Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 19 de octubre de 2017 *

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Artículo 109, apartado 1 — Acciones civiles sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales — Litispendencia — Concepto de "los mismos hechos" — Uso del término "Merck" en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet — Acción basada en una marca nacional seguida de una acción basada en una marca de la Unión — Inhibición — Alcance»

En el asunto C-231/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Penal y Civil de Hamburgo, Alemania), mediante resolución de 14 de abril de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de abril de 2016, en el procedimiento entre

Merck KGaA

y

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, las Sras. C. Toader y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de febrero de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Merck KGaA, por los Sres. S. Völker y M. Pemsel, Rechtsanwälte;

– en nombre de Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. y MSD Sharp & Dohme GmbH, por el Sr. A. Bothe, la Sra. Y. Draheim y el Sr. P. Fromlowitz, Rechtsanwälte;

* Lengua de procedimiento: alemán.

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Scharf y M. Wilderspin, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de mayo de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 109, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre Merck KGaA, por un lado, y Merck & Co. Inc, Merck Sharp & Dohme Corp. y MSD Sharp & Dohme GmbH, por otro lado, en relación con sus demandas de medidas de prohibición del uso por estas últimas sociedades del término «MERCK» en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet, así como en denominaciones comerciales tanto en Alemania como en los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 44/2001

3 El Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), sustituyó, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; texto en español en DO 1990, C 189, p. 2).

4 El considerando 15 del Reglamento n.º 44/2001 establecía:

«El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. Es conveniente prever un mecanismo claro y eficaz con objeto de resolver los casos de litispendencia […]»

5 El artículo 27 del referido Reglamento, que formaba parte de la sección 9, con el epígrafe «Litispendencia y conexidad», del capítulo II del mismo, disponía lo siguiente:

«1. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.

2. Cuando el tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél.»

Reglamento n.º 207/2009

6 Los considerandos 3 y 15 a 17 del Reglamento n.º 207/2009 establecen:

«(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.

[…]

(15) Para reforzar la protección de las marcas [de la Unión], resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas [de la Unión].

(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 Europea], único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina [de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)] y perjuicios al carácter unitario de las marcas [de la Unión]. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las disposiciones que deben aplicarse a todas las acciones legales relativas a las marcas [de la Unión] serán las del Reglamento [n.º 44/2001].

(17) Conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca [de la Unión] y en marcas nacionales paralelas. A tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del [Reglamento n.º 44/2001]»

7 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]: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la [Unión]. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

8 El artículo 109 de dicho Reglamento, con el epígrafe «Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas [de la Unión] y de marcas nacionales», que figura en la sección 1, con el epígrafe «Acciones civiles sobre la base de varias marcas», del título XI de dicho Reglamento, establece en su apartado 1, letra a):

«Cuando se promuevan acciones por violación de marca, por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca [de la Unión] y ante el otro sobre la base de una marca nacional:

a) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá, incluso de oficio, inhibirse a favor de la jurisdicción a la que se haya acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos. El tribunal que hubiere de inhibirse podrá suspender la causa si se hubiere impugnado la competencia del otro tribunal».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

9 La demandante en el litigio principal, Merck, es una empresa química y farmacéutica que, según la resolución de remisión, emplea en torno a 40 000 personas y ejerce su actividad en 67 Estados de todo el mundo.

10 La primera demandada en el litigio principal, Merck & Co., es la sociedad matriz, cotizada en bolsa, de la segunda demandada en el litigio principal, Merck Sharp & Dohme, que comercializa principalmente medicamentos y vacunas, así como productos cosméticos y de higiene. Según la resolución de remisión, Merck Sharp & Dohme se encarga de las actividades operativas del grupo y, en particular, de su visibilidad en Internet, concretamente mediante la publicación de información de interés para sus accionistas. La tercera demandada en el litigio principal, MSD Sharp & Dohme, es una filial alemana de Merck & Co.

11 Inicialmente, la demandante y las demandadas en el litigio principal formaban parte del mismo grupo de sociedades. Desde el año 1919, sin embargo, son totalmente distintas.

12 De la resolución de remisión se desprende que Merck es titular de la marca nacional MERCK, registrada en el Reino Unido. Asimismo, es titular de la marca denominativa de la Unión MERCK para productos de las clases 5, 9 y 16 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, y para servicios comprendidos en la clase 42 de dicho Arreglo.

