



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)

de 13 de octubre de 2022 \*

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Artículo 10 — Medidas correctivas — Destrucción de mercancías — Concepto de “infracción de un derecho de propiedad intelectual” — Mercancías designadas por una marca de la Unión Europea»

En el asunto C-355/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante resolución de 29 de diciembre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de junio de 2021, en el procedimiento entre

**Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k.,**

y

**Procter & Gamble International Operations SA,**

con intervención de:

**Rzecznik Praw Obywatelskich,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, en funciones de Presidente de Sala, y el Sr. S. Rodin y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), 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 Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k., por el Sr. T. Snażyk, radca prawny;

\* Lengua de procedimiento: polaco.

- en nombre de Procter & Gamble International Operations SA, por el Sr. D. Piróg y la Sra. A. Rytel, adwokaci;
- en nombre de Rzecznik Praw Obywatelskich, por el Sr. M. Taborowski;
- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. K. Herrmann, los Sres. S. L. Kaléda, P.-J. Loewenthal y la Sra. J. Samnadda, 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 versa sobre la interpretación del artículo 10 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).
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. y Procter & Gamble International Operations SA (en lo sucesivo, «Procter & Gamble») en relación con una acción dirigida a la destrucción de mercancías como consecuencia de una supuesta vulneración de derechos conferidos por una marca de la Unión.

### **Marco jurídico**

#### ***Derecho internacional***

- 3 El artículo 46 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que constituye el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y que fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1) (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»), que lleva por título «Otros recursos», dispone:

«Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en

cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.»

### ***Derecho de la Unión***

#### *Directiva 2004/48*

4 Los considerandos 3 a 5, 7, 9, 10 y 17 de la Directiva 2004/48 tienen el siguiente tenor:

«(3) [...] sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la Comunidad. A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior.

(4) En el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la propia Comunidad para lo que respecta a los temas de su competencia, están vinculados por el [Acuerdo sobre los ADPIC].

(5) El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a nivel internacional y se ponen en práctica en todos los Estados miembros. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

[...]

(7) De las consultas realizadas por la Comisión [Europea] sobre esta cuestión se desprende que en los Estados miembros aún persisten, pese al Acuerdo sobre los ADPIC, importantes disparidades por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Así, de un Estado miembro a otro varía considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan principalmente para proteger las pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los mandamientos judiciales. En algunos Estados miembros no existen medidas, procedimientos ni recursos como el derecho de información y la retirada, a expensas del infractor, de las mercancías litigiosas que hubieran accedido al mercado.

[...]

(9) [...] El respeto efectivo del Derecho sustantivo de propiedad intelectual ha de garantizarse mediante una acción específica a nivel comunitario. Por consiguiente, la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este campo se convierte en una condición esencial para el buen funcionamiento del mercado interior.

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

[...]

(17) Las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción.»

5 El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:

«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»

6 El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Obligación general», establece 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.»

7 El artículo 10 de la misma Directiva, titulado «Medidas correctivas», dispone:

«1. Sin perjuicio de cualesquiera daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la infracción y sin indemnización de ninguna clase, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, respecto de los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías en cuestión. Estas medidas incluirán lo siguiente:

- a) retirada de los circuitos comerciales;
- b) apartamiento definitivo de los circuitos comerciales;
- c) destrucción.

2. Las autoridades judiciales ordenarán que estas medidas sean ejecutadas a expensas del infractor, excepto si se alegan razones concretas para que no sea así.

3. Al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción como los intereses de terceros.»

*Reglamento (CE) n.º 207/2009*

8 El 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), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»), fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el 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). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, el Reglamento n.º 207/2009 sigue siendo aplicable a este último.

9 El artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», establecía:

«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:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

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;

[...]

4. Sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará asimismo facultado para impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de una marca de la Unión en virtud del párrafo primero se extinguirá en caso de que, durante el procedimiento para determinar si se ha violado la marca de la Unión, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de

los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo (DO 2013, L 181, p. 15)], el declarante o el titular de los productos pueda demostrar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final.»

10 El artículo 102 de este Reglamento, titulado «Sanciones», disponía:

«1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas de la Unión Europea que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca de la Unión, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. El tribunal de marcas de la Unión podrá dictar asimismo las medidas o las providencias previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso.»

