



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 18 de enero de 2024*

«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de mercancías — Artículos 34 TFUE y 36 TFUE — Propiedad intelectual — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 13 — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 15 — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Comercialización en la Unión o en el Espacio Económico Europeo (EEE) — Consentimiento del titular de la marca — Lugar de primera comercialización de los productos por el titular o con su consentimiento — Carga de la prueba»

En el asunto C-367/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 1 de abril de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de junio de 2021, en el procedimiento entre

Hewlett Packard Development Company LP

y

Senetic S.A.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. M. Ilešić (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Décima, y los Sres. I. Jarukaitis y D. Gratsias, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Hewlett Packard Development Company LP, por el Sr. A. Jodkowski y la Sra. K. Zielińska-Piątkowska, adwokaci;
- en nombre de Senetic S.A., por el Sr. S. Dudzik y la Sra. E. Rumak, radcowie prawni;

* Lengua de procedimiento: polaco.

- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y S. L. Kalèda y por la Sra. B. Sasinowska, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), y el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y de los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE.
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Hewlett Packard Development Company LP, con domicilio social en los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, «Hewlett Packard»), y Senetic S.A., con domicilio social en Polonia, en relación con la comercialización por esta última de productos de equipamiento informático designados con marcas de la Unión de las que Hewlett Packard es titular.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento (CE) n.º 207/2009

- 3 El considerando 9 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), disponía lo siguiente:

«Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca [de la Unión] no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la [Unión] con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.»

- 4 El artículo 9 de este Reglamento, bajo la rúbrica «Derecho conferido por la marca [de la Unión]», establecía lo siguiente:

«1. La marca [de la Unión] confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca [de la Unión], para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[...]

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:

[...]

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

[...]».

5 El artículo 13 del referido Reglamento, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca [de la Unión]», dispone:

«1. El derecho conferido por la marca [de la Unión] no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la [Unión] bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

6 El Reglamento n.º 207/2009 fue derogado y sustituido, con efectos desde el 1 de octubre de 2017, por el Reglamento 2017/1001.

Reglamento 2017/1001

7 A tenor del considerando 17 del Reglamento 2017/1001:

«A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos conferidos por una marca con la necesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios comerciales de mercancías legítimas, el derecho del titular de una marca de la Unión debe extinguirse en caso de que, durante el procedimiento ulterior incoado ante el tribunal de marcas de la Unión que sea competente para dictar una resolución sobre el fondo de si se ha violado o no la marca de la Unión, el declarante o el titular de las mercancías puede probar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.»

8 El considerando 22 de dicho Reglamento enuncia:

«Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca de la Unión no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.»

9 El artículo 9 del referido Reglamento, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», dispone:

«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

[...]

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

[...]

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

[...]».

10 El artículo 15 del referido Reglamento, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión», dispone:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

Directiva 2004/48/CE

11 A tenor del artículo 1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16), titulado «Objeto»:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término “derechos de propiedad intelectual” incluirá los derechos de propiedad industrial.»

- 12 El artículo 2 de esta Directiva, bajo la rúbrica «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 1:
- «Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación [de la Unión] 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 [de la Unión] o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»
- 13 El capítulo II de dicha Directiva, titulado «Medidas, procedimientos y recursos», incluye, en particular, su artículo 3, titulado «Obligación general», que dispone en su apartado 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.»
- 14 El artículo 6 de la referida Directiva, titulado «Pruebas», establece en su apartado 1 lo siguiente:
- «Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al fundamentar tales alegaciones, qué otras pruebas se encuentran bajo control de la parte contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales. A efectos del presente apartado, los Estados miembros podrán disponer que las autoridades judiciales competentes consideren que una muestra razonable de un número considerable de ejemplares de una obra o cualquier otro objeto protegido constituye una prueba razonable.»

