



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 17 de noviembre de 2022*

«Procedimiento prejudicial — Artículos 34 TFUE y 36 TFUE — Libre circulación de mercancías — Propiedad intelectual — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 15 — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE) — Consentimiento del titular de la marca — Lugar de la primera comercialización de los productos por el titular de la marca o con su consentimiento — Prueba — Directiva 2004/48/CE — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tutela judicial efectiva — Fallo de las resoluciones judiciales que no identifica los productos a los que se refiere — Dificultades de ejecución — Recurso limitado ante el órgano jurisdiccional competente en materia de ejecución forzosa — Proceso equitativo — Derecho de defensa — Principio de igualdad de armas»

En el asunto C-175/21,

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 3 de febrero de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2021, en el procedimiento entre

Harman International Industries Inc.

y

AB S.A.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. D. Gratsias, M. Ilešič (Ponente), I. Jarukaitis y Z. Csehi, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

* Lengua de procedimiento: polaco.

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Harman International Industries Inc., por los Sres. D. Piróg y J. Słupski, adwokaci;
- en nombre de AB S. A., por el Sr. K. Kucharski y la Sra. K. Sum, radcowie prawni;
- 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 la Sra. B. Sasinowska, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de junio de 2022;

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.
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Harman International Industries Inc., con domicilio social en Estados Unidos (en lo sucesivo, «Harman»), y AB S.A., con domicilio social en Polonia, en relación con la violación de varias marcas de la Unión.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento 2017/1001

- 3 A tenor del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión»:
 - «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;

- b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
 - c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
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;
- [...]».
- 4 El artículo 15 de este Reglamento, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión», establece en su apartado 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.»
- 5 El artículo 129 de dicho Reglamento, titulado «Derecho aplicable», dispone:
- «1. Los tribunales de marcas de la Unión Europea aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.
 - 2. Respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por el presente Reglamento, los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el Derecho nacional vigente.
 - 3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas de la Unión Europea aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

Directiva 2004/48/CE

- 6 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.»
- 7 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 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.»
- 8 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.»

Derecho polaco

- 9 El artículo 325 de la Ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley sobre el Código de Enjuiciamiento Civil), de 17 de noviembre de 1964, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil»), establece:
- «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.»
- 10 Según el artículo 758 del Código de Enjuiciamiento Civil, los sądy rejonowe (tribunales de distrito, Polonia) y los agentes judiciales adscritos a ellos son competentes en materia de ejecución forzosa.
- 11 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.

[...]»

- 12 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. [...]»

- 13 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.»

- 14 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.»

- 15 El artículo 1051 de dicho Código establece, 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

- 16 Harman, que fabrica material audiovisual, en particular altavoces, auriculares y sistemas de audio, celebró un acuerdo con un distribuidor con vistas a la venta en el territorio polaco de sus productos, designados con las marcas de la Unión JBL y HARMAN de las que es titular.

- 17 AB distribuye en el mercado polaco productos de Harman, adquiridos a un proveedor distinto del distribuidor autorizado por Harman en ese mercado.
- 18 Harman ejercitó una acción ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), órgano jurisdiccional remitente, con el objeto de que se pusiera fin a la violación de los derechos que le confieren sus marcas y se prohibiera a AB, con carácter general, la introducción o la comercialización, la importación, la oferta, la publicidad y el almacenamiento con estos fines de altavoces y auriculares, así como de sus embalajes, que lleven dichas marcas, que no hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) con carácter previo por Harman o con su consentimiento. Además, Harman solicitó que se ordenara a AB la retirada del mercado y la destrucción de dichos productos y sus embalajes.
- 19 AB se opuso a esta acción alegando el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca e invocando, en esencia, la garantía recibida por su proveedor de que la importación de los productos de que se trata en el mercado polaco no viola las marcas de Harman en la medida en que dichos productos habían sido comercializados en el EEE por Harman o con su consentimiento.
- 20 El órgano jurisdiccional remitente señala que los sistemas de marcado de los productos empleados por Harman no resultan siempre suficientes para identificar el mercado de destino de cada uno de sus productos. Para determinar con certeza si un producto concreto estaba destinado al mercado del EEE, debe recurrirse necesariamente a una base de datos perteneciente a Harman.
- 21 Según dicho órgano jurisdiccional, AB podría dirigirse en teoría a su proveedor para obtener información acerca de la identidad de los operadores que intervinieron en las fases anteriores de la cadena de distribución. Sin embargo, considera que, dado que normalmente los proveedores no están dispuestos a divulgar sus fuentes de suministro para no perder ventas, es poco probable que AB consiga obtener este tipo de información.
- 22 Añade que la práctica de los órganos jurisdiccionales polacos consiste en 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». Aduce que esta formulación no permite, en la fase del procedimiento de ejecución forzosa, identificar los productos a los que se refiere dicho procedimiento, respecto de los productos comprendidos en la excepción relativa al agotamiento del derecho conferido por la marca. En consecuencia, el fallo de dichas resoluciones no difiere, en realidad, de la obligación general que ya se desprende de las disposiciones de la Ley.
- 23 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 sanción con arreglo a los artículos 1050 y 1051 del Código de Enjuiciamiento 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 exclusivo conferido por la marca.
- 24 Asimismo, arguye que resulta, en particular, de los artículos 767, 840 y 843 del Código de Enjuiciamiento Civil que, en el marco de los procedimientos de medidas cautelares y de ejecución forzosa, la parte demandada en una acción por violación de marca encuentra varios obstáculos jurídicos para poder oponerse, con éxito, a las medidas ordenadas y solo dispone de garantías procesales limitadas.