### ***Derecho polaco***

11 El artículo 286 de la ustawa — Prawo własności przemysłowej (Ley de Propiedad Industrial), de 30 de junio de 2000 (Dz. U. de 2020, posición 286), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Propiedad Industrial»), dispone:

«El tribunal que conozca de un procedimiento por infracción de derechos podrá pronunciarse, a instancia del titular, sobre los productos fabricados o marcados de manera ilícita que pertenezcan al infractor y sobre los medios y materiales utilizados para fabricarlos o marcarlos. En particular, podrá ordenar que los productos sean retirados del mercado, sean atribuidos al titular del derecho hasta el importe de una cantidad de dinero concedida a su favor o sean destruidos. En su resolución, el tribunal tendrá en cuenta la gravedad de la infracción y los intereses de terceros.»

### **Litigio principal y cuestión prejudicial**

12 Procter & Gamble fabrica productos de perfumería. En virtud de un contrato de licencia concedido por HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «HUGO BOSS TMM»), estaba facultada en exclusiva para utilizar la marca denominativa de la Unión HUGO BOSS (en lo sucesivo, «marca HUGO BOSS») y para presentar y sostener en nombre propio acciones relativas a la violación de los derechos sobre tal marca. Esta marca está registrada para los siguientes productos de la clase 3, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada:

«*Sprays* de fragancias; perfumería, desodorantes corporales; jabones; artículos de belleza y para el cuidado del cuerpo».

13 Para que los clientes puedan probar los productos designados con la marca HUGO BOSS, HUGO BOSS TMM pone gratuitamente a disposición de los vendedores y distribuidores autorizados por ella muestras de productos o «probadores», únicamente a efectos de presentación y promoción de los cosméticos, en frascos idénticos a los productos destinados a la venta que llevan la marca HUGO BOSS. Su embalaje exterior tiene un color claro uniforme, en el que es visible que esas

muestras no están destinadas a la venta, por ejemplo, con una de las siguientes menciones: «not for sale» (no destinado a la venta), «demonstration» (demostración) o «tester» (probador). Dichas muestras no son comercializadas en el Espacio Económico Europeo (EEE) ni por HUGO BOSS TMM ni con su consentimiento.

- 14 Perfumesco.pl lleva a cabo, desde enero de 2012, actividades comerciales de venta al por mayor de productos de perfumería en una tienda en línea. Envía regularmente listas de precios a vendedores de productos cosméticos en línea, proponiendo la venta, en particular, de muestras de productos de perfumería que llevan la marca HUGO BOSS y la mención «Tester», en relación con las cuales indica que no se distinguen por su olor del producto normal. El órgano jurisdiccional remitente precisa que Perfumesco.pl no suprime ni tapa los códigos de barras que figuran en los embalajes exteriores de los productos que llevan dicha marca y que, debido a la confianza que deposita en las otras partes en cuanto al origen legal de los productos que compra, no comprueba el origen de estos ni controla si se han retirado tales códigos de barras.
- 15 El 28 de julio de 2016, en ejecución de una medida cautelar, un agente judicial procedió en Polonia a la incautación de perfumes, de aguas de tocador y de aguas perfumadas cuyos embalajes llevaban la marca HUGO BOSS, a saber, probadores no destinados a la venta, productos designados con códigos que indicaban, según la declaración de Procter & Gamble, que estaban destinados por el fabricante a ser comercializados fuera del territorio del EEE y productos cuyos códigos de barras colocados en los embalajes habían sido suprimidos o tapados.
- 16 Mediante sentencia de 26 de junio de 2017, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) se pronunció sobre la demanda interpuesta por Procter & Gamble y obligó a Perfumesco.pl, entre otras cosas, a destruir perfumes, aguas de tocador y aguas perfumadas cuyo envase llevaba la marca HUGO BOSS, en particular los probadores, que no habían sido comercializados en el EEE por HUGO BOSS TMM o con su consentimiento.
- 17 Mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018, el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia, Polonia) desestimó el recurso de apelación interpuesto por Perfumesco.pl. Dicho tribunal declaró, entre otras cosas, que, de conformidad con el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, el tribunal de marcas de la Unión podía dictar las medidas previstas en la legislación aplicable que considerara adecuadas a la luz de las circunstancias del caso, y que esta disposición permitía que se aplicara el artículo 286 de la Ley de Propiedad Industrial. Estimó que el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) no había incurrido en error al aplicar este último artículo.
- 18 En primer lugar, consideró que, conforme a su tenor literal, el artículo 286 de la Ley de Propiedad Industrial solo se aplica si los productos han sido fabricados o marcados de manera ilícita, lo que no sucedía en el litigio del que conocía. En efecto, Procter & Gamble no negó que los perfumes incautados fueran productos originales, sino que alegaba que HUGO BOSS TMM no había consentido su comercialización en el EEE y que Perfumesco.pl no había probado la existencia de tal consentimiento.
- 19 A continuación, estimó que procedía interpretar ese artículo 286 de conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48, cuya transposición al ordenamiento jurídico polaco aquel efectúa, y considerar que cualquier mercancía que vulnere un derecho de propiedad industrial es fabricada de manera ilícita en el sentido de dicho artículo 286.

