



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 16 de julio de 2015*

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n° 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales — Motivos de denegación — Violación del orden público del Estado requerido — Resolución procedente de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro contraria al Derecho de la Unión en materia de marcas — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Costas procesales»

En el asunto C-681/13,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 20 de diciembre de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de diciembre de 2013, en el procedimiento entre

Diageo Brands BV

y

Simiramida-04 EOOD,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y E. Levits, la Sra. M. Berger (Ponente) y el Sr. F. Biltgen, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de diciembre de 2014;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Diageo Brands BV, por los Sres. F. Vermeulen, C. Gielen y A. Verschuur, advocaten;
- en nombre de Simiramida-04 EOOD, por la Sra. S. Todorova Zhelyazkova, advokat, y los Sres. M. Gerritsen y A. Gieske, advocaten;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno letón, por el Sr. I. Kalniņš y la Sra. I. Nesterova, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

— en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y el Sr. G. Wils, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de marzo de 2015;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 34, punto 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 (DO 2001, L 12, p. 1), y del 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 (DO L 157, p. 45).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Diageo Brands BV (en lo sucesivo, «Diageo Brands») y Simiramida-04 EOOD (en lo sucesivo, «Simiramida») en relación con una petición de indemnización formulada por ésta por el daño que supuestamente le causó un embargo, efectuado a instancia de Diageo Brands, sobre determinadas mercancías que iban destinadas a ella.

Marco jurídico

Reglamento n° 44/2001

- 3 A tenor del considerando 16 del Reglamento n° 44/2001, «la confianza recíproca en la justicia dentro de la [Unión Europea] legitima 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».
- 4 El capítulo III del Reglamento n° 44/2001, bajo el tenor «Reconocimiento y ejecución», se subdivide en tres secciones. La sección 1, ella misma titulada «Reconocimiento», incluye, en particular, los artículos 33, 34 y 36 de dicho Reglamento.
- 5 El artículo 33, apartado 1, del Reglamento n° 44/2001 tiene el siguiente tenor:

«Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.»
- 6 Según el artículo 34 de dicho Reglamento:

«Las decisiones no se reconocerán:

1) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido,

[...]»
- 7 El artículo 36 de dicho Reglamento establece:

«La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.»

Directiva 89/104/CEE

8 La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 89/104»), fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada) (DO L 299, p. 25). Sin embargo, habida cuenta de la fecha en que acaecieron los hechos, la Directiva 89/104 continúa siendo aplicable al litigio principal.

9 El artículo 5 de esta Directiva disponía:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

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

[...]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

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

c) importar productos o exportarlos con el signo;

[...]»

10 El artículo 7 de la Directiva 89/104, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía en su apartado 1:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en una Parte Contratante [del Espacio Económico Europeo] con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»

Directiva 2004/48

11 El considerando 10 de la Directiva 2004/48 indica que su objetivo es aproximar las legislaciones de los Estados miembros «para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior».

12 El considerando 22 de la misma Directiva precisa que, entre las medidas que deben ofrecer los Estados miembros, «también es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo [al mismo tiempo que ... se proporcionan] las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada».

- 13 A tenor de su artículo 1, la Directiva 2004/48 se refiere a «las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual» y se precisa que, según esa misma disposición, el término «derechos de propiedad intelectual» incluirá los «derechos de propiedad industrial».
- 14 El artículo 2, apartado 1, de esa Directiva indica que las medidas, procedimientos y recursos que establece 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».
- 15 De conformidad con el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que los Estados miembros están obligados a adoptar serán «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».
- 16 En esta perspectiva, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/48 obliga a los Estados miembros a garantizar que las autoridades judiciales competentes puedan, en ciertas condiciones, «dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción». La misma disposición precisa que dichas medidas podrán incluir «la incautación efectiva de las mercancías litigiosas». Según el artículo 9, apartado 1, letra b), de esta Directiva, los Estados miembros están obligados a garantizar que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan «ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual». Los artículos 7, apartado 4, y 9, apartado 7, de dicha Directiva establecen que, «en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual», las autoridades judiciales estarán facultadas «para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas».
- 17 Por lo que respecta a las costas procesales, el artículo 14 de la misma Directiva dispone:
- «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.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

