sucesivo, «Realchemie»), sociedad neerlandesa, ventilado ante los tribunales alemanes. Bayer reprochaba a Realchemie haber violado una de sus patentes. En el marco de ese procedimiento, el juez había impuesto a Realchemie el pago de una «multa civil», con arreglo al Derecho alemán. Al pretender que esta multa se ejecutara en los Países Bajos, Bayer solicitó que se reconociera y ejecutara en dicho Estado miembro la resolución judicial que imponía la multa e instó, a tal fin, un procedimiento de exequátur. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente (neerlandés) pide que se dilucide si una multa de esta naturaleza está incluida en la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 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.²

relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,³ exige a los Estados miembros realizar una tasación de costas más onerosa para el demandado en el marco de un procedimiento de exequátur, destinado a reconocer y ejecutar resoluciones judiciales, dictadas en el Estado de origen, por las que se protege un derecho de propiedad intelectual.

I. Marco jurídico*A. Derecho de la Unión*

2. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que determine si el artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,

1. Reglamento n° 44/2001

3. El objetivo del Reglamento n° 44/2001 es concretamente, a tenor de su segundo

1 — Lengua original: francés.

2 — DO 2001, L 12, p. 1.

3 — DO L 157, p. 45; corrección de errores en DO L 195, p. 16.

considerando, establecer «disposiciones mediante las que se unifican las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados por el presente Reglamento».

4. Los considerandos sexto y séptimo del Reglamento n° 44/2001 enuncian lo siguiente:

«(6) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las reglas relativas a la competencia judicial [...] y a la ejecución de las resoluciones se determinen por un instrumento jurídico comunitario vinculante y directamente aplicable.

(7) El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente determinadas.»

5. Los considerandos 16 y 17 del Reglamento n° 44/2001 declaran lo que sigue:

«(16) La confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad legítima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno

Derecho, sin que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro procedimiento.

(17) Esta misma confianza recíproca justifica que sea eficaz y rápido el procedimiento para hacer ejecutoria, en un Estado miembro, una resolución dictada en otro Estado miembro. A tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución debería producirse de manera casi automática, previo mero control formal de los documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el presente Reglamento.»

6. El considerando 19 del Reglamento n° 44/2001 señala que «procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas [de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”)]⁴ y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia».

7. El artículo 1, apartado 1, del Reglamento n° 44/2001 dispone que «el presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil

4 — Versión consolidada en DO 1998, C 27, p. 1.

con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa».

2. Directiva 2004/48

8. Según el artículo 32 del Reglamento nº 44/2001, «se entenderá por resolución [...] cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso».

12. El tercer considerando de la Directiva 2004/48 afirma que «sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la Comunidad.»

9. El artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 sienta el principio según el cual «las decisiones no se reconocerán [...] cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo».

13. Los considerandos octavo a décimo de la Directiva 2004/48 indican lo siguiente:

10. El artículo 38, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 prescribe que «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 éste último».

«(8) Las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados miembros por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Comunidad. Esta situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior, ni crea un entorno favorable a una competencia sana.

11. El artículo 49 del Reglamento nº 44/2001 preceptúa que «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».

(9) [...] Por consiguiente, la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este campo se convierte en una condición esencial para el buen funcionamiento del mercado interior.

(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.»

14. El considerando 11 de la Directiva 2004/48 precisa que «la presente Directiva no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperación judicial, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Estas materias están reguladas con carácter general por instrumentos comunitarios, que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual».

15. El artículo 1 de la Directiva 2004/48 estipula que ésta «se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual».

16. El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que, «sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el

Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate».

17. El artículo 14 de la Directiva 2004/48, titulado «Costas procesales», establece que «los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad».

B. Normativa alemana

18. Los artículos 890 y 891 de la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil alemana; en lo sucesivo, «ZPO») presentan la siguiente redacción:

«Artículo 890

Ejecución forzosa de la obligación de no hacer y de tolerancia

1. En caso de que el deudor incumpla su obligación de no hacer o de tolerar un acto, será condenado por el juez de primera instancia, previa solicitud del acreedor, al pago de una multa civil o, si ésta no pudiere hacerse efectiva, a una pena privativa de libertad de seis meses de duración como máximo. El importe máximo de cada multa civil será de 250.000 euros y la duración máxima de la pena privativa de libertad será de dos años en total.

2. La condena deberá ir precedida de un requerimiento del juez de primera instancia, previa solicitud, si no figura en la resolución que impuso la obligación.
3. El deudor también podrá ser condenado, previa solicitud del acreedor, a constituir una garantía por los daños que pudieran resultar posteriormente de cualquier otro incumplimiento en un plazo determinado.

Artículo 891

Procedimiento, audiencia del deudor y tasación de costas

Las decisiones basadas en los artículos 887 a 890 se adoptarán mediante resolución judicial. [...]»

19. El artículo 1 de la Justizbeitreibungsordnung (Ley alemana sobre recaudación de costas judiciales; en lo sucesivo, «JBeitrO») dispone:

- «1. Cuando se efectúe por autoridades judiciales federales, será conforme a la presente [JBeitrO] la recaudación de los siguientes créditos:

[...]

(3) las multas civiles y las multas coercitivas;

[...].

2. La [JBeitrO] se aplicará asimismo cuando las autoridades judiciales de los Länder procedan a la recaudación de los créditos enumerados en el apartado 1 en la medida en que resulten de una normativa federal.»

C. Normativa neerlandesa

20. De los autos se desprende que el Reino de los Países Bajos llevó a cabo la transposición del artículo 14 de la Directiva 2004/48 a su Derecho interno mediante el artículo 1019h de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa. Según el órgano jurisdiccional remitente, dicha disposición permite, en los asuntos en que es aplicable esta Directiva, una condena en costas más elevada que la condena ordinaria.

II. Litigio principal y cuestiones prejudiciales

21. El litigio principal entre Realchemie y Bayer ante el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) trae causa de un procedimiento incoado anteriormente en Alemania a instancia de Bayer.