- 20 Por último, señaló que algunos perfumes incautados estaban dotados de adhesivos cubridores que no permitían identificar la región geográfica a la que se destinaban y que se habían colocado códigos cubridores en lugar de los códigos de seguridad retirados. Precisó que, aunque no existían pruebas de que la supresión de estos últimos códigos fuera obra de Perfumesco.pl., esta debía de saber, como profesional de la perfumería, que los productos se comercializaban a pesar de su dudosa procedencia. También señaló que Perfumesco.pl. había puesto en venta los probadores, y que debía de tener pleno conocimiento de la falta de consentimiento de HUGO BOSS TMM a su comercialización en el EEE.
- 21 Perfumesco.pl. interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), basándose, en particular, en la infracción del artículo 286 de la Ley de Propiedad Industrial. A este respecto, sostiene que Procter & Gamble alega la falta de consentimiento del titular de la marca HUGO BOSS para la comercialización de los productos incautados en el territorio del EEE, sin negar que se trata de productos originales.
- 22 Dicho órgano jurisdiccional observa que los tribunales que conocieron del fondo del asunto en el litigio principal llamaron la atención sobre el tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 y aplicaron una interpretación conforme con el Derecho de la Unión del artículo 286 de la Ley de Propiedad Industrial. Señala que, según dichos tribunales, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 se refiere a las mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ordenarse la destrucción de mercancías, incluso cuando estas no hayan sido «fabricadas o marcadas» de manera ilícita, según lo dispuesto en la legislación nacional.
- 23 El órgano jurisdiccional remitente señala que, por una parte, existen varios argumentos, también respaldados por la doctrina, a favor de una interpretación literal del artículo 286 de la Ley de Propiedad Industrial, en particular el hecho de que la modificación de dicho artículo en 2007 fue el resultado de la aplicación de la Directiva 2004/48. Por otra parte, habida cuenta de la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, la interpretación del citado artículo 286 debe basarse en la del artículo 10, apartado 1, de esa Directiva.
- 24 En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva [2004/48] en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de las mercancías solo se aplica a las mercancías fabricadas o marcadas de manera ilícita y no puede aplicarse a las mercancías comercializadas ilegalmente en el [EEE] y que no pueden considerarse fabricadas o marcadas de manera ilícita?»

### **Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial**

- 25 En sus observaciones, el Rzecznik Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo, Polonia) y la Comisión plantean la cuestión de si el órgano jurisdiccional remitente, a saber, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en formación de tres jueces de la Sala de lo Civil, es, habida cuenta del proceso de nombramiento de los jueces que lo integran, un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.