- 18 Diageo Brands, cuya sede se ubica en Ámsterdam (Países Bajos), es titular de la marca «Johnny Walker». Comercializa whisky de esta marca en Bulgaria con la intermediación de un importador local exclusivo.
- 19 Simiramida, domiciliada en Varna (Bulgaria), comercializa bebidas alcohólicas.
- 20 El 31 de diciembre de 2007, un contenedor de 12 096 botellas de whisky de la marca «Johnny Walker» destinado a Simiramida llegó al puerto de Varna procedente de Georgia.
- 21 Al considerar que la importación en Bulgaria de este lote de botellas sin autorización constituía una infracción de la marca de la que es titular, Diageo Brands solicitó y obtuvo, mediante auto de 12 de marzo de 2008, la autorización del Sofiyski gradski sad (tribunal de la ciudad de Sofía, Bulgaria) de embargarlo.
- 22 El Sofiyski apelativen sad (tribunal de apelación de Sofía), que conocía de la apelación interpuesta por Simiramida, anuló este auto el 9 de mayo de 2008.

- 23 Mediante resoluciones de 30 de diciembre de 2008 y de 24 marzo de 2009, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal supremo de casación) desestimó, por motivos formales, el recurso de casación interpuesto por Diageo Brands.
- 24 El 9 de abril de 2009 se alzó el embargo del lote de botellas de whisky efectuado a instancia de Diageo Brands.
- 25 En el procedimiento en cuanto al fondo iniciado por Diageo Brands contra Simiramida por infracción de la marca de la que es titular, el Sofiyski gradski sad desestimó, mediante resolución de 11 de enero de 2010, las pretensiones de Diageo Brands. Dicho tribunal declaró que de una resolución interpretativa dictada por el Varhoven kasatsionen sad el 15 de junio de 2009 resultaba que la importación en Bulgaria de productos puestos en circulación fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) con el consentimiento del titular de la marca afectada no constituye infracción de los derechos que la misma confiere. El Sofiyski gradski sad consideró que, con arreglo al Derecho procesal búlgaro, estaba vinculado por esa resolución interpretativa.
- 26 Diageo Brands no ejercitó ningún recurso contra la resolución del Sofiyski gradski sad de 11 de enero de 2010, que adquirió firmeza.
- 27 En el litigio principal, Simiramida solicita a los tribunales neerlandeses que condenen a Diageo Brands a abonarle, en concepto de reparación del perjuicio que estima haber sufrido como consecuencia del embargo efectuado a instancia de esta sociedad, un importe que valora en más de 10 millones de euros. Simiramida basa su demanda en la resolución pronunciada el 11 de enero de 2010 por el Sofiyski gradski sad, en la medida en que declaró la ilegalidad de dicho embargo. Diageo Brands opone que esa resolución no puede ser reconocida en los Países Bajos debido a que es manifiestamente contraria al orden público neerlandés, en el sentido del artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001. Estima que el Sofiyski gradski sad hizo en la misma una aplicación manifiestamente errónea del Derecho de la Unión Europea basándose en la resolución interpretativa del Varhoven kasatsionen sad de 15 de junio de 2009, que está viciada por un error de fondo y fue adoptada, además, incumpliendo la obligación que incumbía a este último tribunal de plantear una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE.
- 28 Mediante resolución de 2 de marzo de 2011, el Rechtbank Amsterdam (tribunal de Ámsterdam) estimó la alegación de Diageo Brands y desestimó la demanda de Simiramida.
- 29 El Gerechtshof te Amsterdam (tribunal de apelación de Ámsterdam), que conocía de la apelación interpuesta por Simiramida, reformó, mediante sentencia de 5 de junio de 2012, la resolución del Rechtbank Amsterdam y declaró que debía reconocerse en los Países Bajos la resolución del Sofiyski gradski sad de 11 de enero de 2010, aunque no se pronunció sobre la petición de indemnización.
- 30 En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo), ante el que Diageo Brands interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Gerechtshof te Amsterdam, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001 en el sentido de que ese motivo de denegación comprende también el supuesto en que la resolución del juez del Estado miembro de origen sea claramente contraria al Derecho de la Unión, y dicho juez lo ha percibido?
- 2) a) ¿Debe interpretarse el artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001 en el sentido de que la circunstancia de que la parte que invoca el motivo de denegación que figura en el mismo no haya ejercitado en el Estado miembro de origen de la resolución los recursos allí disponibles se opone a que pueda invocarse con éxito dicho motivo de denegación?