- 25 En primer lugar, sostiene que, con arreglo al artículo 767 de dicho Código, solo puede interponerse un recurso contra un acto de un agente judicial cuando este ha incumplido las normas procesales que regulan el procedimiento de ejecución forzosa, por lo que tal recurso no permite determinar si un producto que lleva una marca ha sido comercializado en el EEE por el titular de dicha marca o con su consentimiento.
- 26 En segundo lugar, 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 Enjuiciamiento 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.
- 27 En tercer lugar, observa que, según la opinión dominante en la doctrina polaca, es cierto que el órgano jurisdiccional competente para la ejecución forzosa puede oír a las partes, pero, en virtud del artículo 1051 del Código de Enjuiciamiento Civil, no puede proceder a la práctica de la prueba para determinar si la parte demandada en la acción por violación de marca ha actuado de conformidad con el contenido del título ejecutivo.
- 28 En cuarto lugar, afirma que, en virtud del artículo 843, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento 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.
- 29 Por consiguiente, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, existe el riesgo de que la tutela judicial de la libre circulación de mercancías se vea restringida como consecuencia de esta práctica judicial relativa a la formulación del fallo de las resoluciones por las que se declara la violación de marca.
- 30 En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿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 [TFUE], 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 que se prohíban la importación, la comercialización, la oferta y la publicidad de productos que lleven la marca de la Unión y de que se ordene su retirada del mercado o su destrucción,
- al resolver un procedimiento de medidas cautelares sobre el embargo de productos que llevan una marca de la Unión;

se remiten en el tenor de las 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 (incluidos los instrumentos informáticos o 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?»

Sobre la cuestión prejudicial

- 31 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 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 juez 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 hayan planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión (sentencia de 8 de septiembre de 2022, RTL Television, C-716/20, EU:C:2022:643, apartado 55 y jurisprudencia citada).
- 32 Por lo que respecta a la obligación de los Estados miembros de garantizar la tutela judicial efectiva en un ámbito cubierto por el Derecho de la Unión, establecida en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») constituye base suficiente para invocar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que su contenido deba ser desarrollado por otras disposiciones del Derecho de la Unión o por disposiciones del Derecho interno de los Estados miembros, ya que el reconocimiento del mencionado derecho en un caso concreto presupone, como resulta de ese artículo 47, párrafo primero, que la persona que lo invoque se ampare en derechos o libertades garantizados por el Derecho de la Unión [véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2020, État luxembourgeois (Derecho de recurso contra una solicitud de información en materia fiscal), C-245/19 y C-246/19, EU:C:2020:795, apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada].
- 33 Además, procede recordar, por una parte, que, con arreglo a 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 y, por otra parte, que, a tenor del artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, estas se aplicarán a todas las infracciones de dichos derechos, tal y como estén previstos en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.
- 34 Con arreglo al artículo 129, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, el tribunal de marcas de la Unión aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal. De ello se deduce que las garantías procesales de que dispone una parte demandada en una acción por violación de marca en la fase de ejecución de una resolución judicial deben apreciarse también a la luz de la Directiva 2004/48.
- 35 En estas circunstancias, procede considerar que, mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 36 TFUE, segunda frase, el artículo 47 de la Carta y la Directiva 2004/48, debe interpretarse en el sentido de que 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.