- 26 Por una parte, el Defensor del Pueblo considera que la petición de decisión prejudicial es inadmisibles porque procede de un órgano que no está establecido por la ley y que no es independiente ni imparcial.
- 27 Por otra parte, la Comisión, sin alegar, no obstante, claramente que la petición de decisión prejudicial sea inadmisibles, observa que el acto de nombramiento en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) de cada uno de los tres jueces que integran el órgano jurisdiccional remitente fue adoptado por el presidente de la República de Polonia al término de un procedimiento tramitado en circunstancias idénticas a las que condujeron, en particular, al nombramiento del juez que planteó al Tribunal de Justicia la petición de decisión prejudicial en el asunto que dio lugar a la sentencia de 29 de marzo de 2022, *Getin Noble Bank* (C-132/20, EU:C:2022:235).
- 28 A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para dilucidar si el organismo remitente tiene la condición de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, y por tanto para apreciar si la petición de decisión prejudicial es admisible, el Tribunal de Justicia deberá tener en cuenta un conjunto de factores, como son el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas, así como su independencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de julio de 2020, *Land Hessen*, C-272/19, EU:C:2020:535, apartado 43, y de 29 de marzo de 2022, *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, apartado 66).
- 29 La independencia de los jueces de los Estados miembros reviste una importancia fundamental para el ordenamiento jurídico de la Unión por diversos motivos. En particular, esa independencia resulta esencial para el buen funcionamiento del sistema de cooperación judicial ínsito en el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, habida cuenta de que tal mecanismo únicamente puede activarlo un órgano que, con competencia para aplicar el Derecho de la Unión, se atenga, entre otros, al criterio de independencia (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, *Land Hessen*, C-272/19, EU:C:2020:535, apartado 45 y jurisprudencia citada).
- 30 Las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Derecho de la Unión postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a la neutralidad de este ante los intereses en litigio (sentencias de 9 de julio de 2020, *Land Hessen*, C-272/19, EU:C:2020:535, apartado 52, y de 16 de noviembre de 2021, *Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim y otros*, C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, apartados 67 y 71).
- 31 En el presente asunto, no cabe duda de que, en cuanto tal, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) figura entre los órganos jurisdiccionales polacos ordinarios.
- 32 Pues bien, en la medida en que una petición de decisión prejudicial emane de un órgano jurisdiccional nacional, debe presumirse que este cumple las exigencias recordadas en el apartado 28 de esta sentencia, con independencia de su concreta composición (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2022, *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, apartado 69).

- 33 No obstante, esta presunción solo se impone a efectos de apreciar la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial planteadas con arreglo al artículo 267 TFUE. Por lo tanto, no puede deducirse de ella que las condiciones de nombramiento de los jueces que integran el órgano jurisdiccional remitente permiten cumplir necesariamente las garantías de acceso a un juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2022, *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, apartado 74).
- 34 Además, dicha presunción puede desvirtuarse cuando una resolución judicial firme dictada por un órgano jurisdiccional nacional o internacional lleve a considerar que el juez o los jueces del órgano jurisdiccional remitente no configuran un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, a efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales. Lo mismo ocurriría si, más allá de la situación personal del juez o de los jueces que han planteado formalmente una petición en virtud del artículo 267 TFUE, existiesen otros elementos que incidiesen en el funcionamiento del órgano jurisdiccional remitente al que pertenecen dichos jueces y que contribuyesen así a vulnerar la independencia y la imparcialidad de ese órgano jurisdiccional (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2022, *Getin Noble Bank*, C-132/20, EU:C:2022:235, apartados 72 y 75).
- 35 En el presente asunto, no se ha aportado ningún elemento concreto y preciso que permita desvirtuar, en las condiciones expuestas en el apartado anterior de esta sentencia, la presunción de que la petición de decisión prejudicial emana de un organismo que cumple las exigencias recordadas en el apartado 28 de la presente sentencia.
- 36 En consecuencia, la petición de decisión prejudicial es admisible.

### **Sobre la cuestión prejudicial**

- 37 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el EEE sin su consentimiento.
- 38 Así pues, procede interpretar el concepto de «infracción de un derecho de propiedad intelectual», en el sentido de ese artículo 10, apartado 1.
- 39 A este respecto, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, por lo que concierne a la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, debe tomarse en consideración no solamente su redacción, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos que persigue el acto del que forma parte. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (sentencia de 10 de junio de 2021, *KRONE — Verlag*, C-65/20, EU:C:2021:471, apartado 25 y jurisprudencia citada).

- 40 Según el tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar «que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual». Entre estas medidas figura la prevista en el artículo 10, apartado 1, letra c), a saber, la destrucción de mercancías.
- 41 Así pues, del tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 se desprende que esta disposición no limita la aplicación de las medidas correctivas que prevé a determinados tipos de infracciones de un derecho de propiedad intelectual. Además, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, interpretado a la luz del considerando 17 de esta, al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción como los intereses de terceros. Así pues, corresponde a las citadas autoridades decidir la medida que debe adoptarse en cada caso concreto.
- 42 Esta interpretación del artículo 10 de la Directiva 2004/48 queda corroborada tanto por el contexto en el que se inscribe este artículo como por los objetivos de la Directiva.
- 43 En efecto, por una parte, por lo que concierne al contexto en el que se inscribe el artículo 10 de la Directiva 2004/48, de los considerandos 4 y 5 de esta se desprende que, en el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la propia Unión para lo que respecta a los temas de su competencia, están vinculados por el Acuerdo sobre los ADPIC, que contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a nivel internacional y se ponen en práctica en todos los Estados miembros.
- 44 Este artículo 10 transpone en el ordenamiento jurídico de la Unión el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, a tenor del cual las autoridades judiciales podrán «ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales [...]». Así, el artículo 46 no limita su ámbito de aplicación a una categoría precisa de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, se refiere, habida cuenta de su formulación muy general, a todas las mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen, de cualquier modo, un derecho de propiedad intelectual. La circunstancia de que dicho artículo 46, última frase, establezca obligaciones específicas relativas a las «mercancías de marca falsificadas» confirma este análisis.
- 45 Por otra parte, por lo que atañe al objetivo perseguido por la Directiva 2004/48, el Tribunal de Justicia ha determinado que dicho objetivo consiste en que los Estados miembros garanticen la protección efectiva de la propiedad intelectual (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 131, y de 18 de diciembre de 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, apartado 39) y, como se desprende del considerando 3 de esa Directiva, en que se garantice que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual se aplique de manera efectiva en la Unión.
- 46 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de la citada Directiva no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino solo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a las infracciones de

estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente (sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros, C-435/12, EU:C:2014:254, apartado 61).

- 47 El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48 establece, en particular, que las medidas, procedimientos y recursos previstos por los Estados miembros deberán ser efectivos, proporcionados y disuasorios. Si bien el considerando 10 de esta Directiva menciona, en ese contexto, el objetivo consistente en garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y «homogéneo» en el mercado interior, no es menos cierto que la citada Directiva se aplica, como se desprende de su artículo 2, apartado 1, sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse, en particular, en la legislación nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos. A este respecto, se desprende sin ambigüedad del considerando 7 de la misma Directiva que el concepto de «medio» empleado tiene carácter genérico e incluye medidas para poner fin a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual (véase, por analogía, la sentencia de 25 de enero de 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, apartado 22).
- 48 Por ello, y como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras (sentencia de 9 de junio de 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, apartados 36 y 40). En cambio, los Estados miembros no pueden establecer medidas menos protectoras, restringiendo, en particular, la aplicación de las medidas previstas en dicha Directiva a determinados tipos de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. En efecto, del tenor del artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva se desprende que se hace referencia 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».
- 49 De lo anterior resulta que el artículo 10 de la Directiva 2004/48 se refiere a todas las mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen, de cualquier modo, derechos de propiedad intelectual, sin excluir *a priori* la aplicación de la medida correctiva de destrucción, prevista en dicho artículo 10, apartado 1, letra c), en el caso de algunas de esas infracciones.
- 50 Por otro lado, como se desprende de la resolución de remisión, el derecho de propiedad intelectual controvertido en el litigio principal se refiere a los derechos conferidos por una marca de la Unión.
- 51 Aunque la Directiva 2004/48 no define en modo alguno los derechos de propiedad intelectual que entran en su ámbito de aplicación, la Declaración de la Comisión sobre el artículo 2 de la Directiva 2004/48 (DO 2005, L 94, p. 37) precisa que, según esa institución, los derechos conferidos por las marcas registradas figuran entre aquellos. También de la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), se desprende que la marca de la Unión está comprendida en el concepto de «propiedad intelectual», en el sentido de la Directiva 2004/48.
- 52 Los derechos conferidos por la marca de la Unión a su titular se mencionan en el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009.
- 53 En particular, con arreglo al artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, ese titular puede prohibir que se coloque la marca en un producto o en su embalaje, y el artículo 9, apartado 3, letras b) y c), de dicho Reglamento le permite prohibir, en esencia, la comercialización de productos con dicha marca.

- 54 Por consiguiente, dado que, por las razones expuestas en el apartado 41 de la presente sentencia, corresponde a las autoridades judiciales nacionales competentes determinar, caso por caso, la medida que, de entre las previstas en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48, puede imponerse a causa de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, no puede considerarse que la medida correctiva consistente en la destrucción de mercancías, contemplada en dicho artículo 10, apartado 1, letra c), solo sea aplicable en caso de infracción del derecho conferido por el artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y que se excluya su aplicación en caso de infracción de los derechos conferidos por el artículo 9, apartado 3, letras b) o c), del mismo Reglamento.
- 55 Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en elEEE sin su consentimiento.

### **Costas**

- 56 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 Novena) declara:

**El artículo 10, apartado 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,**

**debe interpretarse en el sentido de que**

**se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el Espacio Económico Europeo sin su consentimiento.**

Firmas