- b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2 a), ¿sería distinta la respuesta en el supuesto de que no tuviese sentido ejercitar recursos en el Estado miembro de origen de la resolución porque cabe suponer que esto no habría conducido a una resolución diferente?
- 3) ¿Debe interpretarse el artículo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que esta disposición comprende también los gastos que asumen las partes en el marco de una demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada en un Estado miembro cuando la demanda y la defensa guardan relación con la supuesta responsabilidad de la parte demandada motivada por el embargo que instó y por las comunicaciones que hizo en defensa de su derecho de marca en otro Estado miembro y, en este contexto, se plantea la cuestión del reconocimiento en el primer Estado miembro de una resolución del juez del segundo Estado miembro?»

Sobre la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento

- 31 Puesto que la fase oral del procedimiento terminó el 3 de marzo de 2015 a raíz de la presentación de las conclusiones del Abogado General, Diageo Brands solicitó la reapertura de esta fase oral mediante escrito de 6 de marzo de 2015, presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de marzo siguiente.
- 32 En apoyo de esta solicitud, Diageo Brands alega, en primer lugar, que en los puntos 27 y siguientes de sus conclusiones, el Abogado General puso en duda la exactitud de las premisas en las que el Hoge Raad der Nederlanden basó su resolución de remisión, a saber, por una parte, que de la resolución interpretativa del Varhoven kasatsionen sad de 15 de junio de 2009, confirmada por una segunda resolución de 26 de abril de 2012, y de la resolución del Sofiyski gradski sad resulta una violación manifiesta y consciente de un principio fundamental del Derecho de la Unión y, por otra parte, que para Diageo Brands no tenía sentido ejercitar un recurso ante el Varhoven kasatsionen sad. Diageo Brands estima que, en el caso de que el Tribunal de Justicia considerase que la exactitud de estas premisas puede ser aún objeto de debate entre las partes, dicho debate debería cumplir los requisitos del principio fundamental de contradicción establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
- 33 En segundo lugar, Diageo Brands aduce que no tuvo ocasión de formular observaciones a determinados documentos presentados por la Comisión Europea durante la vista.
- 34 A este respecto, debe recordarse que, en virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase la sentencia Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 27 y jurisprudencia citada).
- 35 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia estima, tras oír al Abogado General, que la información de que dispone es suficiente para pronunciarse y que el presente asunto no precisa resolverse basándose en argumentos que no fueron debatidos entre las partes. En efecto, las premisas del razonamiento del tribunal remitente a las que se refiere Diageo Brands fueron mencionadas y objeto de debate contradictorio durante la vista.
- 36 Por lo que respecta a los documentos presentados por la Comisión en la vista, hay que señalar que no fueron registrados ni forman parte de los autos.

- 37 Por otra parte, ha de recordarse que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General tiene la función de presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención. No obstante, el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a las mismas (véase la sentencia Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 29 y jurisprudencia citada).
- 38 En consecuencia, procede desestimar la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda

- 39 Mediante estas cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el tribunal remitente desea que se dilucide, en esencia, si el hecho de que una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea manifiestamente contraria al Derecho de la Unión y de que se haya dictado vulnerando garantías procedimentales constituye un motivo de denegación del reconocimiento con arreglo al artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001. Asimismo, el tribunal remitente desea saber si, en tal contexto, el juez del Estado miembro requerido debe tener en cuenta el hecho de que quien se opone a ese reconocimiento no ha ejercitado los recursos establecidos por la normativa del Estado de origen.