Derecho polaco

- 15 El artículo 325 de la ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil), de 17 de noviembre de 1964, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Civil»), tiene el siguiente tenor:
- «El fallo de la sentencia debe contener el nombre del tribunal, los nombres de los jueces, del secretario y del Ministerio Fiscal, en caso de que este haya intervenido en el asunto, la fecha y el lugar de la vista y del pronunciamiento de la sentencia, los nombres de las partes y el objeto del asunto, así como la decisión del tribunal sobre las pretensiones de las partes.»
- 16 El artículo 758 del Código de Procedimiento Civil dispone:
- «Los [sądy rejonowe [(tribunales de distrito, Polonia)] y los agentes judiciales adscritos a ellos serán competentes en materia de ejecución forzosa.»
- 17 A tenor del artículo 767 de dicho Código:
- «1. Salvo cuando la ley disponga lo contrario, los actos de los agentes judiciales podrán recurrirse ante el sąd rejonowy [(tribunal de distrito)]. Asimismo, podrá interponerse recurso en caso de omisión de un acto por parte de un agente judicial. El recurso será examinado por el tribunal de la jurisdicción en la que se encuentre la oficina del agente judicial.

2. Están legitimadas para recurrir cualquiera de las partes o cualquier otra persona cuyos derechos hayan sido vulnerados o se hayan visto amenazados por el acto o la omisión del agente judicial.

[...]»

18 El artículo 840 del citado Código dispone lo siguiente en su apartado 1:

«El deudor podrá solicitar mediante recurso la anulación total o parcial o la limitación del efecto ejecutivo del título ejecutivo cuando:

1. niegue los hechos que hayan justificado la inserción de la apostilla ejecutiva, en particular cuando niegue la existencia de la obligación declarada mediante un título ejecutivo simple distinto de una resolución judicial o cuando niegue la transmisión de una obligación pese a la existencia de un documento oficial que lo acredite;
2. tras la emisión de un título ejecutivo simple, se haya producido un hecho que haya dado lugar a la extinción de la obligación o a la imposibilidad de ejecutarla; si el título es una resolución judicial, el deudor también podrá fundamentar su recurso en hechos acaecidos después de la terminación de los debates, en la excepción de ejecución de la prestación, cuando la invocación de dicha excepción en el asunto de que se trate fuera inadmisibile *ex lege*, así como en la excepción de compensación.

[...]»

19 El artículo 843 de ese mismo Código dispone lo siguiente en su apartado 3:

«En el escrito de recurso, el recurrente deberá exponer todas las objeciones que puedan formularse en esta fase, so pena de perder el derecho a alegarlas en fases posteriores del procedimiento.»

20 El artículo 1050 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

«1. Cuando el deudor esté obligado a efectuar un acto que no pueda ser llevado a cabo por otra persona y cuya realización dependa exclusivamente de su voluntad, el tribunal en cuya jurisdicción deba efectuarse el acto, a solicitud del acreedor y después de haber oído a las partes, fijará un plazo al deudor para que lo lleve a cabo, so pena de multa en caso de no hacerlo en el plazo establecido.

[...]

3. Si el plazo concedido al deudor para realizar un acto expira sin que este lo haya llevado a cabo, el tribunal, a solicitud del acreedor, impondrá al deudor una multa y al mismo tiempo fijará un nuevo plazo para que se realice el acto, so pena de una multa superior.»

21 El artículo 1051 de dicho Código está redactado en los siguientes términos en su apartado 1:

«Cuando el deudor esté sujeto a una obligación de no hacer o de no obstaculizar los actos del acreedor, el tribunal en cuya jurisdicción el deudor haya incumplido su obligación, a solicitud del acreedor, lo condenará a pagar una multa, después de haber oído a las partes y de haber constatado que el deudor ha incumplido su obligación. El tribunal procederá del mismo modo si el acreedor vuelve a solicitarlo.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

