Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 25 de mayo de 2016 [1]

Asunto C-223/15

combit Software GmbH
contra
Commit Business Solutions Ltd

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemania)]

«Propiedad intelectual — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 1, apartado 2 — Carácter unitario de la marca de la Unión Europea — Artículo 102, apartado 1 — Prohibición de actos de violación dictada por un tribunal de marcas de la Unión Europea — Alcance territorial — Limitación del alcance territorial de la prohibición al no existir riesgo de confusión en un Estado miembro distinto de aquel del órgano jurisdiccional que conoce del asunto — Carga de la prueba»

Introducción

1. La presente petición de decisión prejudicial brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de desarrollar su jurisprudencia derivada de la sentencia DHL Express France [2] y de precisar las condiciones en las cuales una prohibición, dictada en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), y del artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, [3] puede incluir limitaciones territoriales.

2. Esta problemática ha sido suscitada por un órgano jurisdiccional alemán, actuando como tribunal de marcas de la Unión, en el marco de una demanda por violación presentada por el titular de la marca denominativa de la Unión «combit» mediante la cual se solicita que se prohíba el uso de un signo «Commit» para productos y servicios informáticos.

1 — Lengua original: francés.

2 — Sentencia de 12 de abril de 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Reglamento del Consejo de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 78, p. 1). Las expresiones «Unión», «marca de la Unión» y «tribunal de marcas de la Unión» han reemplazado la terminología anterior a partir del 23 de marzo de 2016, en virtud del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21).

Marco jurídico

3. Los considerandos 3 y 16 del Reglamento n.º 207/2009 tienen el siguiente tenor:

«(3) Para proseguir los objetivos de [la Unión] [...], resulta necesario prever un régimen de marcas de [la Unión] que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas [de la Unión] que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión. El principio de la unicidad de la marca [de la Unión] así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

[...]

(16) Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas [de la Unión] produzcan efecto y se extiendan al conjunto de [la Unión], único medio de evitar resoluciones contradictorias [...] y perjuicios al carácter unitario de las marcas [de la Unión]. [...]»

4. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 dispone:

«La marca [de la Unión] tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de [la Unión]: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y sólo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de [la Unión]. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

5. El artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento [4] establece lo siguiente:

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

[...]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca [de la Unión] y por ser los productos o servicios protegidos por la marca [de la Unión] y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

[...]»

6. A tenor del artículo 102, apartado 1, del citado Reglamento:

«No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas de la Unión 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.»

4 — En su versión aplicable a la fecha de los hechos del litigio principal. Observo que el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, tal como ha sido reemplazado por el artículo 1, punto 11, del Reglamento 2015/2424, contiene una disposición esencialmente análoga, salvo una precisión según la cual las acciones de nulidad no menoscabarán los derechos anteriores, adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de una marca de la Unión.

Hechos del litigio principal

7. combit Software GmbH, sociedad de Derecho alemán, es titular de marcas denominativas alemana y de la Unión que protegen el signo «combit» para productos y servicios informáticos.

8. Commit Business Solutions Ltd es una sociedad de Derecho israelí que vende programas informáticos bajo el signo denominativo «Commit» en diversos países a través de una tienda en línea a la que puede accederse desde su sitio de Internet (www.commitcrm.com). En el momento en que se produjeron los hechos del litigio principal, en dicho sitio podían consultarse en lengua alemana los productos ofrecidos para su venta y, una vez adquiridos en línea, los programas informáticos podían entregarse directamente en Alemania.

9. combit Software demandó a Commit Business Solutions ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania), en su condición de tribunal de marcas de la Unión, al objeto de que se le prohibiera utilizar en la Unión Europea el signo denominativo «Commit» para los programas informáticos, por riesgo de confusión con la marca de la Unión combit. Con carácter subsidiario, la demandante invocó su marca alemana y solicitó que se prohibiera el uso en Alemania del signo denominativo controvertido en el litigio principal.