Observaciones preliminares

- 40 Con carácter preliminar, procede recordar que el principio de confianza mutua entre Estados miembros, que tiene una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, obliga a cada uno de los Estados miembros, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión, y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho (véase, en este sentido, el Dictamen 2/13, EU:C:2014:2454, apartado 191 y jurisprudencia citada). Tal como se desprende del considerando 16 del Reglamento n° 44/2001, el régimen de reconocimiento y ejecución previsto en dicho Reglamento está basado precisamente en la confianza recíproca en la justicia dentro de la Unión. Tal confianza exige, en particular, que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho en otro Estado miembro (véase la sentencia flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, apartado 45).
- 41 En este sistema, el artículo 34 del Reglamento n° 44/2001, que establece los motivos que pueden oponerse al reconocimiento de una resolución, debe interpretarse restrictivamente en la medida en que constituye un obstáculo a la consecución de uno de los objetivos fundamentales de dicho Reglamento. Por lo que se refiere, más concretamente, a la posibilidad de invocar la cláusula de orden público, que figura en el artículo 34, punto 1, de este Reglamento, dicha cláusula únicamente debe aplicarse en casos excepcionales (véase la sentencia Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, apartado 55 y jurisprudencia citada).
- 42 De conformidad con una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, aunque, en principio, los Estados miembros puedan seguir determinando libremente, en virtud de la reserva establecida en el artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001, conforme a sus concepciones nacionales, las exigencias de su orden público, los límites de este concepto son definidos a través de la interpretación de este Reglamento. Por consiguiente, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia definir el contenido del orden público de un Estado miembro, sí le corresponde controlar los límites dentro de

los cuales los tribunales de un Estado miembro pueden recurrir a este concepto para no reconocer una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro (véase la sentencia *flyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, EU:C:2014:2319, apartado 47 y jurisprudencia citada).

- 43 A este respecto, procede indicar que, al prohibir la revisión de la resolución dictada en otro Estado miembro en cuanto al fondo, el artículo 36 del Reglamento n° 44/2001 prohíbe al tribunal del Estado requerido denegar el reconocimiento de esta resolución debido únicamente a la existencia de una divergencia entre la norma jurídica aplicada por el tribunal del Estado de origen y la que habría aplicado el tribunal del Estado requerido si se le hubiera sometido a él el litigio. Asimismo, el tribunal del Estado requerido no puede controlar la exactitud de las apreciaciones de hecho o de Derecho que realizó el tribunal del Estado de origen (véase la sentencia *flyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, EU:C:2014:2319, apartado 48 y jurisprudencia citada).
- 44 Sólo cabe aplicar la cláusula de orden público que figura en el artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001 en el caso de que el reconocimiento de la resolución dictada en otro Estado miembro choque de manera inaceptable con el ordenamiento jurídico del Estado requerido, por menoscabar un principio fundamental. Para respetar la prohibición de revisión en cuanto al fondo de la resolución dictada en otro Estado miembro, el menoscabo debería constituir una violación manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico del Estado requerido o de un derecho reconocido como fundamental en este ordenamiento (véase la sentencia *flyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, EU:C:2014:2319, apartado 49 y jurisprudencia citada).
- 45 Procede analizar a la luz de estas consideraciones si los elementos indicados por el tribunal remitente pueden acreditar que el reconocimiento de la resolución del *Sofiyski gradski sad* de 11 de enero de 2010 constituye una violación manifiesta del orden público neerlandés en el sentido del artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001.
- 46 Estos elementos se refieren a la infracción, en dicha resolución, de una norma de Derecho material y a la vulneración, en el procedimiento que dio lugar a dicha resolución, de garantías procedimentales.