- 36 Esta cuestión debe entenderse en el sentido de que abarca tres partes. La primera se refiere al agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión y a las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías. La segunda versa sobre los requisitos que deben cumplir, con arreglo a la Directiva 2004/48, todas las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. La tercera tiene por objeto la obligación de los Estados miembros, por un lado, de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en un ámbito cubierto por el Derecho de la Unión y, por otro, de garantizar las condiciones de un proceso equitativo con arreglo al artículo 47 de la Carta.
- 37 Por lo que respecta a la primera parte, ha de recordarse que el 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 (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros, C-379/14, EU:C:2015:497, apartado 32 y jurisprudencia citada).
- 38 El artículo 15, apartado 1, de ese Reglamento establece una excepción a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE bajo esa marca por el propio titular o con su consentimiento (véase, por analogía, la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartado 26 y jurisprudencia citada).
- 39 Esa disposición está redactada en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en las sentencias que, interpretando los artículos 30 y 36 del Tratado CE (posteriormente artículos 28 CE y 30 CE y actualmente artículos 34 TFUE y 36 TFUE), han reconocido en el Derecho de la Unión el principio del agotamiento del derecho de marca. Por tanto, esta disposición recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento (véase, por analogía, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, apartado 34 y jurisprudencia citada).
- 40 Esta jurisprudencia relativa al principio del agotamiento del derecho de marca, basada en el artículo 36 TFUE, pretende, al igual que el artículo 15 del Reglamento 2017/1001, conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra parte, por lo que estas dos disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera (véase, por analogía, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, apartado 35 y jurisprudencia citada).
- 41 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 ese derecho, se halla sujeta a varias limitaciones.
- 42 En primer lugar, el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 consagra el principio del agotamiento de los derechos conferidos por la marca para los productos comercializados por el titular o con su consentimiento, no al margen del lugar en el que se haya efectuado la

comercialización, sino únicamente respecto de los productos comercializados en elEEE (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, apartados 21, 26 y 31).

- 43 Al precisar que la comercialización fuera delEEE no agota el derecho del titular a oponerse a la importación de dichos productos efectuada sin su consentimiento, el legislador de la Unión ha permitido al titular de la marca controlar la primera comercialización en elEEE de los productos designados con la marca (véase, por analogía, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartado 33 y jurisprudencia citada).
- 44 En segundo lugar, los productos designados con una marca no pueden considerarse «comercializados en elEEE» cuando el titular de la marca los ha importado alEEE con la intención de venderlos en él o cuando los ha ofrecido para la venta a los consumidores en elEEE, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del mismo grupo, pero sin llegar a venderlos (véase, en ese sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2004, *Peak Holding*, C-16/03, EU:C:2004:759, apartado 44).
- 45 En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que el consentimiento del titular debe referirse, además, a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento. De ese modo, no es suficiente que el titular de la marca ya comercialice en elEEE productos idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento (véase, en ese sentido, la sentencia de 1 de julio de 1999, *Sebago y Maison Dubois*, C-173/98, EU:C:1999:347, apartados 21 y 22).
- 46 En cuarto lugar, el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo, derivado del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, de prohibir a terceros importar productos designados con su marca, debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho (véase, en ese sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartados 41 y 45).
- 47 Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento. No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías han llevado al Tribunal de Justicia a considerar que dicha regla puede modificarse (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros*, C-324/08, EU:C:2009:633, apartado 23 y jurisprudencia citada).
- 48 De ese modo, no cabe excluir que, en determinados casos, incluso en los supuestos en los que la primera comercialización en elEEE de los productos de que se trate se haya realizado sin el consentimiento expreso del titular de la marca, la voluntad de renunciar a ese derecho pueda resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización que, apreciados por el juez nacional, reflejen asimismo con certeza la renuncia del titular a su derecho (véanse, en ese sentido, las sentencias de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartado 46, y de 15 de octubre de 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros*, C-324/08, EU:C:2009:633, apartados 25 a 27).
- 49 Dicho esto, un consentimiento tácito no puede resultar de un mero silencio del titular de la marca. Tampoco puede derivarse del hecho de que el titular de la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en elEEE o no haya indicado en los productos una prohibición

de comercialización en elEEE, ya que las exigencias aplicables en materia de prueba de la existencia de un consentimiento tácito no hacen distinción alguna de principio en función de que la comercialización inicial se realizara fuera delEEE o dentro de este (véanse, en ese sentido, las sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartados 55 y 56, y de 15 de octubre de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, C-324/08, EU:C:2009:633, apartado 28).