10. El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) admitió la pretensión formulada con carácter subsidiario por combit Software y condenó a Commit Business Solutions basándose en la marca alemana, tras señalar que existía riesgo de confusión entre los signos «combit» y «Commit» por parte del consumidor alemán de los productos controvertidos. Por el contrario, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf) declaró inadmisible la pretensión principal, fundada en la marca de la Unión, por falta de uso.

11. combit Software interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) en relación con la desestimación de su pretensión basada en la marca de la Unión y para que se dictase una orden de prohibición para el conjunto del territorio de la Unión.

12. El órgano jurisdiccional remitente, actuando como tribunal de marcas de la Unión de segunda instancia, consideró que, a diferencia de lo que se había declarado en primera instancia, el uso de la marca de la Unión invocada por la recurrente estaba acreditado. Estimó además que la existencia de riesgo de confusión entre los signos de que se trataba en Alemania tenía fuerza de cosa juzgada pero que la situación era distinta para los países anglófonos. Según el órgano jurisdiccional remitente, los consumidores de esos países podrían entender que la marca combit era una abreviatura de los dos términos «com» y «bit», de carácter poco distintivo en el sector de la informática, y percibir inmediatamente el significado de la palabra «commit», de modo que la similitud fonética entre los signos en conflicto quedaría neutralizada por su diferencia semántica.

13. En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la aplicación del principio de unicidad de la marca de la Unión en unas circunstancias, como las del litigio principal, en las que la existencia de riesgo de confusión no puede apreciarse con respecto a todos los Estados miembros, en particular, los de habla inglesa. Señala, por un lado, que la aplicación rigurosa de ese principio supondría permitir al titular de la marca de la Unión prohibir el uso de un signo en conflicto también en Estados miembros donde no existe riesgo alguno de confusión. Por otra parte, observa que si los tribunales de marcas de la Unión estuvieran obligados a analizar el riesgo de confusión en cada uno de los Estados miembros de forma individualizada, ello demoraría mucho el procedimiento y generaría importantes costes para las partes.

Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

14. En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«¿Qué consecuencias tiene para la valoración del riesgo de confusión de una marca denominativa [de la Unión], cuando desde el punto de vista del consumidor medio de algunos Estados miembros la similitud sonora de la marca denominativa con una denominación que presuntamente viola la marca se neutraliza mediante una diferencia semántica, pero desde el punto de vista del consumidor medio de otros Estados miembros no se neutraliza?

a) ¿Para valorar el riesgo de confusión es determinante el punto de vista de una parte de los consumidores medios, el de la otra parte o el de un consumidor medio ficticio de todos los Estados miembros?

b) ¿Ha de apreciarse una violación de la marca [de la Unión] en todo el territorio de la Unión cuando sólo en una parte de la misma existe riesgo de confusión, o se ha de diferenciar entre los distintos Estados miembros?»

15. La resolución de remisión, de 12 de mayo de 2015, se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de mayo de 2015. Han presentado observaciones escritas las partes en el litigio principal, el Gobierno polaco y la Comisión Europea. A excepción del Gobierno polaco, todas las partes participaron en la vista, que se celebró el 3 de marzo de 2016.

Análisis

16. Mediante sus cuestiones prejudiciales, que propongo abordar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la prohibición dictada en el marco de acción por violación de una marca de la Unión en virtud del artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, puede someterse a una limitación geográfica, dado que la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, no se aprecia, por motivos lingüísticos, en uno o varios Estados miembros.

17. En su caso, pregunta también en qué condiciones concretas podría aplicarse dicha limitación.

Principio de unicidad de la marca de la Unión

18. El Derecho de marcas de la Unión se basa en el principio de unicidad de dicha marca, recogido en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. [5]

5 — Véanse, en diversos contextos, las sentencias de 18 de septiembre de 2008, Armacell/OAMI (C-514/06 P, EU:C:2008:511), apartados 54 y 57; de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), apartados 40 a 45, y de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), apartados 41 a 43.