22. En el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, el Landgericht Düsseldorf (Alemania), a instancia de Bayer y

mediante resolución de 19 de diciembre de 2005 (denominada «resolución de base»), prohibió a Realchemie, por violación de patente, importar, poseer y comercializar determinados plaguicidas en Alemania. Esta prohibición llevaba aparejada multas coercitivas. Además, Realchemie debía comunicar las transacciones comerciales relativas a tales plaguicidas y sus existencias quedaban sometidas a depósito judicial. Asimismo, mediante la resolución de base se condenaba en costas a Realchemie.⁵

23. El 17 de agosto de 2006, a instancia de Bayer y sobre la base del artículo 890 de la ZPO, Realchemie fue condenada mediante resolución del Landgericht Düsseldorf al pago de una multa, denominada «civil», de 20.000 euros, que debía ingresar en la caja de dicho tribunal, por transgredir la prohibición impuesta en la resolución de base. Asimismo, mediante aquella resolución se condenaba en costas a Realchemie.⁶

24. Mediante una nueva resolución de 6 de octubre de 2006, el Landgericht Düsseldorf impuso a Realchemie una multa coercitiva de 15.000 euros para incitarle a comunicar las transacciones comerciales a que se refiere la resolución de base. Además, Realchemie fue condenada a cargar con las costas

correspondientes al procedimiento que dio lugar a la multa coercitiva.⁷

25. Consta que estas seis resoluciones fueron notificadas a Realchemie.

26. El 6 de abril de 2007, Bayer presentó una demanda ante el juez de medidas provisionales del Rechtbank 's-Hertogenbosch (Países Bajos) para que declarase ejecutorias en los Países Bajos las seis resoluciones adoptadas por el Landgericht Düsseldorf. Bayer solicitó también, en el marco de ese procedimiento, que se condenara en costas a Realchemie. El 10 de abril de 2007, el juez de medidas provisionales acogió la demanda de Bayer y condenó a Realchemie a cargar con las costas, fijadas en 482 euros.

27. El 14 de junio de 2007, Realchemie interpuso recurso, con arreglo al artículo 43 del Reglamento n° 44/2001, invocando el motivo de denegación contemplado en el artículo 34, número 2, de dicho Reglamento. Aducía que la resolución de base, al igual que la resolución que impone la multa civil y la que impone una multa coercitiva, no pueden ser reconocidas y ejecutadas en otro Estado miembro, ya que fueron adoptadas sin que Realchemie participara en el procedimiento y sin vista oral. En lo que atañe a las decisiones sobre las costas, tampoco pueden ser reconocidas ni ejecutadas, puesto que son parte integrante de las tres resoluciones mencionadas. Por lo que se refiere, más concretamente, a la resolución que impone la multa civil, Realchemie

5 — Mediante resolución de 29 de agosto de 2006, el Landgericht Düsseldorf fijó las costas en 7.829,60 euros.

6 — Mediante resolución de 19 de septiembre de 2006, el Landgericht Düsseldorf fijó las costas en 898,60 euros.

7 — Mediante resolución de 11 de noviembre de 2006, el Landgericht Düsseldorf fijó las costas en 852,40 euros.

sostuvo que debía denegarse la declaración de ejecutoriedad solicitada por Bayer, dado que la multa –recaudada de oficio por las autoridades judiciales alemanas, de conformidad con la JBeitrO– no beneficia a Bayer, sino al Estado alemán.

28. El 26 de febrero de 2008, la Sala de lo Civil del Rechtbank 's-Hertogenbosch, tras oír a las partes, desestimó el recurso interpuesto por Realchemie, confirmó la resolución de 10 de abril de 2007 y condenó a Realchemie a cargar con las costas, fijadas en 1.155 euros. El Rechtbank 's-Hertogenbosch consideró que, aun cuando habían sido dictadas a instancia de Bayer, las tres resoluciones controvertidas constituyen verdaderamente resoluciones judiciales en el sentido del artículo 32 del Reglamento n° 44/2001. Respecto de la resolución que impone la multa civil, el Rechtbank 's-Hertogenbosch afirmó que el hecho de que el importe de 20.000 euros deba abonarse en la Gerichtskasse, es decir, en la caja del Landgericht Düsseldorf, no afectaba en modo alguno al derecho e interés de Bayer en que Realchemie ingresara efectivamente la multa en esa caja. En efecto, el objetivo de la multa es que la resolución de base sea acatada en interés de la parte vencedora, o sea, Bayer. Ésta, por tanto, tiene un interés real en instar en los Países Bajos la ejecución de la resolución que impone la multa. Por último, el Rechtbank 's-Hertogenbosch condenó en costas a Realchemie y las fijó con arreglo al régimen ordinario, en contra de la solicitud de Bayer de que se aplicara el artículo 1019h de la Ley

de Enjuiciamiento Civil neerlandesa o, en su defecto, el artículo 14 de la Directiva 2004/48.

29. Dado que, conforme al artículo 44 del Reglamento n° 44/2001 y su anexo V, puede ser recurrida en casación la resolución que resuelve el recurso en virtud del artículo 43 de dicho Reglamento, Realchemie interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden con objeto de que se anulara la resolución del Rechtbank 's-Hertogenbosch de 26 de febrero de 2008. Bayer se adhirió a la casación solicitando que se desestime el recurso de casación y que se condene a Realchemie a cargar con las costas efectivas, con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2004/48, en relación con el artículo 1019h de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa.

30. El abogado general del Hoge Raad der Nederlanden presentó sus conclusiones el 26 de junio de 2009, en las que propuso a dicho tribunal nacional plantear, antes de pronunciarse, varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

31. Consecuentemente, el Hoge Raad der Nederlanden concretó dos extremos que requieren la interpretación del Tribunal de Justicia.

32. Por una parte, respecto de la resolución que impone una multa civil, se pregunta si ésta pudiera estar comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento n° 44/2001, habida cuenta de los elementos de Derecho público que la caracterizan. En

efecto, tal multa constituye la sanción del incumplimiento de una prohibición judicial. La misma se impone por el juez alemán a instancia de una parte privada, pero debe abonarse, una vez que las autoridades del tribunal han procedido a su recaudación de oficio, en la caja del tribunal en favor del Estado alemán y no de la parte a cuya iniciativa se impuso.

33. Por otra parte, el Hoge Raad der Nederlanden expresa dudas acerca de la aplicabilidad del artículo 14 de la Directiva 2004/48 al litigio principal. Si bien cabe considerar que esta Directiva pretende garantizar el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual y que el reconocimiento y ejecución de una resolución relativa a tales derechos puede constituir una vertiente del respeto efectivo de los mismos, la Directiva 2004/48 dispone que las medidas, procedimientos y recursos que establece se aplicarán a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.⁸ Ahora bien, el procedimiento de exequátur, en tanto en cuanto consiste en la comprobación por el juez de que se reúnen los requisitos relativos al reconocimiento y a la ejecución, no está comprendido, a su parecer, en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

34. En consecuencia, al hallarse ante una dificultad de interpretación del Derecho de la Unión, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 234 CE, mediante resolución recibida

en la Secretaría de dicho Tribunal el 21 de octubre de 2009, las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

- «1) ¿Debe interpretarse el concepto de “materia civil y mercantil” del artículo 1 del Reglamento [n° 44/2001] en el sentido de que este Reglamento también es aplicable al reconocimiento y la ejecución de una resolución que comprende una condena al pago de una multa con arreglo al artículo 890 [de la ZPO]?
- 2) ¿Debe interpretarse el artículo 14 de la Directiva [2004/48] en el sentido de que también es aplicable a un procedimiento de exequátur que tiene por objeto:
- a) una resolución recaída en otro Estado miembro sobre la violación de un derecho de propiedad intelectual;
- b) una resolución recaída en otro Estado miembro por la que se impuso una multa coercitiva o una multa por infracción de una prohibición de violar un derecho de propiedad intelectual;
- c) decisiones sobre costas dictadas en otro Estado miembro y basadas en las resoluciones citadas en las letras a) y b)?»