- 22 Hewlett Packard es titular de los derechos exclusivos sobre las marcas denominativa y figurativa de la Unión HP, registradas respectivamente con los números 000052449 y 008579021.
- 23 Comercializa productos de equipamiento informático designados con tales marcas a través de representantes autorizados que se comprometen a no venderlos, salvo a los usuarios finales, a personas que no pertenezcan a su red de distribución. Además, dichos representantes autorizados están obligados a adquirir esos productos exclusivamente a otros representantes autorizados o a la propia Hewlett Packard.
- 24 Cada ejemplar de esos productos está provisto de un número de serie que permite identificarlo. Hewlett Packard dispone de una herramienta informática que incluye, entre otras cosas, una base de datos en la que figuran todos los ejemplares de un producto, así como el mercado al que van destinados. En cambio, dichos ejemplares no son sometidos a ningún sistema de marcado que permita, por sí solo, determinar si un ejemplar está o no destinado al mercado del Espacio Económico Europeo (EEE).
- 25 Senetic ejerce una actividad de distribución de material informático. Introdujo en Polonia productos designados con las marcas de la Unión de las que Hewlett Packard es titular. Compró dichos productos a vendedores, establecidos en el territorio del EEE, distintos de los distribuidores oficiales de los productos de Hewlett Packard, tras haber recibido de estos vendedores la garantía de que la comercialización de tales productos en el EEE no vulneraba los derechos exclusivos de esta sociedad. Además, Senetic solicitó, en vano, a los representantes autorizados de Hewlett Packard que le confirmaran que esos productos podían comercializarse en el EEE sin vulnerar los derechos exclusivos de esta.
- 26 Hewlett Packard ejercitó ante los órganos jurisdiccionales polacos una acción dirigida a que cesara la violación de los derechos que le confieren las marcas de la Unión de las que es titular, prohibiendo a Senetic, con carácter general, importar, exportar, publicitar y almacenar para los fines mencionados los productos de equipamiento informático designados con dichas marcas que no hubieran sido comercializados anteriormente en el EEE por ella misma o con su consentimiento. Además, Hewlett Packard solicitó que se ordenara a Senetic retirar esos productos del mercado.
- 27 En su defensa, Senetic invoca el agotamiento de los derechos conferidos por las marcas de la Unión de que se trata, alegando que los productos en cuestión fueron comercializados anteriormente en el EEE por Hewlett Packard o con el consentimiento de esta.
- 28 El Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), órgano jurisdiccional remitente, señala que, a falta de un sistema de marcado de los productos de Hewlett Packard, resulta en la práctica muy difícil para un distribuidor independiente identificar el mercado de destino de cada uno de los productos designados por las marcas de la Unión de que se trata y, con mayor razón, aportar la prueba de que dichos productos han sido comercializados en el EEE por el titular de las referidas marcas o con su consentimiento.
- 29 Según dicho órgano jurisdiccional, Senetic podría dirigirse en teoría a sus proveedores para obtener información acerca de la identidad de los operadores que intervinieron en las fases anteriores de la cadena de distribución. Sin embargo, como reconoció el Tribunal de Justicia en

su sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), dado que los proveedores suelen ser reticentes a divulgar sus fuentes de suministro, es poco probable que Senetic consiguiera obtener este tipo de información.