19. Este principio se justifica por la propia concepción de la Unión como territorio único que configura un mercado único.[6] La finalidad del sistema de la marca de la Unión es ofrecer en el mercado interior condiciones análogas a las que existen en un mercado nacional. Los derechos unitarios, como la marca de la Unión, garantizan pues la unicidad del titular en todo el territorio en el que se aplican y garantizan la libre circulación del producto. Por esa razón, salvo disposición expresa en contrario,[7] la marca de la Unión surte los mismos efectos en el conjunto de la Unión.[8]

20. Según los considerandos 3 y 16 del Reglamento n.º 207/2009, dicho principio se traduce en la necesidad de establecer una protección uniforme de las marcas de la Unión en todo el territorio de la Unión, de tal forma que es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas de la Unión produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Unión.

21. Sin embargo, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 no hace expresamente referencia a los efectos de las sanciones adoptadas a instancias del titular de una marca de la Unión en virtud del artículo 102 de dicho Reglamento.

22. La problemática que se plantea el litigio principal también versa sobre el alcance sistémico más amplio del carácter unitario y plantea la cuestión, ampliamente discutida por la doctrina,[9] de las consecuencias de ese principio en circunstancias no expresamente previstas en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre el alcance territorial de la prohibición

23. Del carácter unitario de la marca de la Unión cabe deducir que cualquier prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca, dictada por un tribunal de marcas de la Unión en virtud del artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, se extiende, en principio, a todo el territorio de la Unión.

24. En efecto, por una parte, cuando conoce de un asunto en virtud del artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento n.º 207/2009, relativo a la competencia internacional, la competencia de los tribunales de marcas de la Unión se extiende a todo el territorio de la Unión. Por otra parte, el derecho exclusivo del titular que le confiere dicho Reglamento se extiende al conjunto del territorio de la Unión, en el que las marcas de la Unión gozan de una protección uniforme.[10]

25. No obstante, dicha consideración de principio debe cohonestarse con la exigencia de que, cuando invoca un derecho exclusivo, el titular no puede prohibir el uso de un signo que no menoscabe las funciones de la marca.

6 — Véase el estudio elaborado a solicitud de la Comisión por el instituto Max-Planck de Derecho de la propiedad intelectual y de Derecho de la competencia, «Study on the overall functioning of the European trade mark system» (Análisis del funcionamiento global del sistema europeo de marcas), Múnich, 2011, apartados 1.13 a 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Véanse los artículos 110 (relativo a la prohibición de uso de una marca de la Unión en virtud de un derecho anterior) y 111 (referente a derechos anteriores de alcance local) del Reglamento n.º 207/2009.

8 — Véanse las sentencias de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), apartados 53 a 55, y de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), apartado 42.

9 — Véase Von Mühlendahl, A., «Community trade mark riddles: territoriality and unitary character», *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, p. 66; Sosnitza, O., «Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, p. 465; Schnell, S., «The Community trade mark: unitary EU right — EU-wide injunction?», *EIPR*, 2011, p. 210; Żelechowski, Ł., «Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions», *EIPR*, 2013, p. 287, y «Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego», *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, Nº 2, p. 19, y Nº 4, p. 28.

10 — Sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), apartados 38 y 39.

26. En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia, el Reglamento n.º 207/2009 concede un derecho exclusivo para permitir que el titular de la marca de la Unión proteja sus intereses específicos, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. [11]

27. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia DHL Express France, en algunos casos, el alcance territorial de la protección puede ser restringido a la luz de dichas consideraciones. [12]

28. En mi opinión, la respuesta que procede dar a las cuestiones suscitadas en el presente asunto puede deducirse, en cierta medida, de esa sentencia.

29. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si un tribunal de marcas de la Unión constata que los actos de violación o de intento de violación se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, en particular, porque el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga. [13]

30. En lo que atañe al derecho exclusivo previsto en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que constituye el objeto del litigio, la función esencial de la marca eventualmente controvertida es la identificación de la procedencia comercial del producto o del servicio designado. Pues bien, cuando no existe riesgo de confusión queda excluido que el uso de un signo similar menoscabe dicha función esencial.