Sobre la infracción de la norma de Derecho material que figura en el artículo 5 de la Directiva 89/104

- 47 En el litigio principal, el tribunal remitente parte de la premisa de que, al declarar, en su resolución de 11 de enero de 2010, que la importación en Bulgaria de productos puestos en circulación fuera del EEE con el consentimiento del titular de la marca afectada no constituye infracción de los derechos que la misma confiere, el *Sofiyski gradski sad* aplicó de modo manifiestamente erróneo el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104.
- 48 Sobre este particular, procede señalar, antes de nada, que el hecho de que el error manifiesto que supuestamente cometió el tribunal del Estado de origen se refiera, como en el asunto principal, a una norma del Derecho de la Unión, y no a una norma de Derecho interno, no modifica los requisitos para invocar la cláusula de orden público en el sentido del artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001. En efecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional garantizar con la misma eficacia la protección de los derechos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional y los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia *Renault*, C-38/98, EU:C:2000:225, apartado 32).
- 49 Cabe recordar asimismo que el juez del Estado requerido no puede, sin poner en peligro la finalidad del Reglamento n° 44/2001, denegar el reconocimiento de una resolución que emana de otro Estado miembro por el mero hecho de que considere que, en esta resolución, se ha aplicado mal el Derecho nacional o el Derecho de la Unión. Por el contrario, en tales casos hay que pensar que el sistema de

recursos establecido en cada Estado miembro, completado por el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, proporciona a los justiciables una garantía suficiente (véase, en este sentido, la sentencia Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, apartado 60 y jurisprudencia citada).

- 50 Por consiguiente, la cláusula de orden público sólo se aplicaría en la medida en que dicho error de Derecho implicase que el reconocimiento de la resolución de que se trata en el Estado requerido conllevaría la infracción manifiesta de una norma jurídica esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, de dicho Estado miembro.
- 51 Pues bien, como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, la disposición de Derecho material controvertida en el litigio principal, concretamente, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104, figura en una Directiva de armonización mínima cuyo objeto era aproximar parcialmente las legislaciones dispares de los Estados miembros en materia de marcas. Aunque es cierto que el respeto de los derechos conferidos por el artículo 5 de esa Directiva al titular de una marca, al igual que la correcta aplicación de las normas relativas al agotamiento de dichos derechos, establecidas en el artículo 7 de dicha Directiva, tienen una repercusión directa en el funcionamiento del mercado interior, de ello no puede deducirse que un error en la aplicación de esa disposición choque de manera inaceptable con el ordenamiento jurídico de la Unión por menoscabar un principio fundamental del mismo.
- 52 Cabe considerar, por el contrario, que el mero hecho de que la resolución dictada el 11 de enero de 2010 por el Sofiyski gradski sad esté viciada, según el juez del Estado requerido, por un error en lo relativo a la aplicación a las circunstancias del litigio principal de las disposiciones que regulan los derechos del titular de una marca, tales como las establecidas en la Directiva 89/104, no puede justificar que no se reconozca dicha resolución en el Estado requerido puesto que ese error no constituye una infracción de una norma jurídica esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, en el del Estado requerido.

Sobre la vulneración de garantías procedimentales

- 53 En el presente asunto, el tribunal remitente pone de relieve que el error que considera cometido por el Sofiyski gradski sad tiene su origen en la resolución interpretativa dictada el 15 de junio de 2009 por el Varhoven kasatsionen sad en la que este último tribunal realizó una interpretación manifiestamente errónea —pero vinculante para los órganos jurisdiccionales inferiores— del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104. El tribunal remitente añade que, con toda probabilidad, el Varhoven kasatsionen sad no podía ignorar el carácter manifiestamente erróneo de esa interpretación, pues varios miembros de dicho tribunal expresaron, mediante votos particulares, su desacuerdo con dicha interpretación.
- 54 A este respecto, hay que observar que el mero hecho de que, de conformidad con las normas procesales vigentes en Bulgaria, varios miembros del Varhoven kasatsionen sad hayan emitido, en la resolución interpretativa en cuestión, un voto particular al de la mayoría no puede considerarse la prueba de una voluntad deliberada de esa mayoría de infringir el Derecho de la Unión, sino que debe considerarse reflejo del debate al que legítimamente pudo dar lugar el examen de una cuestión jurídica compleja.
- 55 Cabe señalar por otra parte que, en las observaciones escritas que presentó al Tribunal de Justicia, la Comisión indicó haber examinado, en un procedimiento por incumplimiento que había incoado contra la República de Bulgaria, la conformidad con el Derecho de la Unión de las resoluciones interpretativas dictadas por el Varhoven kasatsionen sad el 15 de junio de 2009 y el 26 de abril de 2012. La Comisión añadió que, al término de ese examen, concluyó que esas dos resoluciones son conformes con el Derecho de la Unión y puso fin a dicho procedimiento por incumplimiento.