⁸ — Véase el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

35. Realchemie, los Gobiernos neerlandés y alemán y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.

36. En la vista celebrada el 25 de enero de 2011 formularon observaciones orales Realchemie, el Gobierno alemán y la Comisión.

IV. Apreciación jurídica

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

37. Tras exponer algunas observaciones preliminares, analizaré el régimen jurídico de la multa civil, tal como se configura en Derecho alemán, antes de apreciar sus elementos característicos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

1. Observaciones preliminares

38. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si la resolución adoptada en Alemania que impone el pago de una multa civil a Realchemie, con arreglo al artículo 890 de la ZPO, puede ser reconocida y ejecutada en los Países Bajos sobre la base del Reglamento n° 44/2001. Por tanto, el Tribunal de Justicia debe determinar si tal multa está incluida en la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 de dicho Reglamento.

39. Con carácter previo, expondré dos series de observaciones.

40. En primer lugar, procede recordar la continuidad existente entre el Convenio de Bruselas y el Reglamento n° 44/2001, como indica el considerando 19 de éste.⁹ El Tribunal de Justicia dedujo lógicamente que, «en la medida en que el Reglamento n° 44/2001 sustituyó desde su entrada en vigor, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio de Bruselas, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo tocante a las [normas de dicho Convenio] es igualmente válida para las [normas del citado Reglamento], cuando las normas del Convenio de Bruselas y las del Reglamento n° 44/2001 puedan calificarse de equivalentes». ¹⁰ Así sucede en el caso del artículo 1 del Reglamento n° 44/2001, cuyo tenor literal es idéntico al del artículo 1 del Convenio de Bruselas. Por

⁹ — Véase el punto 6 de las presentes conclusiones.

¹⁰ — Sentencia de 23 de abril de 2009, Draka NK Cables y otros (C-167/08, Rec. p. I-3477), apartado 20.

tanto, la jurisprudencia basada en tal Convenio puede ser invocada eficazmente en el marco de la presente cuestión prejudicial. Lo mismo ocurre con los diferentes informes explicativos elaborados sobre esta materia.¹¹

debe interpretarse remitiéndose a la génesis, objetivos y sistema del citado Reglamento.¹³

2. El régimen jurídico de la multa civil en Derecho alemán

41. En segundo lugar, señalaré que el artículo 1 del Reglamento n° 44/2001, en relación con el séptimo considerando de éste, que subraya la importancia de incluir en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento «lo esencial de las materias civil y mercantil», aboga en favor de una interpretación de esta materia que permita abarcar lo que constituye su núcleo en el sentir de los Estados europeos y de la opinión pública europea.¹² Por consiguiente, la «materia civil y mercantil» constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión, independiente de las calificaciones nacionales que cada Estado miembro haga de los procedimientos y actos judiciales que pueden ser objeto de reconocimiento y de ejecución, y

42. El órgano jurisdiccional remitente, Realchemie y el Gobierno alemán coinciden en afirmar que la finalidad de la multa civil prevista en el artículo 890 de la ZPO es la ejecución forzosa de un derecho de tolerancia o de abstención, conforme al Derecho alemán, declarada previamente mediante resolución judicial. Si el obligado a abstenerse o a tolerar incumple su obligación, tiene que ser compelido a cumplir la obligación inicial, lo cual se lleva a cabo mediante la sanción prevista en el artículo 890 de la ZPO. Tal sanción puede adoptar dos formas, a saber, la multa civil o la pena privativa de libertad. Asimismo, según dicho precepto, el juez puede optar por imponer directamente una pena privativa de libertad sin necesidad de haber impuesto antes una multa civil.

11 — Como el informe de Jenard, J., sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C 59, p. 54; texto en español en DO 1990, C 189, p. 122) (en lo sucesivo, «informe Jenard») y el informe de Schlosser, P., sobre el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia (DO 1979, C 59, p. 71; texto en español en DO 1990, C 189, p. 184) (en lo sucesivo, «informe Schlosser»). Se tendrá en cuenta asimismo el informe explicativo de Pocar, F., sobre el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO 2009, C 319, p. 1) (en lo sucesivo, «informe Pocar»), puesto que el Reglamento n° 44/2001 sirvió de base a este Convenio.

12 — Sentencia de 15 de febrero de 2007, Lechouritou y otros (C-292/05, Rec. p. I-1519), apartado 28.

43. Asimismo, a tenor del artículo 890 de la ZPO, la sanción se impone a instancia del

13 — A propósito del artículo 1 del Convenio de Bruselas, véanse las sentencias de 14 de octubre de 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541), apartado 3; de 16 de diciembre de 1980, Rüffer (814/79, Rec. p. 3807), apartado 7 y jurisprudencia citada, y de 21 de abril de 1993, Sonntag (C-172/91, Rec. p. I-1963), apartado 18. A propósito del Reglamento n° 44/2001, véanse las sentencias Draka NK Cables y otros, antes citada, apartado 19 y jurisprudencia mencionada, y de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch (C-533/07, Rec. p. I-3327), apartado 20 y jurisprudencia mencionada.

acreedor. Sólo puede imponerse una sanción si va precedida de un requerimiento que indique al deudor las consecuencias a las que se expone de no cumplir su obligación.¹⁴ Una vez incumplida la obligación, a instancia del acreedor y tras oír al deudor,¹⁵ el juez alemán puede imponer la sanción, que en el presente caso consiste en la imposición a Realchemie de una multa civil de 20.000 euros por incumplir la obligación dimanante de la resolución de base.

ejecutivo, el único que puede ser reconocido y ejecutado en el Estado requerido.¹⁷

3. Apreciación jurídica

a) Carácter inoperante del criterio de lo principal y de lo accesorio

44. Por consiguiente, dicha multa sólo pudo ser impuesta a instancia de Bayer. No obstante, la multa no se impone en su beneficio. La multa civil debe pagarse en la caja del tribunal en favor del Tesoro Público. Se recauda de oficio. El presidente del tribunal es el órgano encargado de la ejecución.¹⁶

46. Una de las peculiaridades de la situación controvertida en el litigio principal se debe al hecho de que el litigio en el que se inscribe la adopción de la resolución que impone la multa civil en Alemania se refiere a medidas provisionales.

45. Realchemie añade, sin que las demás partes interesadas hayan formulado observaciones al respecto, que la resolución que impone la sanción no constituye, como tal, un título ejecutivo. Arguye que tal resolución tiene tan sólo carácter meramente declarativo. Concluye que, solamente cuando la multa civil es objeto de un cálculo de las costas procesales, con mención del acreedor, el importe y los plazos señalados, estamos ante un título

47. Ante tales medidas, el Tribunal de Justicia ha afirmado que «las medidas provisionales o cautelares son adecuadas para salvaguardar derechos de naturaleza muy variada, su inclusión en el ámbito de aplicación del Convenio viene determinada no por su naturaleza propia sino por la naturaleza de los derechos cuya salvaguardia garantizan».¹⁸

14 — De los autos se desprende que la resolución de base contenía efectivamente tal requerimiento dirigido a Realchemie.