31. De las consideraciones anteriores se desprende que, siempre que se excluya la existencia de riesgo de confusión, por ejemplo por motivos lingüísticos como los que son objeto del procedimiento principal, en una parte del territorio de la Unión, de tal modo que el uso de un signo impugnado relativo a dicha parte de la Unión no puede menoscabar las funciones de la marca, dicha circunstancia justifica la limitación del alcance territorial de la prohibición dictada en virtud del artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre las condiciones de la limitación

32. A la hora de examinar la pertinencia de limitar el alcance territorial de una prohibición impuesta en un caso particular, el tribunal de marcas de la Unión que conoce del asunto debe tener en cuenta que dicha limitación constituye una excepción al principio de unicidad de la marca de la Unión.

33. Dicha consideración justifica, concretamente, que se revierta la carga de la prueba en favor del solicitante de la prohibición.

34. Según se desprende de la sentencia DHL Express France, [14] corresponde al demandado acreditar que, en una parte del territorio de la Unión, el uso del signo controvertido no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca.

35. Esta inversión de la carga de la prueba puede influir en el análisis que debe llevar a cabo el tribunal de marcas de la Unión.

11 — Sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), apartado 54; de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartado 60, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159), apartado 49.

12 — Sentencia de 12 de abril de 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238), apartado 46 y jurisprudencia citada.

13 — Sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), apartado 48. El Tribunal de Justicia recordó que también debe limitarse la prohibición cuando el demandante ha limitado el alcance territorial de su acción.

14 — Sentencia de 12 de abril de 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238), apartado 48.

36. En primer lugar, dado que la limitación de la prohibición debe ser instada por el demandado y motivada con respecto a una parte de la Unión, no corresponde al tribunal de marcas de la Unión que conoce del asunto determinar si el riesgo de confusión existe con respecto a cada Estado miembro individualmente considerado.

37. A este respecto, discrepo del planteamiento que parece deducirse de la jurisprudencia de determinados órganos jurisdiccionales nacionales.

38. Pues bien, en su sentencia relativa a las marcas que incluyen el prefijo «Volks-», que versaba principalmente sobre el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, el Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justicia, Alemania) no excluyó que, en el marco de una demanda basada en la letra b) de dicha disposición, el tribunal de marcas de la Unión deba indagar de oficio si la declaración de la existencia de riesgo de confusión se aplica a todo el territorio de la Unión. [15]

39. En una sentencia relativamente reciente, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Alto Tribunal de Justicia (Inglaterra y País de Gales), Reino Unido] parece considerar que, cuando una demanda de prohibición para toda Europa se base en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el demandante, al que incumbe demostrar la violación, debe acreditar la existencia de riesgo de confusión en cada Estado miembro individualmente considerado y que, para ello, no puede recurrir a «presunciones». [16]

40. Desde mi punto de vista, ese planteamiento no puede cohonestarse con la solución alcanzada por el Tribunal de Justicia en la sentencia DHL Express France, según la cual la prohibición basada en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe tener, en principio, alcance paneuropeo, salvo cuando el demandado se opone a ello demostrando que la existencia de riesgo de confusión no puede apreciarse en relación con determinados Estados miembros concretos. [17]

41. En mi opinión, el solicitante de la prohibición, titular de la marca de la Unión, cumple su obligación de prueba si demuestra la existencia de una violación o de un intento de violación. En cambio, la carga procesal vinculada a la eventual limitación de la prohibición incumbe en exclusiva al demandado.

42. Dicha carga procesal comprende la carga de formular alegaciones (*onus proferendi*) y la carga de la prueba en sentido estricto (*onus probandi*). [18] Por consiguiente, salvo en caso de que el demandado invoque esa cuestión aportando argumentos específicos, el tribunal que conoce del asunto no debería examinar de oficio si su análisis sobre la existencia de riesgo de confusión es válido para todo el territorio de la Unión.