- 56 Estas diferencias de apreciación, sobre las que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse en el contexto del presente litigio, muestran, cuando menos, que no se puede reprochar al Varhoven kasatsionen sad el haber cometido —e impuesto a los órganos jurisdiccionales inferiores— una infracción manifiesta de una disposición del Derecho de la Unión.
- 57 Como indica el tribunal remitente, Diageo Brands alega también que los órganos jurisdiccionales búlgaros violaron el principio de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, principio que considera se traduce en la obligación de recurrir al mecanismo de la remisión prejudicial y que es una expresión concreta del principio de cooperación leal entre los Estados miembros establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3.
- 58 Es necesario señalar al respecto, en primer lugar, que el Sofiyski gradski sad, que dictó la resolución cuyo reconocimiento se solicita, es un órgano jurisdiccional de primera instancia, cuyas resoluciones pueden ser objeto de recurso judicial de Derecho interno. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 267 TFUE, párrafo segundo, dicho órgano jurisdiccional estará facultado, pero no obligado, a solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión prejudicial.
- 59 En segundo lugar, procede recordar que el sistema instaurado por el artículo 267 TFUE, con miras a garantizar la unidad de la interpretación del Derecho de la Unión en los Estados miembros, establece una cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales conforme a un procedimiento ajeno a toda iniciativa de las partes. Así pues, la remisión prejudicial se basa en un diálogo entre jueces cuya iniciativa depende en su totalidad de la apreciación que el órgano jurisdiccional nacional haga de la pertinencia y la necesidad de dicha remisión (sentencia Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, apartados 62 y 63 y jurisprudencia citada).
- 60 De ello se infiere que, incluso suponiendo que la cuestión de la interpretación del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 hubiese surgido ante el Sofiyski gradski sad, ese tribunal no estaba obligado a plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial al respecto.
- 61 En este contexto, cabe observar que, según la información facilitada al Tribunal de Justicia, la resolución del Sofiyski gradski sad de 11 de enero de 2010 podía ser recurrida en apelación, apelación a la que habría podido seguir, en su caso, un recurso de casación ante el Varhoven kasatsionen sad.
- 62 Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que Diageo Brands no ejercitó contra dicha resolución los recursos que le brindaba el Derecho nacional. Diageo Brands justifica su abstención en que tal ejercicio no habría tenido sentido, pues no habría podido llevar a una resolución diferente por parte de los tribunales superiores, alegación que el tribunal remitente estima fundada.
- 63 Procede indicar sobre este particular que, como se ha recordado en el apartado 40 de la presente sentencia, el régimen de reconocimiento y ejecución previsto en el Reglamento n° 44/2001 está basado en la confianza recíproca en la justicia dentro de la Unión. Esta confianza que los Estados miembros conceden mutuamente a sus sistemas jurídicos y a sus instituciones judiciales es la que permite considerar que, en caso de aplicación errónea del Derecho nacional o del Derecho de la Unión, el sistema de recursos establecido en cada Estado miembro, completado por el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, proporciona a los justiciables una garantía suficiente (véase el apartado 49 de la presente sentencia).
- 64 De ello se infiere que el Reglamento n° 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se basa en la idea fundamental de que los justiciables están obligados, en principio, a utilizar todos los recursos que el Derecho del Estado miembro de origen les brinda. Como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, salvo que concurren circunstancias particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen, los justiciables deben utilizar en ese Estado miembro todos los recursos disponibles para impedir una violación del orden

público en un nivel superior. Esta regla se justifica tanto más cuanto la presunta violación del orden público es consecuencia, como en el litigio principal, de la presunta infracción del Derecho de la Unión.