15 — Artículo 891 de la ZPO.

16 — Artículo 1, apartado 1, número 3, de la JBeitRO.

17 — De las observaciones escritas de Realchemie se desprende que el órgano encargado de la ejecución de la multa civil realizó efectivamente un cálculo de las costas el 23 de agosto de 2006.

18 — Sentencias de 27 de marzo de 1979, de Cavel (143/78, Rec. p. 1055), apartado 8; de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler (C-261/90, Rec. p. I-2149), apartado 32, y de 17 de noviembre de 1998, Van Uden (C-391/95, Rec. p. I-7091), apartado 33.

48. En el caso presente, la resolución que impone la multa civil fue dictada en el contexto de un litigio «principal» relativo a la adopción de medidas provisionales para tutelar, con carácter preventivo, un derecho de propiedad intelectual, derecho de naturaleza manifiestamente civil. Dado que la resolución que impone la multa civil no puede adoptarse sin una resolución de base, la primera es accesoria de la segunda y su existencia depende de ésta. El carácter civil de la resolución de base determina la de la resolución que impone la multa civil. Así pues, tal como propone el Gobierno alemán, para responder a la primera cuestión prejudicial, bastaría comprobar si la resolución de base puede ser reconocida y ejecutada en virtud del artículo 1 del Reglamento n° 44/2001. Como así sucede efectivamente, la resolución que impone la multa civil quedaría incluida también en la materia civil y mercantil.

49. Tal propuesta es atractiva por su simplicidad y eficacia. Con todo, debe rechazarse de inmediato pues la aplicación del criterio de lo accesorio choca con un elemento especialmente llamativo en el presente asunto. En efecto, la multa civil, como se ha señalado anteriormente, es una sanción según el Derecho alemán, pero no constituye su única forma, pues el juez alemán también puede imponer una pena privativa de libertad. Llevado al extremo, el razonamiento propuesto podría dar lugar a que se considerase que una pena privativa de libertad está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Reglamento n° 44/2001 cuando se impone en el contexto de un litigio principal relativo a medidas provisionales adoptadas para que cese la violación de un derecho de carácter civil. Dado

que tal supuesto queda evidentemente excluido, el Tribunal de Justicia debe adoptar otro criterio en el marco de su análisis.

b) Influencia de la multa civil en la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del litigio o en el objeto de éste

i) Directrices de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

50. Dado que el criterio específico deducido por el Tribunal de Justicia respecto de las medidas provisionales no tiene ninguna utilidad en el marco de la presente cuestión prejudicial, preciso es referirse a las directrices generales que dicho Tribunal ha establecido en el contexto de su jurisprudencia relativa al artículo 1 del Convenio de Bruselas.

51. Así pues, de esta jurisprudencia reiterada se desprende que el concepto de «materia civil y mercantil» debe interpretarse en el sentido de que «determinadas categorías de resoluciones judiciales deben ser consideradas como excluidas del ámbito de aplicación del Convenio, en razón de los elementos que

caracterizan la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del litigio o el objeto del mismo». ¹⁹ Estos dos criterios –naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes y objeto del litigio– han servido hasta ahora para marcar la frontera entre, por un lado, los litigios relativos a la materia civil y mercantil, dado que éstos estaban destinados a estructurar una relación jurídica de derecho privado, y, por otro, aquéllos incardinados en el ámbito de las relaciones de derecho público.

52. En relación con el primer criterio, el Tribunal de Justicia ha afirmado que es preciso «identificar la relación jurídica que existe entre las partes del litigio y analizar el fundamento y las modalidades de ejercicio de la acción entablada». ²⁰ De este modo, el Tribunal ha declarado que la relación jurídica entre las partes de un litigio era una relación de Derecho privado cuando enfrentaba a dos particulares y en la medida en que la parte que había entablado la acción había ejercitado así un cauce procesal del que disponía en virtud de la subrogación legal establecida en una norma de Derecho civil sin que esta acción se correspondiera con el ejercicio de poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables a las relaciones entre particulares. ²¹ Lo mismo se ha considerado de una acción dirigida no contra comportamientos o procedimientos

que constituyan una manifestación de prerrogativas de poder público por una de las partes en el litigio, sino contra actos realizados por particulares. ²²

53. Además, el mero hecho de que una de las partes del litigio sea un organismo de Derecho público no excluye automáticamente el litigio del ámbito de aplicación del Reglamento n° 44/2001. El litigio queda excluido únicamente cuando la autoridad pública, parte de un litigio surgido con un particular, actúa en ejercicio del poder público. ²³ En efecto, «la manifestación de prerrogativas de poder público por una de las partes en el litigio, en virtud de su ejercicio de poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables a las relaciones entre particulares, excluye tal litigio del concepto de materia civil y mercantil en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n° 44/2001». ²⁴

54. En cuanto al segundo criterio contemplado como tal, señalaré que el Tribunal de Justicia lo ha tratado mucho menos en su jurisprudencia. De manera completamente aislada, y en contradicción con su jurisprudencia anterior, este Tribunal afirmó, en una sentencia dictada en 1991, que «para determinar si

19 — Sentencias LTU, antes citada, apartado 4; de 14 de noviembre de 2002, Baten (C-271/00, Rec. p. I-10489), apartado 29; de 15 de mayo de 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Rec. p. I-4867), apartado 21, y Lechouritou y otros, antes citada, apartado 30.

20 — Sentencia de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C-265/02, Rec. p. I-1543), apartado 20 y jurisprudencia citada.

21 — *Ibidem*, apartado 21.

22 — Sentencia de 28 de abril de 2009, Apostolides (C-420/07, Rec. p. I-3571), apartado 45.

23 — Sentencias, antes citadas, LTU, apartado 4; Rüffer, apartado 8; Sonntag, apartado 20; Baten, apartado 30; Préservatrice foncière TIARD, apartado 22; Lechouritou y otros, apartado 31, y Apostolides, apartado 43.