15 — Véase la resolución de 11 de abril de 2013 I ZR 214/11, apartado 67. En esa resolución, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal) señaló que, en la medida en que la demandante solicitaba que se dictase una prohibición sobre la base de la letra b) para todo el territorio de la Unión, dicha demanda sólo podía prosperar si la marca de la Unión tenía carácter distintivo en el conjunto del territorio de la Unión. Véase, en lo que respecta a la relación entre dicha sentencia y la presente petición de decisión prejudicial, Lambrecht, A., «EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren», GRUR-Prax, 2015, p. 280.

16 — Véase la sentencia de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, [Alto Tribunal de Justicia (Inglaterra y País de Gales), Chancery Division] de 11 de febrero de 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), en particular los apartados 10 y 27. El órgano jurisdiccional inglés admitió que dicha postura era discutible a la luz de la sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Sentencia de 12 de abril de 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238), apartado 48. En cambio, el Tribunal de Justicia no ha tenido aún ocasión de pronunciarse sobre el alcance territorial de una demanda basada en una marca que goza de renombre en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), de ese mismo Reglamento. En lo que atañe a la posibilidad de invocar una marca de este tipo para oponerse al registro de una marca nacional posterior, véase la sentencia de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Este concepto de la carga procesal está reconocido, en particular, en Derecho polaco (*ciężar twierdzenia i dowodu*) y alemán (*Darlegungs- und Beweislast*). Véase Adrych-Brzezińska, I., *Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym*, LEX Wolters Kluwer, Varsovia, 2015, p. 55.

43. Diversos órganos jurisdiccionales nacionales han aplicado este reparto de la carga de la prueba, que impone al demandado la obligación de plantear y demostrar la necesidad de establecer una limitación territorial. [19] La doctrina señala que esta inversión de la carga de la prueba está plenamente justificada al tratarse de una excepción al principio de unicidad de la marca de la Unión. Corresponde pues al demandado demostrar que la declaración relativa a la vulneración de los derechos del titular no se aplica a determinados Estados miembros concretos. [20]

44. En segundo lugar, el tribunal de marcas de la Unión que conoce del asunto también debe tener en cuenta el carácter excepcional de la limitación territorial de la prohibición a efectos de determinar el nivel de prueba exigible al demandado.

45. A este respecto, en mi opinión procede distinguir claramente entre dos supuestos.

46. Por un lado, la carga de formular alegaciones y la carga de la prueba en sentido estricto son aspectos que se rigen en exclusiva por el Derecho uniforme de marcas de la Unión, dado que guardan una estrecha relación con la aplicación del Derecho material. Por otra parte, conforme a reiterada jurisprudencia, el reparto de la carga de la prueba en materia de marcas de la Unión no puede determinarse con arreglo al Derecho nacional de los Estados miembros, sino de conformidad con el Derecho de la Unión. En efecto, si dicha cuestión estuviera sujeta al Derecho nacional de los Estados miembros, el objetivo de protección uniforme de la marca de la Unión podría estar en peligro. [21]

47. Por otra parte, el nivel de prueba exigido y las modalidades de prueba se rigen de forma autónoma por el Derecho nacional del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. En efecto, se trata de aspectos de Derecho procesal que continúan estando regidos por el Derecho nacional del foro, según establece el artículo 101, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, salvo en relación con aquellas cuestiones expresamente previstas en el citado Reglamento.

48. Al aplicar las reglas nacionales relativas al nivel de prueba y a las modalidades de prueba, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe velar, no obstante, por no poner en peligro el objetivo de protección uniforme de la marca de la Unión.