- 30 Pues bien, en primer lugar, los órganos jurisdiccionales polacos tienen como práctica incluir en el fallo de sus resoluciones estimatorias de acciones por violación de una marca de la Unión una referencia a los «productos que no han sido comercializados previamente en el [EEE] por la parte demandante (titular de la marca de la Unión) o con su consentimiento». El órgano jurisdiccional remitente aduce que esta formulación no permite, en la fase del procedimiento de ejecución forzosa, identificar los productos a los que se refiere dicho procedimiento y diferenciarlos de los productos comprendidos en la excepción relativa al agotamiento del derecho conferido por la marca en cuestión. Así pues, en realidad, la parte dispositiva de dichas decisiones no impone a las partes a las que van dirigidas una obligación distinta de la que ya se deriva de las disposiciones de la ley.
- 31 El órgano jurisdiccional remitente sostiene que, debido a esta práctica judicial, la parte demandada en una acción por violación de marca no se halla en condiciones de cumplir voluntariamente una resolución por la que se declare la violación del derecho de marca y se expone al riesgo de que se le impongan las sanciones previstas en los artículos 1050 y 1051 del Código de Procedimiento Civil. Añade que esta práctica conduce, en la mayoría de los casos, a la incautación de todos los productos, incluidos aquellos que circulan sin vulnerar en modo alguno el derecho conferido por una marca de la Unión.
- 32 Asimismo, arguye que, como resulta, en particular, de los artículos 767, 840 y 843 del Código de Procedimiento Civil, en el marco de los procedimientos de medidas cautelares y de ejecución forzosa, la parte demandada en una acción por violación de marca encuentra diversos obstáculos jurídicos para poder oponerse, con éxito, a las medidas ordenadas en ese contexto y solo dispone de garantías procesales limitadas.
- 33 En primer término, señala que, en virtud del artículo 767 de dicho Código, tal como lo interpretan los órganos jurisdiccionales polacos, un recurso contra un acto de un agente judicial solo es posible cuando el agente judicial no ha respetado las normas procesales que regulan el procedimiento de ejecución forzosa. Así pues, a su juicio, tal recurso no permitiría determinar si un producto designado con una marca de la Unión ha sido comercializado en el EEE por el titular de dicha marca o con su consentimiento.
- 34 En segundo término, indica que la parte demandada en una acción por violación de marca no dispone de la facultad de interponer, sobre la base del artículo 840 del Código de Procedimiento Civil, un recurso de oposición, dado que este tipo de recurso no sirve para aclarar el contenido de la resolución judicial que constituye el título ejecutivo.
- 35 En tercer término, observa que, según una opinión dominante en la doctrina polaca, el órgano jurisdiccional competente para la ejecución forzosa puede ciertamente oír a las partes, pero, sobre la base del artículo 1051 del Código de Procedimiento Civil, solo puede determinar si la parte demandada en la acción por violación de la marca ha actuado conforme al contenido del título ejecutivo a la luz de los elementos resultantes de la audiencia de las partes, sin poder practicar la prueba.

- 36 En cuarto término, afirma que, en virtud del artículo 843, apartado 3, del Código de Procedimiento Civil, cuando el deudor interpone un recurso en el marco del procedimiento de ejecución, debe exponer todas las objeciones que pueda formular, so pena de perder el derecho a alegarlas en fases posteriores del procedimiento.
- 37 Por consiguiente, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, existe un riesgo de que la tutela judicial efectiva en el ámbito de la libre circulación de mercancías se vea restringida como consecuencia de esta práctica judicial polaca relativa a la formulación del fallo de las resoluciones por las que se declara la violación de una marca.
- 38 En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional señala que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la protección de los derechos exclusivos en materia de propiedad intelectual no tiene carácter absoluto. Observa que, por un lado, dicha protección se limita a la situación en la que el uso de una marca por una persona distinta de su titular menoscaba las funciones de la marca y, por otro lado, el ejercicio de los derechos exclusivos está supeditado a la búsqueda de un equilibrio entre esos derechos y la protección de las libertades del mercado interior, entre las que figura, en particular, la libre circulación de mercancías.
- 39 Así pues, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la posibilidad de aplicar, en las circunstancias fácticas del litigio del que conoce, la inversión de la carga de la prueba realizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de abril de 2003, *Van Doren + Q* (C-244/00, EU:C:2003:204), o incluso de excluir la facultad del titular de la marca de invocar la protección conferida por los artículos 9 y 102 del Reglamento n.º 207/2009, actualmente artículos 9 y 130 del Reglamento 2017/1001, respectivamente.
- 40 En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento [2017/1001], y con el artículo 19 [TUE], apartado 1, [párrafo segundo], en el sentido de que se opone a la práctica de los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros consistente en que estos:
- ante una solicitud del titular de una marca de la Unión de que se prohíban la importación, la exportación o la publicidad de productos que lleven la marca de la Unión o de que se ordene su retirada del mercado,
 - al resolver en un procedimiento de medidas cautelares sobre el embargo de productos que llevan una marca de la Unión,
- se remiten, en sus sentencias, a los “productos que no han sido comercializados en el [EEE] por el titular de la marca o con su consentimiento”, dejando de este modo a la autoridad de ejecución, a la vista del tenor general de la sentencia, la tarea de determinar qué productos que llevan la marca de la Unión son objeto de las órdenes y de las prohibiciones que se hayan dictado (es decir, determinar qué productos no han sido comercializados en el [EEE] por el titular o con su consentimiento), autoridad que, para realizar estas determinaciones, se basa en las declaraciones del titular de la marca o en los instrumentos (incluidas las herramientas informáticas y las bases de datos) facilitados por dicho titular, quedando excluido o limitado, en razón de la naturaleza de los recursos legales de que dispone el demandado en el

procedimiento de medidas cautelares y de ejecución, que puedan impugnarse ante un órgano jurisdiccional, en un procedimiento sobre el fondo, dichas determinaciones realizadas por la autoridad de ejecución?