24 — Sentencias, antes citadas, Lechouritou y otros, apartado 33 y jurisprudencia mencionada, y Apostolides, apartado 44. Para un análisis sistemático de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este particular, me remito a las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Lechouritou y otros, antes citada, y más concretamente al punto 37 y siguientes de dichas conclusiones.

un litigio está incluido en el ámbito de aplicación del [citado] Convenio, *únicamente* debe tenerse en cuenta el objeto de dicho litigio». ²⁵ Desde entonces no se ha reiterado esta solución y el Tribunal de Justicia se ha limitado a declarar posteriormente que «si, debido a su objeto, un litigio está excluido del ámbito de aplicación del Convenio, la existencia de una cuestión previa sobre la que deba pronunciarse el juez para resolver el litigio no puede justificar la aplicación del Convenio, cualquiera que sea el contenido de la cuestión». ²⁶ El Tribunal de Justicia reiteró ulteriormente su tesis básica haciendo referencia tanto a la relación jurídica entre las partes como al objeto del litigio. ²⁷

podía considerarse aisladamente y que las partes en el procedimiento de base y en el que recayó la multa civil son las mismas, tanto más por cuanto Bayer es la única que puede iniciar la instancia relativa a dicha multa. El Gobierno alemán, por su parte, consideró que el derecho invocado es el consistente en que se respete el derecho de propiedad intelectual de Bayer y, por tanto, su fuente no está en un mero acto de poder público. En el marco de la instancia que da lugar a la imposición de la multa civil, el Estado alemán no hace sino ayudar al acreedor a que se respete su derecho y la multa refuerza la orden de cese. Por ello, el Derecho sustantivo contemplado en la resolución de base debe determinar la naturaleza del litigio.

55. Así pues, es a la luz de los elementos anteriores como debe comprobarse si ha habido manifestación de alguna prerrogativa de poder público en la instancia que dio lugar a la adopción de la resolución que impone la multa civil, apreciando la naturaleza de la relación jurídica entre las partes y el objeto del litigio.

57. No puedo compartir este análisis.

ii) Aplicación en el presente asunto

56. La Comisión sostuvo esencialmente que la resolución que impone la multa civil no

58. La multa civil, tal como se regula y aplica en Derecho alemán, presenta tanto elementos de naturaleza civil, correspondientes al Derecho privado, como elementos de Derecho público. Esta naturaleza heterogénea exige ponderar cada uno de esos elementos para responder a la cuestión planteada.

59. Es verdad que la multa civil fue impuesta por incumplir Realchemie las obligaciones que le imponía la resolución de base. Ciertamente, el hecho de que Realchemie cumpla tales obligaciones va a contribuir a

25 — Sentencia de 25 de julio de 1991, Rich (C-190/89, Rec. p. I-3855), apartado 26. El subrayado es mío.

26 — Sentencia de 20 de enero de 1994, Owens Bank (C-129/92, Rec. p. I-117), apartado 34.

27 — Véase la jurisprudencia citada en la nota 19.

la protección provisional del derecho de propiedad intelectual de Bayer, que además es la única parte que puede instar al juez alemán la imposición de una multa civil.

principalmente carácter preventivo o represivo, alegando que si primara el carácter preventivo la multa civil quedaría incluida en la materia civil y mercantil.

60. No obstante, no cabe ignorar el hecho de que, habida cuenta de la función y del objetivo perseguido por la multa civil, de su auténtico beneficiario y de sus modalidades de recaudación, los elementos de Derecho público son determinantes y abogan por la exclusión de la multa civil de la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 del Reglamento n° 44/2001.

61. En cuanto a la función y al objetivo de la multa civil, en mi opinión no basta concluir que ésta persigue únicamente el objetivo de la tutela efectiva del derecho de Bayer reconocido en la resolución de base. La situación es manifiestamente más ambigua.

62. La multa civil es una medida coercitiva que, naturalmente, reviste carácter represivo. Las partes interesadas han debatido extensamente sobre si la multa civil tenía

63. A mi juicio, hay que distinguir dos fases: el carácter preventivo aflora en el período comprendido entre la adopción de la resolución de base –que contiene el requerimiento– y la incoación del procedimiento mediante el que se va a imponer la multa. Durante este lapso de tiempo, la parte perdedora, Realchemie, conoce perfectamente las consecuencias a las que se expone si no cumple las obligaciones impuestas en la resolución de base. La mera existencia del requerimiento puede bastar para disuadir al deudor de incumplir la orden dictada. En cambio, desde el momento en que el deudor incumple los términos de la resolución de base, es claro que la imposición de la multa civil reviste entonces un carácter esencialmente represivo. Por un lado, ni la función ni el objeto de la multa civil es reparar el perjuicio sufrido por Bayer o indemnizarla por la persistencia de la violación de su derecho de propiedad intelectual por parte de Realchemie, a pesar de las órdenes conminatorias de la resolución de base. Por otro, no se trata tanto del hecho de que Realchemie haya persistido en su supuesta²⁸ violación del derecho de Bayer lo que en tal caso se sanciona. Antes al contrario, el juez alemán, al imponer la multa civil, sanciona el incumplimiento de una orden dictada por las autoridades judiciales, en este caso la de cumplir las obligaciones contenidas en la resolución de base. Por tanto, el objeto de la instancia que ha dado lugar a la imposición de la multa civil es realmente la sanción, en sentido amplio,

28 — En efecto, no hay que perder de vista que la resolución de base es sólo una medida provisional, que resuelve por tanto con carácter preventivo una supuesta violación –no acreditada aún totalmente– de un derecho de propiedad intelectual por parte de Realchemie.

del incumplimiento culposo de una prohibición judicial. En consecuencia, ya no puede mantenerse que el criterio que debe primar es el del Derecho sustantivo de que se trata en la resolución de base, pues este criterio no incide en modo alguno en la imposición de la multa civil; lo único que cuenta es el hecho de que se ha producido un incumplimiento de una orden de hacer o de no hacer dictada por una autoridad judicial. Desaparece entonces el interés privado en favor del interés público consistente en el respeto de las resoluciones judiciales.

64. Por ello, considero que no se puede afirmar que la naturaleza de la relación jurídica entre las partes del litigio no se ha modificado en el marco del procedimiento que dio lugar a la imposición de la multa, en relación con el procedimiento principal mediante el que se adoptó la resolución de base. Ciertamente, Bayer es quien debe solicitar la imposición de una multa. Es verdad que esta sanción sólo puede imponerse cuando el interés de Bayer en que se cumpla la resolución de base coincide con el interés del Estado en que se ejecuten sus resoluciones judiciales. Según la legislación alemana, la parte vencedora en el litigio de base podrá de este modo aportar su contribución a la consecución de un interés público iniciando el procedimiento relativo a la multa, pero se trata únicamente de una facultad y el juez no puede actuar de oficio para imponer la multa civil. No obstante, dicha facultad no es otra cosa que la manifestación

del carácter profundamente mixto de la multa civil y no debe considerarse el elemento determinante.

65. En efecto, una vez solicitada la imposición de la multa civil, Bayer ya no tiene ningún papel que desempeñar en la instancia, que le es ajena totalmente. Aunque, en un primer momento, la instancia de base puso en contacto a Realchemie y a Bayer como partes del litigio, respecto a la instancia que da lugar a la imposición de la multa, el litigio ya sólo afecta a Realchemie y al juez, es decir, al sujeto que ha incumplido la resolución judicial y a la autoridad que la adoptó. El litigio se ha deslizado ostensiblemente de una relación de Derecho privado estricto —la resolución del litigio de base entre Realchemie y Bayer— a una relación que presenta sin duda elementos de Derecho público, a saber, la sanción del incumplimiento de una resolución judicial.