- 65 Por lo que respecta a las circunstancias alegadas por Diageo Brands en el litigio principal para justificar que no ejercitara los recursos que se le brindaban, procede señalar, en primer lugar, que de los autos se desprende que no cabe excluir que, en su resolución de 11 de enero de 2010, el Sofiyski gradski sad hubiese hecho una aplicación errónea de la resolución interpretativa adoptada el 15 de junio de 2009 por el Varhoven kasatsionen sad. Pues bien, si Diageo Brands hubiese recurrido esa resolución en apelación, el tribunal de apelación habría podido corregir tal error, de suponerlo cometido. En cualquier caso, dicho tribunal de apelación habría estado facultado, en caso de duda sobre la procedencia de la valoración jurídica efectuada por el Varhoven kasatsionen sad, para plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión afectado por esa valoración (véase, en este sentido, la sentencia Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, apartado 27).
- 66 En segundo lugar, si se hubiese interpuesto después un recurso de casación ante el Varhoven kasatsionen sad, éste, en su condición de órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, habría estado, en principio, obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia, puesto que habrían surgido dudas en cuanto a la interpretación de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 35). Un incumplimiento injustificado de esta obligación por parte de aquel tribunal habría generado la responsabilidad de la República de Bulgaria, de conformidad con las reglas definidas al respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartados 50 y 59).
- 67 En estas circunstancias, no parece que los órganos jurisdiccionales búlgaros hayan violado manifiestamente el principio de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia ni que se haya privado a Diageo Brands de la protección que garantiza el sistema de recursos establecido en ese Estado miembro, tal como lo completa el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE.
- 68 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 34, punto 1, del Reglamento n° 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una resolución dictada en un Estado miembro sea contraria al Derecho de la Unión no justifica que esa resolución no sea reconocida en otro Estado miembro alegando que viola el orden público de ese último Estado, puesto que el error de Derecho alegado no constituye una infracción manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, en el del Estado miembro requerido o de un derecho reconocido como fundamental en esos ordenamientos jurídicos. No es éste el caso de un error que afecte a la aplicación de una disposición como el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104.

Cuando comprueba la eventual existencia de una violación manifiesta del orden público del Estado requerido, el juez de ese Estado debe tener en cuenta que, salvo que concurren circunstancias particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen, los justiciables deben utilizar en ese Estado miembro todos los recursos disponibles para prevenir tal violación en un nivel superior.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

- 69 Mediante esta cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14 de la Directiva 2004/48, según el cual la parte perdedora deberá correr, como regla general, con los gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a los gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una acción

indemnizatoria, ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro Estado miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infracción de un derecho de propiedad intelectual, cuando se suscita la cuestión, en el marco de esa acción indemnizatoria, del reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro que declara la injustificabilidad de dicho embargo.