- 2) ¿Deben interpretarse las disposiciones de los artículos 34 [TFUE], 35 [TFUE] y 36 [TFUE] en el sentido de que excluyen la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria (actualmente marca de la Unión) invoque la protección prevista en los artículos 9 y 102 del Reglamento [n.º 207/2009] (actualmente artículos 9 y 130 del Reglamento [2017/1001]), cuando:
- el titular de la marca comunitaria (marca de la Unión) efectúe, tanto en el [EEE] como fuera de él, la distribución de productos que llevan dicha marca mediante distribuidores oficiales que pueden vender los productos que llevan la marca a personas, que no sean los destinatarios finales de tales productos, que pertenezcan necesariamente a la red oficial de distribución, estando al mismo tiempo los distribuidores oficiales obligados a adquirir los productos con carácter exclusivo a otros distribuidores oficiales o al titular de la marca;
 - los productos que llevan la marca no dispongan de ninguna identificación ni de otras características distintivas que permitan determinar el lugar de su introducción en el mercado por el titular de la marca o con su consentimiento;
 - la demandada haya adquirido los productos que llevan la marca en el territorio del [EEE];
 - la demandada haya obtenido declaraciones de los vendedores de los productos que llevan la marca de que los productos pueden comercializarse legalmente en el territorio del [EEE];
 - el titular de la marca de la Unión no facilite ninguna herramienta informática (ni de otro tipo) ni utilice un sistema de identificación que permitan al potencial adquirente del producto que lleva la marca verificar autónomamente la legalidad de la comercialización de dichos productos en el territorio del [EEE] antes de su adquisición y se niegue a realizar tal verificación a instancia del adquirente?»

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

- 41 Por decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de 2021, se suspendió el procedimiento en el presente asunto hasta que se dictara la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).
- 42 A raíz de una decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 2022, la Secretaría del Tribunal de Justicia notificó dicha sentencia al órgano jurisdiccional remitente, preguntándole si, a la vista de esta, deseaba mantener la petición de decisión prejudicial, en particular en lo que respecta a la primera cuestión planteada. En la citada sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 36 TFUE, segunda frase, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 2004/48, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica judicial según la cual el fallo de la resolución estimatoria de una acción por violación de una marca de la Unión está redactado en términos que, debido a su carácter general, dejan a la autoridad competente para la ejecución forzosa de esa resolución la tarea de determinar cuáles son los productos a los que se aplica dicha resolución, siempre que, en el marco del

procedimiento de ejecución forzosa, se permita a la parte demandada impugnar la determinación de los productos a los que se refiere dicho procedimiento y que un órgano jurisdiccional pueda examinar y decidir, ajustándose a lo dispuesto en la Directiva 2004/48, qué productos han sido efectivamente comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

- 43 Mediante escrito de 3 de febrero de 2023, recibido ese mismo día en la Secretaría del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente informó al Tribunal de Justicia de que retiraba su primera cuestión prejudicial, pero mantenía la segunda.

Sobre la cuestión prejudicial

- 44 Con carácter preliminar, procede recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Impexco y PI Pharma, C-253/20 y C-254/20, EU:C:2022:894, apartado 40 y jurisprudencia citada).
- 45 En el caso de autos, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE para saber si estas disposiciones se oponen a que el titular de una marca de la Unión pueda invocar la protección conferida por el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, o por el artículo 9 del Reglamento 2017/1001, en determinadas circunstancias que enumera.
- 46 A este respecto, procede señalar, no obstante, que el artículo 13 del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 15 del Reglamento 2017/1001 regulan de manera completa el agotamiento del derecho conferido por la marca en relación con los productos comercializados, respectivamente, en la Unión o en el EEE.
- 47 Por otra parte, como se desprende del apartado 39 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, más concretamente, si, en circunstancias como las del litigio principal, la carga de la prueba del agotamiento de los derechos conferidos por las marcas de la Unión de que se trata puede recaer exclusivamente sobre la parte demandada en la acción por violación de marca.
- 48 En estas circunstancias, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por una marca de la Unión recaiga exclusivamente sobre la parte demandada en la acción por violación de marca cuando los productos designados con dicha marca, que no lleven ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados y que sean distribuidos a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de esa red o a usuarios finales, hayan sido adquiridos por esa parte demandada en la