66. Este análisis se ve confirmado por el hecho de que Bayer no es el beneficiario de la multa civil, que debe ser ingresada en la caja del tribunal en favor del poder público. La recaudación de la multa civil corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales, sin intervención alguna de la parte que instó el procedimiento. La combinación de estos elementos demuestra que la ejecución de la multa civil sirve para ejercitar la potestad del Estado de reprimir las acciones o inacciones contrarias a las órdenes dictadas, y no el

derecho de Bayer a que se respete su derecho de propiedad intelectual.

otra parte perjudicada individualmente pertenecen al ámbito del Convenio».

67. Sin llegar a pretender que la multa civil sea plenamente asimilable a una resolución de carácter penal, considero que las indicaciones del informe Schlosser²⁹ para explicar la distinción entre Derecho civil y Derecho penal pueden ser de utilidad y arrojar luz acerca de la postura que debe adoptarse ante un caso tan ambiguo. En el punto 29 de dicho informe, se indica que «los procedimientos y las resoluciones penales de todo tipo quedaban excluidos del ámbito de aplicación del Convenio. Esto se refiere no sólo al procedimiento criminal *stricto sensu*: los demás procedimientos represivos aplicables en caso de violación de órdenes y prohibiciones de interés público tampoco pertenecen al Derecho civil. En algunos casos puede ser bastante difícil calificar las penas de carácter privado que existen, bajo diversas formas, en muchos sistemas jurídicos [...]. Como muchos sistemas jurídicos autorizan a los demandantes privados a intervenir también en un procedimiento público penal, no es posible utilizar como criterio de delimitación la naturaleza de la persona que ha entablado el procedimiento. El elemento determinante es saber si la sanción beneficia o no individualmente al demandante privado o a cualquier otra persona privada. Por esta razón, las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales laborales daneses y que condenan a que se pague una multa al demandante o a cualquier

68. Aplicado al presente caso, el informe Schlosser confirma mi planteamiento inicial. Nos hallamos efectivamente ante un procedimiento de carácter represivo, aplicable en caso de incumplimiento de una orden. El criterio de la persona que ha entablado el procedimiento debe considerarse secundario, pues el elemento fundamental es el que consiste en determinar a quién beneficia la sanción y si el pago de la multa se efectúa en beneficio del demandante, parte privada. En el caso de autos, el derecho de iniciativa corresponde a Bayer, pero no es dable afirmar que se beneficia de la sanción, ya que no se le abona la multa. En consecuencia, no se reúnen todos los requisitos para considerar que la multa civil está incluida en la materia civil y mercantil y, por tanto, en el ámbito de aplicación del Reglamento n° 44/2001.

c) Análisis comparado de la multa civil y de la multa coercitiva prevista en el artículo 49 del Reglamento n° 44/2001

69. Las partes interesadas discrepan también sobre la cuestión de si la multa civil puede considerarse una multa coercitiva conforme al artículo 49 del Reglamento n° 44/2001. El Gobierno alemán, en particular, considera que la analogía es perfectamente posible, ya que en Derecho alemán la multa coercitiva y

29 — Citado en la nota 11.

la multa civil apenas se distinguen, pues ambas deben abonarse en beneficio del Estado y el propio texto de dicho Reglamento no distingue en función de que la multa coercitiva se abone al Estado o a un particular.

70. Sin embargo, es preciso señalar que el artículo 49 del referido Reglamento no ha consagrado la concepción alemana de la multa coercitiva. Así lo indica, en cualquier caso, el punto 213 del informe Schlosser, según el cual la multa coercitiva consiste en que «el demandado es condenado a cumplir el acto de que se trate y, al mismo tiempo, a abonar una cantidad de dinero al demandante para el caso de incomparecencia de éste. [...] No obstante, el Convenio no regula la cuestión de si puede procederse a tal ejecución en el caso de una multa coercitiva impuesta por la inobservancia de una resolución judicial, no en favor de la parte que solicita la ejecución, sino en beneficio del Estado». Así pues, aun cuando el Tribunal de Justicia considerase que la multa civil es asimilable a una multa coercitiva —lo cual dudo—, ello no permitiría resolver la cuestión basándose únicamente en el artículo 49 del Reglamento n° 44/2001, puesto que, según el informe Schlosser, el legislador de la Unión no ha pretendido abarcar con este medio las situaciones en que una multa coercitiva o una medida similar se abona en beneficio del Estado en caso de inobservancia de una resolución judicial.

71. Además, el informe Pocar³⁰ precisa que el hecho de no incluir, entre las medidas del Reglamento n° 44/2001, las multas coercitivas abonadas al Estado por incumplimiento de una resolución judicial no se debe a que se ignore la existencia de tal mecanismo, sino, más bien, a la voluntad de los autores. Respecto del artículo 49 del citado Reglamento, dicho informe recuerda que «se ha señalado que esta disposición deja abierta la cuestión de si entran en su campo de aplicación las sanciones pecuniarias por desacato de resoluciones judiciales, cuyo importe no percibe el acreedor sino el Estado».³¹ Continúa precisando que, «durante los trabajos de revisión se señaló que sería útil aclarar el texto a este respecto; sin embargo, el Grupo *ad hoc* prefirió no incluir expresamente las multas que percibe el Estado, porque una resolución en favor del Estado puede tener carácter penal, de modo que introducir un cambio en esta disposición podría equivaler a introducir un aspecto penal en un Convenio cuya materia es civil y mercantil. Por tanto, sólo puede considerarse que la disposición se refiere al pago de multas coercitivas al Estado cuando éstas sean claramente de carácter civil y siempre que su ejecución sea solicitada por una parte privada en el procedimiento para el otorgamiento de la ejecución de la resolución, con independencia de que el pago haya de ser al Estado». Ahora bien, como he demostrado, el

30 — Citado en la nota 11.

31 — Punto 167 de dicho informe.

carácter civil de la multa, en el sentido del artículo 890 de la ZPO, no es en modo alguno evidente.

4. Observaciones finales

72. En relación con esta multa civil, señalaré asimismo que el objetivo de la multa coercitiva, en el sentido del Reglamento n° 44/2001 – que, por tanto, hay que distinguir de la concepción alemana– es incitar al demandado a que cese en la violación del derecho del demandante. Si bien la multa civil se impone por un importe fijo, la multa coercitiva consiste en el pago de una «cuantía de dinero por día de retraso con vistas a obligar al deudor a que cumpla sus obligaciones». ³² El deudor tiene la posibilidad de sustraerse al pago de la multa coercitiva, especialmente, cumpliendo sus obligaciones. En el marco de la multa civil, el comportamiento del deudor posterior a la imposición de aquélla no tiene ninguna incidencia; a partir del momento en que se impone, la multa civil debe pagarse, siendo irrelevante que el deudor cumpla finalmente sus obligaciones. Ello constituye un elemento crucial que, habida cuenta igualmente de las observaciones del informe Schlosser, debería convencernos de que no se puede responder a la cuestión planteada a la luz del artículo 49 del citado Reglamento.