49. Procede señalar que la demostración de la existencia de un riesgo de confusión circunscrito a un ámbito geográfico delimitado puede exigir un esfuerzo considerable, en particular cuando esa demostración debe efectuarse con respecto a un país distinto del del foro. A la luz de lo anterior, para obtener una limitación del alcance territorial de la prohibición, el demandado debe formular esta alegación, aportando argumentos concretos al efecto. Por otra lado, sin perjuicio de que las normas de Derecho procesal nacional así lo establezcan, un tribunal de marcas de la Unión puede exigir al demandado que aporte pruebas concretas que permitan excluir la amenaza de violación en uno o varios Estados miembros.

50. A la luz de todas las observaciones anteriores, es preciso establecer una limitación del alcance territorial de la prohibición cuando el demandado expone argumentos concretos que permiten excluir la existencia de riesgo de confusión en uno o varios Estados miembros y, en su caso, aporta pruebas pertinentes. No incumbe pues a un tribunal de marcas de la Unión que conoce de un asunto sobre la base del artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento n.º 207/2009 examinar de oficio si existe riesgo de confusión en cada uno de los Estados miembros individualmente considerados.

19 — Véase la sentencia del Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo, Austria) de 12 de junio de 2012 en el asunto 17 Ob 27/11m [apartado 2.2, letra b)], y la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales alemanes y del Reino Unido citada en: Ashby, S., «Enforcement of A Community Trade Mark», en *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015, p. 196.

20 — Véase Schennen, D., en Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 4.ª edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2014, artículo 1, apartado 33, y Sosnitza, O., *op. cit.*, p. 469.

21 — Véanse, en ese sentido, las sentencias de 18 de octubre de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), apartado 73, y de 22 de marzo de 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157), apartado 59.

Sobre la eficacia de la prohibición

51. Procede recordar que, cuando dicta una prohibición, el tribunal de marcas de la Unión debe asegurarse de que la medida adoptada sea efectiva, proporcionada y disuasoria y se aplique de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso. [22]

52. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional debe velar por que la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación, en el caso de que esté sujeta a una limitación territorial, siga siendo eficaz a la luz de las circunstancias particulares del mercado.

53. Deseo señalar que el Tribunal de Justicia, al analizar en el apartado 48 de la sentencia DHL Express France [23] la posibilidad de establecer una limitación territorial a la prohibición, se refirió a las circunstancias del litigio principal en dicho asunto. Cabe deducir de ello que, en determinados supuestos en los que las circunstancias sean distintas, una limitación del alcance territorial de la prohibición puede resultar contraria al objetivo de protección uniforme de la marca de la Unión.

54. Esa circunstancia podría producirse, en mi opinión, cuando, a la luz de las condiciones del mercado en el que se produce la violación, como el mercado de los programas informáticos vendidos a través de Internet en el presente asunto, debe partirse del postulado de que la violación afecta a todo el territorio de la Unión en su conjunto.

55. Pues bien, al establecer una prohibición, el tribunal de marcas de la Unión que conoce del asunto debe asimismo tener en cuenta las modalidades de comercialización de los productos de que se trata para determinar si la limitación del alcance territorial de la prohibición puede privarla de eficacia.

Conclusión

56. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemania):

«La circunstancia de que, por motivos lingüísticos, pueda excluirse el riesgo de confusión en uno o varios Estados miembros puede justificar que se limite el alcance territorial de la prohibición dictada por un tribunal de marcas de la Unión en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), y del artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión.

Es preciso establecer una limitación de este tipo cuando el demandado expone argumentos concretos que permiten excluir la existencia de riesgo de confusión en uno o varios Estados miembros y, en su caso, aporta pruebas pertinentes. No incumbe al tribunal de marcas de la Unión que conoce de un asunto sobre la base del artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento n.º 207/2009 examinar de oficio si existe riesgo de confusión en cada uno de los Estados miembros individualmente considerados. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional debe abstenerse de limitar el alcance territorial de la prohibición cuando tal limitación pueda privarla de eficacia.»

22 — Véase el artículo 3 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, DO 2004, L 351, p. 44, y DO 2007, L 204, p. 27).

23 — Sentencia de 12 de abril de 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).