Unión o en el EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito, y el titular de dicha marca se niegue a efectuar por sí mismo esta verificación a instancia del adquirente.

- 49 El artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, actualmente artículo 9 del Reglamento 2017/1001, confiere al titular de la marca de la Unión un derecho exclusivo que le faculta para prohibir a cualquier tercero, en particular, importar productos designados con su marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o almacenarlos con dicho fin sin su consentimiento (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 37 y jurisprudencia citada).
- 50 El artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, actualmente artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, establece una excepción a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en la Unión o en el EEE bajo esa marca por el propio titular o con su consentimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 38 y jurisprudencia citada). Esta disposición tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección del derecho conferido por dicha marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en la Unión o en el EEE, por otra (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 40 y jurisprudencia citada).
- 51 Para garantizar un justo equilibrio entre esos intereses fundamentales, la posibilidad de invocar el agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión, como excepción a este derecho, se halla sujeta a varias limitaciones (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 41).
- 52 En particular, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 consagran el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión únicamente para los productos comercializados, respectivamente, en el mercado de la Unión o en el del EEE por el titular o con su consentimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 42 y jurisprudencia citada).
- 53 De ello se deduce que la comercialización de los productos designados con dicha marca fuera de la Unión o fuera del EEE no agota el derecho del titular a oponerse, en particular, a la importación y a la comercialización en la Unión o en el EEE de esos productos sin su consentimiento, permitiendo así a este controlar la primera comercialización en la Unión o en el EEE de los productos designados con esa marca (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 54 Así, el derecho conferido por la misma marca solo se agota para los ejemplares de un producto dado que hayan sido comercializados en el territorio de la Unión o del EEE con el consentimiento del titular. A este respecto, no es suficiente que el titular de la marca ya haya comercializado, en la Unión o en el EEE, otros ejemplares del mismo producto o de productos similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 45 y jurisprudencia citada).

- 55 Por lo que respecta a la cuestión de en qué parte recae la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión, procede señalar, por un lado, que esta cuestión no se rige ni por el artículo 13 del Reglamento n.º 207/2009 ni por el artículo 15 del Reglamento 2017/1001 ni por ninguna otra disposición de estos dos Reglamentos.
- 56 Por otro lado, si bien los aspectos procesales del respeto de los derechos de propiedad intelectual, incluido el derecho exclusivo previsto en el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, actualmente artículo 9 del Reglamento 2017/1001, se rigen, en principio, por el Derecho nacional, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2004/48, la cual, como se desprende, en particular, de sus artículos 1 a 3, se refiere a las medidas, los procedimientos y los recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 56), es preciso señalar que esta Directiva, en particular sus artículos 6 y 7, comprendidos en su capítulo II, sección 2, titulada «Pruebas», no regula la cuestión de la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por la marca.
- 57 No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que un operador que almacene productos comercializados en el EEE con una marca de la Unión por el titular de esa marca o con su consentimiento tiene derechos que emanan de la libre circulación de mercancías, garantizada por los artículos 34 TFUE y 36 TFUE y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 69 y jurisprudencia citada).
- 58 A este respecto, si bien el Tribunal de Justicia ha declarado que, en principio, es compatible con el Derecho de la Unión una norma de Derecho nacional de un Estado miembro en virtud de la cual el agotamiento del derecho conferido por una marca constituye un motivo de defensa, de modo que la carga de la prueba incumbe a la parte demandada que invoca este motivo, también ha precisado que las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías pueden requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q C-244/00, EU:C:2003:204, apartados 35 a 37).
- 59 Así, las modalidades nacionales de administración y de apreciación de la prueba del agotamiento del derecho conferido por una marca deben respetar las exigencias que se derivan del principio de libre circulación de mercancías y, por tanto, deben modificarse cuando puedan permitir que el titular de dicha marca compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precios existentes entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, apartado 50 y jurisprudencia citada).
- 60 Por consiguiente, cuando la parte demandada en la acción por violación de marca consigue demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si ella misma tuviera que soportar la carga de probar la comercialización de los productos en la Unión, o en el EEE, por el titular de la marca o con su consentimiento, incumbe al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto llevar a cabo una adaptación del reparto de la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, apartado 39).