- 50 En quinto y último lugar, incumbe, en principio, al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para su aplicación. No obstante, debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en ese sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, apartados 52 y 53 y jurisprudencia citada).
- 51 Esa modificación de la carga de la prueba se impone, en particular, en caso de exista un sistema de distribución exclusiva (sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, apartado 39).
- 52 Así pues, del artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, interpretado a la luz del artículo 36 TFUE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 38 a 40 de la presente sentencia, se desprende que el operador que se enfrente a una acción por violación de marca ejercitada por el titular de una marca de la Unión tiene derecho, para oponerse a esta acción, a invocar y probar que los productos designados con dicha marca a los que se refiere la acción han sido comercializados en elEEE por ese titular o con su consentimiento. Como resulta de la jurisprudencia citada en el apartado anterior de la presente sentencia, dicho operador también debe poder beneficiarse de una modificación de la carga de la prueba en su favor cuando concurren los requisitos establecidos a este respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
- 53 En cambio, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 44 y 49 de la presente sentencia no se desprende que el titular de la marca esté obligado a adoptar un sistema de marcado de sus productos que permita determinar, respecto de cada producto, si estaba destinado al mercado delEEE.
- 54 En efecto, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 76 de sus conclusiones, a falta de una disposición del Derecho de la Unión cuya interpretación pueda conducir a tal solución teniendo en cuenta, en particular, su tenor literal, el contexto en el que se integra y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte, la mera constatación de las dificultades experimentadas por la parte demandada en una acción por violación de marca para obtener información sobre el proveedor inicial de una red de distribución paralela no puede constituir un fundamento jurídico que justifique la imposición de tal obligación al titular.
- 55 Además, toda obligación en este sentido limitaría indebidamente la posibilidad de que el titular cambie, en el último momento, el mercado de destino inicialmente previsto para un producto determinado.
- 56 Por lo que respecta a la segunda parte de la cuestión prejudicial planteada, procede señalar que los aspectos procesales del respeto de los derechos de propiedad intelectual, incluido el derecho exclusivo previsto en el 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. Por consiguiente, todo procedimiento nacional relativo a una acción por violación de una marca de la Unión debe respetar las disposiciones de dicha Directiva.

- 57 No obstante, procede señalar que el aspecto procesal que constituye el objeto específico de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto no se rige por la Directiva 2004/48, ya que esta no contiene ninguna disposición sobre la formulación del fallo de las resoluciones judiciales relativas a las acciones por violación de marca. Por lo tanto, esta cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación del principio de autonomía procesal, objeto de la tercera parte de la cuestión prejudicial planteada.
- 58 En cuanto a esta tercera parte, el órgano jurisdiccional remitente parece percibir una relación de causa a efecto entre la formulación del fallo de la resolución que debe adoptarse para poner fin al litigio principal y los supuestos inconvenientes a los que podría enfrentarse la parte demandada en la fase de su ejecución forzosa. Pues bien, es preciso señalar que estos inconvenientes tienen su origen en ese procedimiento de ejecución, que se sustancia en un momento posterior a la acción por violación de marca.
- 59 Por tanto, es preciso examinar si el hecho de que, en la fase de ejecución forzosa, la parte demandada disponga, con arreglo al Derecho nacional, de vías de recurso y de garantías procesales limitadas resulta contrario a las exigencias de la tutela judicial efectiva impuestas por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, a la unidad y a la eficacia de ese Derecho.
- 60 El principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables constituye un principio general del Derecho de la Unión que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y que en la actualidad se reconoce en el artículo 47 de la Carta (sentencia de 21 de diciembre de 2021, *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, apartado 57 y jurisprudencia citada).
- 61 El contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta incluye, en particular, el derecho de su titular a acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a aquel y, a tal efecto, para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para pronunciarse sobre el litigio de que conoce [sentencia de 6 de octubre de 2020, *État luxembourgeois* (Derecho de recurso contra una solicitud de información en materia fiscal), C-245/19 y C-246/19, EU:C:2020:795, apartado 66 y jurisprudencia citada].
- 62 Además, el principio de igualdad de armas, que es un corolario del propio concepto de proceso equitativo y tiene la finalidad de asegurar el equilibrio entre las partes en el procedimiento, garantizando que todo documento aportado al órgano jurisdiccional pueda ser valorado e impugnado por cualquier parte en el procedimiento, forma parte integrante del principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, consagrado en el artículo 47 de la Carta. Ese principio implica, en particular, la obligación de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones, incluyendo la aportación de pruebas, en condiciones que no la coloquen en una situación de manifiesta desventaja en relación con la parte contraria [véanse, en ese sentido, las sentencias de

17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14, EU:C:2014:2099, apartado 49 y jurisprudencia citada, y de 10 de febrero de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Plazo de prescripción), C-219/20, EU:C:2022:89, apartado 46 y jurisprudencia citada].