73. En atención a las consideraciones anteriores, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que una resolución por la que el deudor de una obligación contenida en una resolución judicial previa es condenado, por incumplir tal obligación y a instancia de la otra parte del litigio, a ingresar en la caja del tribunal una multa, denominada «civil», con arreglo al artículo 890 de la ZPO, no está incluida en el concepto de «materia civil y mercantil» conforme al artículo 1 del Reglamento n° 44/2001.

74. Si el Tribunal de Justicia debiera considerarlo de otro modo, y a pesar de que el órgano jurisdiccional remitente le haya planteado únicamente la cuestión del alcance del artículo 1 del Reglamento n° 44/2001, considero necesario que aquél recuerde a éste que no basta con que una resolución esté incluida en la materia civil y mercantil para ser reconocida y ejecutada en el Estado requerido. Por el contrario, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar, además, que la resolución objeto del procedimiento de exequatur ha sido adoptada, en el Estado de origen, respetando el derecho de defensa, que la misma es efectivamente un título ejecutivo y que la parte que solicita su reconocimiento y ejecución en el Estado requerido es verdaderamente una «parte interesada», en el sentido del artículo 38 del citado Reglamento.

32 — Informe Jenard, antes mencionado (p. 54).

75. Sobre estos tres puntos, me limitaré a recordar los elementos de los autos a propósito de los cuales se debe llamar, en particular, la atención del órgano jurisdiccional remitente.

76. En lo que atañe al respeto del derecho de defensa, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que «todas las disposiciones del Convenio [...] expresan la intención de velar por que, en el marco de los objetivos del Convenio, los procedimientos que conducen a la adopción de las resoluciones judiciales se tramiten respetando los derechos de defensa». ³³ A este respecto, Realchemie afirma, en sus observaciones escritas, que la resolución de base fue dictada sin fase oral ni requerimiento previo. Por otra parte, asegura que sólo tuvo conocimiento de la resolución que impone la multa civil tras haber sido adoptada. No obstante, el artículo 891 de la ZPO, ³⁴ de acuerdo con lo indicado por el Gobierno alemán, exige oír previamente al deudor cuando el juez tenga intención, instado por el demandante, de imponer una multa civil en virtud del artículo 890 de la ZPO.

77. En cuanto al carácter ejecutorio de la resolución que impone la multa civil, Realchemie afirmó que ésta no es, como tal, un título ejecutivo, sino que únicamente el cálculo de

las costas reviste ese carácter, especialmente por el hecho de que se menciona la identidad del acreedor —la autoridad pública—, a diferencia de dicha resolución. Interrogado el Gobierno alemán en la vista acerca de este extremo, no pudo ilustrar al Tribunal de Justicia. Por tanto, hay que limitarse a recordar que el artículo 38 del Reglamento n° 44/2001 prevé, a este respecto, que únicamente las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias podrán ejecutarse en otro Estado miembro cuando se hubiere otorgado su ejecución en éste último, ³⁵ y dejar al tribunal remitente la apreciación del carácter ejecutorio de la resolución controvertida.

78. Por último, aun suponiendo que la resolución que impone la multa civil tenga efectivamente carácter ejecutorio en el Estado de origen, queda aún por resolver la cuestión de si Bayer puede solicitar su ejecución en el Estado requerido; en otros términos, si es una «parte interesada» en el sentido del artículo 38 del Reglamento n° 44/2001. Señalaré que la normativa alemana parece indicar claramente que el presidente del tribunal que adoptó dicha resolución es el único órgano encargado de la ejecución. De la lectura de los documentos obrantes en autos no se desprende de manera evidente que Bayer tenga

33 — Sentencia de 13 de julio de 1995, Hengst Import (C-474/93, Rec. p. I-2113), apartado 16 y jurisprudencia citada.

34 — Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.

35 — El informe Jenard indica que tal carácter ejecutorio es una «cualidad del documento cuya ejecución se solicita [que] debe existir, en cualquier caso, con arreglo al derecho del país de origen de la resolución judicial y [...] no hay razones para dar a una resolución extranjera derechos que no tiene en el país de origen» (p. 48). Véanse asimismo la sentencia de 29 de abril de 1999, Coursier (C-267/97, Rec. p. I-2543), apartado 23, y, citando al informe Jenard sobre este particular, la sentencia Apostolides, antes citada, apartado 66.

derecho en Alemania a instar la ejecución de la referida resolución en nombre de la autoridad judicial. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente deberá tener presente las indicaciones del informe Jenard según las cuales «la expresión “a instancia de la parte interesada” implica que el derecho de solicitar la ejecutoria pertenece a cualquier persona que pueda beneficiarse de la resolución judicial en el Estado de origen».³⁶

con las denominadas costas «efectivas», en virtud del artículo 14 de la Directiva 2004/48, en relación con el artículo 1019h de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa, mediante el que se lleva a cabo la transposición del artículo de la Directiva en el Derecho neerlandés. Dicho artículo 1019h prevé una condena en costas más elevada que la ordinaria en los asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.³⁷

79. Habida cuenta de las incertidumbres y ambigüedades de que adolecen los autos –que se explican por haber optado el órgano jurisdiccional remitente por centrar su cuestión en el artículo 1 del Reglamento n° 44/2001–, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para dar respuestas definitivas, pero deberá llamar la atención del órgano jurisdiccional remitente acerca de estos tres puntos en el supuesto de que debiera concluir, en contra de lo que propongo, que la resolución controvertida está realmente incluida en la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 de dicho Reglamento.

81. Mediante la segunda cuestión planteada al Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se dilucide si a las costas correspondientes a un procedimiento de exequátur entablado en los Países Bajos, en el que se solicita el reconocimiento y ejecución de seis resoluciones adoptadas en Alemania en el marco de un litigio relativo a la tutela de un derecho de propiedad intelectual, es aplicable el artículo 14 de la Directiva 2004/48, que obliga a los Estados miembros a garantizar que las costas procesales en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, en principio, a cargo de la parte vencida. Por tanto, se trata de determinar si tal procedimiento de exequátur está incluido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

80. En su adhesión a la casación ante el órgano jurisdiccional remitente, Bayer solicitó que se desestimara el recurso de casación de Realchemie y que se condenara a ésta a cargar

82. Mucho antes de la adopción de la Directiva 2004/48, la Comunidad había celebrado el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos

36 — Informe Jenard, antes citado (p. 49).