- 70 Para responder a esta cuestión prejudicial, procede determinar si el procedimiento del litigio principal entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48.
- 71 Como indica su considerando 10, el objetivo de la Directiva 2004/48 es aproximar las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.
- 72 A tal efecto, y de conformidad con su artículo 1, la Directiva 2004/48 se refiere a todas las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva precisa que estas medidas, procedimientos y recursos se aplicarán a todas las infracciones de esos derechos previstas en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.
- 73 El Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de la Directiva 2004/48 no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino sólo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de éstos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente (véase la sentencia ACI Adam y otros, C-435/12, EU:C:2014:254, apartado 61 y jurisprudencia citada).
- 74 De las medidas, procedimientos y recursos establecidos por la Directiva 2004/48 se desprende que los recursos jurídicos destinados a proteger los derechos de propiedad intelectual se completan con acciones indemnizatorias que están estrechamente ligadas a ellos. Por tanto, mientras los artículos 7, apartado 1, y 9, apartado 1, de esta Directiva establecen medidas cautelares y provisionales destinadas, en particular, a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, que incluyen, en particular, la incautación de mercancías sospechosas de infringir tal derecho, los artículos 7, apartado 4, y 9, apartado 7, de dicha Directiva establecen, por su parte, medidas que permiten al demandado solicitar una indemnización en caso de que resulte posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual. Como resulta del considerando 22 de esa misma Directiva, estas medidas indemnizatorias son garantías que el legislador consideró necesarias como contrapartida a las medidas provisionales rápidas y eficaces cuya existencia previó.
- 75 En el caso de autos, el procedimiento controvertido en el litigio principal, que tiene por objeto la indemnización del perjuicio causado por un embargo, ordenado primero por las autoridades judiciales de un Estado miembro para prevenir una infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, y anulado después por esas mismas autoridades al no haberse acreditado la existencia de una infracción, constituye el corolario de la acción ejercitada por el titular del derecho de propiedad intelectual para que se dictase una medida de efecto inmediato que le permitiera, sin esperar una decisión en cuanto al fondo, prevenir cualquier posible infracción de su derecho. Una acción indemnizatoria de este tipo se corresponde con las garantías establecidas por la Directiva 2004/48 en favor del demandado, como contrapartida a la adopción de una medida provisional que hubiese afectado a sus intereses.
- 76 De ello se infiere que debe considerarse que un procedimiento como el controvertido en el litigio principal entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48.

- 77 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos (véase la sentencia *Realchemie Nederland*, C-406/09, EU:C:2011:668, apartado 48).
- 78 Habida cuenta de este objetivo y de la formulación amplia y general del artículo 14 de la Directiva 2004/48, que se refiere a la «parte vencedora» y a la «parte perdedora», sin precisar ni fijar limitaciones acerca de la naturaleza del procedimiento al que debe aplicarse la norma que establece, ha de considerarse que esta disposición es aplicable a los gastos judiciales soportados en cualquier procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
- 79 A este respecto, el hecho de que, en el litigio principal, la apreciación de la justificabilidad o no del embargo controvertido plantee la cuestión del eventual reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro es irrelevante. Tal cuestión reviste, en efecto, carácter accesorio y no modifica el objeto del litigio.
- 80 A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a los gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una acción indemnizatoria, ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro Estado miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infracción de un derecho de propiedad intelectual, cuando se suscite la cuestión, en el marco de esa acción indemnizatoria, del reconocimiento de una resolución dictada en ese otro Estado miembro que declara la injustificabilidad de tal embargo.

Costas

- 81 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

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

- 1) **El artículo 34, punto 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, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una resolución dictada en un Estado miembro sea contraria al Derecho de la Unión no justifica que esa resolución no sea reconocida en otro Estado miembro alegando que viola el orden público de ese Estado, puesto que el error de Derecho alegado no constituye una infracción manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, en el del Estado miembro requerido o de un derecho reconocido como fundamental en esos ordenamientos jurídicos. No es éste el caso de un error que afecte a la aplicación de una disposición como el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992.**

Cuando comprueba la eventual existencia de una violación manifiesta del orden público del Estado requerido, el juez de ese Estado debe tener en cuenta que, salvo que concurren circunstancias particulares que dificulten o imposibiliten el ejercicio de los recursos en el Estado miembro de origen, los justiciables deben utilizar en ese Estado miembro todos los recursos disponibles para prevenir tal violación en un nivel superior.

- 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 es aplicable a los gastos judiciales en que hayan podido incurrir las partes en el marco de una acción indemnizatoria, ejercitada en un Estado miembro, para reparar el perjuicio causado por un embargo efectuado en otro Estado miembro que hubiese tenido por objeto prevenir una infracción de un derecho de propiedad intelectual, cuando se suscite la cuestión, en el marco de esa acción, del reconocimiento de una resolución dictada en ese otro Estado miembro que declara la injustificabilidad de tal embargo.**

Firmas