- 63 Por otro lado, debe recordarse que el principio del respeto del derecho de defensa constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión. Fundamentar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales, por tanto, no han podido presentar sus observaciones, supondría vulnerar ese principio (sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, apartado 30 y jurisprudencia citada).
- 64 Según reiterada jurisprudencia, el respeto del derecho de defensa en cualquier procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo debe garantizarse aun cuando no exista una normativa específica (véase, en ese sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Land Oberösterreich y Austria/Comisión, C-439/05 P y C-454/05 P, EU:C:2007:510, apartado 36 y jurisprudencia citada).
- 65 Dicho esto, sin perjuicio de la existencia de normas de la Unión en la materia, como las previstas por la Directiva 2004/48, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, configurar la regulación procesal de los recursos, a condición, sin embargo, de que dicha regulación no sea menos favorable en las situaciones comprendidas en el ámbito del Derecho de la Unión que en situaciones similares sujetas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, apartado 58 y jurisprudencia citada).
- 66 De la información facilitada en la resolución de remisión se desprende que las disposiciones pertinentes del Derecho procesal nacional no vulneran el principio de equivalencia.
- 67 Por lo que respecta al principio de efectividad, es preciso recordar que el Derecho de la Unión no tiene como efecto obligar a los Estados miembros a crear vías de recurso distintas de las existentes en el Derecho interno, a menos, no obstante, que del sistema del ordenamiento jurídico nacional en cuestión se desprenda que no existe ninguna vía de recurso judicial que permita, siquiera sea por vía incidental, garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, o que la única vía de los justiciables para acceder a un juez sea infringir el Derecho (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, apartado 62).
- 68 Además, ha de destacarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa la citada disposición dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo y sus peculiaridades ante las distintas instancias nacionales. Desde ese punto de vista, procede tomar en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencias de 10 de marzo de 2022, Grossmania, C-177/20, EU:C:2022:175, apartado 51 y jurisprudencia citada, y de 17 de mayo de 2022, SPV Project 1503 y otros, C-693/19 y C-831/19, EU:C:2022:395, apartado 60 y jurisprudencia citada).

- 69 Pues bien, un operador que almacene productos comercializados en elEEE con una marca de la Unión por el titular de dicha 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 tribunales nacionales deben salvaguardar (véanse, en ese sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 1968, Salgoil, 13/68, EU:C:1968:54, p. 676, y de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros, C-98/14, EU:C:2015:386, apartado 105 y jurisprudencia citada).
- 70 No obstante, a la luz del principio de autonomía procesal, reconocido en la jurisprudencia citada en el apartado 65 de la presente sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/48, el Derecho de la Unión no puede oponerse 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 generales, siempre que la parte demandada disponga de una tutela judicial efectiva de los derechos que pretende deducir de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.
- 71 Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional nacional está obligado a designar, en el fallo de sus resoluciones estimatorias de una acción por violación de una marca de la Unión, mediante una formulación general, los productos que no han sido comercializados anteriormente en elEEE por el titular o con su consentimiento, la parte demandada debe disfrutar, en la fase de ejecución forzosa, de todas las garantías de un proceso equitativo para poder impugnar eficazmente la existencia de una violación o de una amenaza de violación de los derechos exclusivos del titular de la marca y oponerse a la incautación de los ejemplares de los productos respecto de los cuales se han agotado los derechos exclusivos del titular y que, por tanto, pueden circular libremente en elEEE.
- 72 Por lo que atañe a la circunstancia indicada por el órgano jurisdiccional remitente de que, sin acceso a las bases de datos de Harman, no es objetivamente posible para AB demostrar que los productos que adquirió habían sido comercializados en elEEE por Harman o con el consentimiento de esta, podría resultar necesario, como señaló el Abogado General en el punto 90 de sus conclusiones, incluso en la hipótesis de que no se aprecie la existencia de una distribución exclusiva, que la autoridad competente para la ejecución forzosa o, según los casos, el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra los actos que emanan de esa autoridad procedan a modificar la carga de la prueba, en la medida en que constaten, en función de las circunstancias específicas relativas a la comercialización de los productos en cuestión, que la regla de la carga de la prueba recordada en el apartado 50 de la presente sentencia puede permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precios que puedan existir entre los Estados miembros.
- 73 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada 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 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 elEEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

Costas

- 74 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 Quinta) declara:

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 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/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,

debe interpretarse en el sentido de que

no 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 Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento.

Firmas