37 — Destacaré que en los autos no hay información sobre la redacción exacta de dicha disposición de Derecho neerlandés y, por tanto, sobre la diferencia existente entre la condena en costas ordinaria y la condena en costas regulada en el citado artículo 1019h.

de propiedad intelectual relacionados con el comercio,³⁸ cuyo artículo 41 dispone que «los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual [...] que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual». Con el objetivo de aumentar la eficacia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 45 de dicho Acuerdo establece el principio según el cual las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho de propiedad intelectual violado las costas procesales en sentido amplio.

propiedad intelectual [...] se aplique de manera efectiva en la Comunidad».⁴⁰ Al debilitar su contenido las disparidades entre los Estados miembros,⁴¹ esta Directiva tiene por objeto garantizar a los titulares, mediante la aproximación de las legislaciones en la materia, el respeto de los derechos de propiedad intelectual, estableciendo las medidas, procedimientos y recursos necesarios al efecto.⁴² Según el artículo 2 de dicha Directiva, «las medidas, procedimientos y recursos [...] se aplicarán [...] a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate». En el supuesto de que tales medidas, procedimientos y recursos sean necesarios para tutelar un derecho de propiedad intelectual, la citada Directiva establece que «los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora.»⁴³

83. La Directiva 2004/48, como recuerdan sus considerandos cuarto y quinto, se inscribe en la línea de las obligaciones internacionales de la Comunidad que acaban de mencionarse. Reconociendo la importancia de la protección de la propiedad intelectual para la promoción de la innovación y de la creación, así como para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad,³⁹ el legislador de la Unión declaró la necesidad de «garantizar que el Derecho sustantivo de

84. Dado que el objetivo del legislador de la Unión es proporcionar una mayor protección a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, cabe afirmar que, dado que el litigio entre Bayer y Realchemie en Alemania

38 — El cual constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1).

39 — Véanse los considerandos primero y segundo de la Directiva 2004/48.

40 — Tercer considerando de la Directiva 2004/48.

41 — Véanse los considerandos séptimo a noveno de la Directiva 2004/48.

42 — Artículo 1 de la Directiva 2004/48.

43 — Artículo 14 de la Directiva 2004/48.

tiene por objeto la protección de un derecho de propiedad intelectual, el procedimiento de exequátur iniciado en los Países Bajos a instancia de Bayer constituye una suerte de prolongación de dicho litigio y puede considerarse relativo, éste también, a la violación de un derecho de propiedad intelectual, en el sentido de la Directiva 2004/48, cuyo cese pretende Bayer mediante el reconocimiento del carácter ejecutorio de las resoluciones dictadas en Alemania. En consecuencia, estaríamos ante un procedimiento al que resulta aplicable dicha Directiva y por tanto su artículo 14.

derecho de que se trate, iniciada en el Estado miembro de origen.

85. Con todo y con ello, este enfoque no me convence por tres razones principales.

86. La primera de ellas es que, en mi opinión, no cabe afirmar que el objeto de un procedimiento de exequátur sea, propiamente dicho, la protección de un derecho sustantivo. Su objeto lo constituye, más bien, la comprobación de que se reúnen objetivamente los requisitos necesarios para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales de que se trate en el Estado requerido. Constituye una etapa previa a la fase de la ejecución, cuyo fin sí es efectivamente la protección del

87. La segunda razón es que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 está plenamente justificado por la naturaleza particular del contencioso relativo a los derechos de propiedad intelectual. La Comisión afirmó en sus observaciones escritas, fundadamente a mi juicio, que el objetivo del citado artículo 14 es que los titulares de derechos de propiedad intelectual no se vean disuadidos de ejercitar una acción judicial por el coste –potencialmente elevado– del procedimiento. La efectividad de los derechos de propiedad intelectual implica naturalmente su tutela judicial. Al establecer medidas, procedimientos y recursos necesarios al efecto y al sentar el principio de que las costas procesales deben correr a cargo, en principio, de la parte perdedora, la citada Directiva establece condiciones favorables para que los justiciables que puedan acogerse a las mismas entablen procedimientos judiciales. Por tanto, la razón de ser del referido artículo 14 reside en la peculiaridad de los procedimientos y medios de prueba en el ámbito de la propiedad intelectual, donde los gastos de investigación o de peritaje pueden ser muy elevados.⁴⁴ Ahora bien, el importe de

44 — Como recordó la Comisión en su exposición de motivos, véase la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual [COM(2003) 46 final], de 30 de enero de 2003 (p. 9).

los gastos efectuados en el marco de un procedimiento de exequátur no es comparable a los efectuados en el marco de un procedimiento que tiene por objeto la constatación de una violación de un derecho de propiedad intelectual y considero que no puede disuadir a una parte lesionada de iniciar tal procedimiento.⁴⁵ No es justificado reconocer ningún tipo de especificidad a los procedimientos de exequátur cuyo objeto son resoluciones dictadas en otro Estado miembro en relación con un derecho de propiedad intelectual.

88. En tercer lugar, esta interpretación se ve confirmada por el considerando 11 de la Directiva 2004/48, según el cual ésta «no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperación judicial, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Estas materias están reguladas con carácter general por instrumentos comunitarios, que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual.» Si dicha Directiva no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, considero por tanto que la misma no pretende, *a fortiori*, establecer una regla general para regular la condena

en costas en el marco de un procedimiento de exequátur.

89. El citado considerando 11 supone que la Directiva 2004/48 es aplicable sin perjuicio del Reglamento n° 44/2001. Según éste, tal examen debe limitarse a determinar si la resolución versa sobre materia civil y mercantil. Considerar que el artículo 14 de dicha Directiva exige una diferente tasación de las costas cuando se trata de reconocer y ejecutar una resolución relativa a la violación de un derecho de propiedad intelectual implica, de un modo u otro, un examen en cuanto al fondo de la resolución que excedería el mero control previsto en el artículo 1 del Reglamento n° 44/2001. El imperativo de simplificación y de celeridad del procedimiento de exequátur tal como se establece en dicho Reglamento⁴⁶ se vería igualmente comprometido, sin que ello esté especialmente justificado.

90. Por todo ello, propongo que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 sea interpretado en el sentido de que no es aplicable en el marco de un procedimiento de exequátur que tiene por objeto el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales relativas a la violación de un derecho de propiedad intelectual.

45 — Por otra parte, quisiera resaltar que en el asunto principal Realchemie fue condenada a cargar con las costas correspondientes al procedimiento de exequátur, aunque Bayer pretende una condena más elevada.

46 — Sentencia Draka NK Cables y otros, antes citada, apartados 26 y 30.

V. Conclusión

91. Por todo cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden del siguiente modo:

- «1) La resolución judicial por la que el deudor de una obligación contenida en una resolución judicial previa es condenado, por incumplir tal obligación y a instancia de la otra parte del litigio, a ingresar en la caja del tribunal una multa, denominada “civil”, con arreglo al artículo 890 de la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil alemana), no está incluida en el concepto de “materia civil y mercantil” conforme al artículo 1 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.

- 2) El artículo 14 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, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en el marco de un procedimiento de exequátur que tiene por objeto el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales relativas a la violación de un derecho de propiedad intelectual.»