- 61 En el presente litigio, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el titular de las marcas de la Unión de que se trata explota un sistema de distribución selectiva en el que en los productos designados con esas marcas no figura ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados, que el titular se niega a comunicar esta información a los terceros y que los proveedores de la parte demandada no están dispuestos a revelar sus propias fuentes de abastecimiento.
- 62 A este respecto, procede señalar que, en un sistema de distribución de este tipo, el proveedor se compromete generalmente a vender los bienes o servicios objeto del contrato, directa o indirectamente, solo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios definidos, mientras que estos distribuidores se comprometen a no vender dichos bienes o servicios a distribuidores no oficiales en el territorio delimitado por el proveedor para el funcionamiento de ese sistema de distribución.
- 63 En tales circunstancias, hacer recaer en la parte demandada en la acción por violación de marca la carga de la prueba del lugar en el que los productos designados con la marca que ella comercializa fueron comercializados por primera vez por el titular de esa marca, o con su consentimiento, podría permitir al titular de la marca contrarrestar las importaciones paralelas de los productos designados con la referida marca, aun cuando la restricción a la libre circulación de mercancías resultante no estuviera justificada por la protección del derecho conferido por dicha marca.
- 64 En efecto, la parte demandada en la acción por violación de marca tendría dificultades considerables para aportar dicha prueba, debido a la reticencia comprensible de sus proveedores a revelar su fuente de abastecimiento en la red de distribución del titular de las marcas de la Unión afectadas.
- 65 Además, aun cuando la parte demandada en la acción por violación de marca logre demostrar que los productos designados con las marcas de la Unión de que se trate proceden de la red de distribución selectiva del titular de esas marcas en la Unión o en el EEE, el titular de las marcas podría impedir cualquier posibilidad futura de suministro al miembro de su red de distribución que ha incumplido sus obligaciones contractuales (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, apartado 40).
- 66 Por lo tanto, en circunstancias como las descritas en el apartado 61 de la presente sentencia, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional que conozca del asunto llevar a cabo una adaptación del reparto de la carga de la prueba del agotamiento de los derechos conferidos por las marcas de la Unión de que se trate haciendo recaer sobre su titular la carga de probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los ejemplares de los productos en cuestión fuera del territorio de la Unión o del territorio del EEE. Si se acredita este extremo, corresponderá a la parte demandada en la acción por violación de marca demostrar que esos mismos ejemplares fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, apartado 41 y jurisprudencia citada).
- 67 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con los artículos 34 TFUE y 36 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por una marca de la Unión recaiga exclusivamente sobre la parte demandada en la acción por violación de marca cuando los productos designados con dicha marca, que no lleven ningún

marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados y que sean distribuidos a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de esa red o a usuarios finales, hayan sido adquiridos por esa parte demandada en la Unión o en el EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito, y el titular de dicha marca se niegue a efectuar por sí mismo esta comprobación a instancia del adquirente.

Costas

- 68 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este 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 (Sala Décima) declara:

El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, en relación con los artículos 34 TFUE y 36 TFUE,

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a que la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por una marca de la Unión recaiga exclusivamente sobre la parte demandada en la acción por violación de marca cuando los productos designados con dicha marca, que no lleven ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados y que sean distribuidos a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de esa red o a usuarios finales, hayan sido adquiridos por esa parte demandada en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito, y el titular de dicha marca se niegue a efectuar por sí mismo esta comprobación a instancia del adquirente.

Firmas