13 Se celebraron sucesivos acuerdos entre, por una parte, la sociedad a la que sucedió Merck y, por otra, la sociedad a la que sucedió Merck Sharp & Dohme. Dichos acuerdos, el último de los cuales está todavía en vigor, establecían reglas sobre el uso de las marcas de Merck por parte de Merck Sharp & Dohme en Alemania y en otros Estados.

14 Desde el sitio de Internet www.merck.com de las demandadas en el litigio principal, cualquier usuario en Alemania o en otro Estado miembro es conducido, sobre todo por medio de enlaces, a sitios subordinados que también incluyen contenidos que reflejan la presencia en Internet de las demandadas en el litigio principal, tales como www.merckengage.com, www.merckvaccines.com o www.merck-animal-health.com. En dichos sitios de Internet, la difusión de información no está limitada a determinadas zonas geográficas, de manera que todos los contenidos son accesibles en la misma forma en el mundo entero.

15 Además de sus nombres de dominio en Internet, Merck & Co. y Merck Sharp & Dohme han establecido otras maneras de visibilidad en Internet, en varias plataformas de redes sociales.

16 El 8 de marzo de 2013, la demandante en el litigio principal interpuso ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil, Reino Unido], un recurso basado en su marca nacional y dirigido, en particular, contra Merck & Co. y Merck Sharp & Dohme, por una supuesta violación de marca debido al uso del término «Merck» en el Reino Unido.

17 El 11 de marzo de 2013, la demandante en el litigio principal también interpuso ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) un recurso fundado en la marca de la Unión de la que es titular, contra las mismas demandadas, pero también contra MSD Sharp & Dohme.

18 Como se desprende de la resolución de remisión, la demandante en el litigio principal considera que el hecho de que los sitios de Internet de las demandadas en el litigio principal, de los que ha presentado capturas de pantalla, sean accesibles en la Unión, y por lo tanto también en Alemania, sin limitación geográfica de la difusión, vulnera sus derechos de marca.

19 Mediante escritos de 11 de noviembre de 2014, y de 12 de marzo, 10 de septiembre y 22 de diciembre de 2015, la demandante en el litigio principal modificó sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional remitente y declaró que desistía de su recurso en la medida en que las pretensiones se referían al territorio del Reino Unido. Las demandadas en el procedimiento principal se opusieron a este desistimiento.

20 Las demandadas en el litigio principal estiman que el recurso pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente es inadmisible a la luz del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, cuando menos por lo que se refiere al motivo basado en la violación de la marca de la Unión de la demandante en el litigio principal en el ámbito de toda la Unión. El desistimiento parcial formulado por esta última carece de pertinencia a estos efectos.

21 El Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo) señala que el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 parece excluir toda limitación del alcance territorial de una posible inhibición del órgano jurisdiccional al que se ha acudido en segundo lugar en circunstancias como las del litigio principal. No obstante, alberga dudas a este respecto.

22 En estas circunstancias, el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el concepto de "los mismos hechos" del artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009] en el sentido de que cumple dicho requisito el mantenimiento y explotación de una página web —en un mismo dominio, idénticamente accesible en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión— en relación con la cual se han ejercitado acciones por violación de marca entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros: ante uno de ellos, por violación de una marca de la Unión y, ante el otro, por violación de una marca nacional?

2) ¿Debe interpretarse el concepto de "los mismos hechos" del artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009] en el sentido de que cumple dicho requisito el mantenimiento y explotación de contenidos —idénticamente accesibles en Internet en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión, en los dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com", en cada caso con los mismos nombres de usuario (referidos a los respectivos dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com")— en relación con los cuales se han ejercitado acciones por violación de marca entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros: ante uno de ellos, por violación de una marca de la Unión y, ante el otro, por violación de una marca nacional?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009] en el sentido de que el tribunal del Estado miembro "ante el que se presentó la segunda demanda" —en ejercicio de una "acción por violación" de una marca de la Unión cometida mediante el mantenimiento de una página web, en un mismo dominio, idénticamente accesible en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión— y ante el cual se invocan, con arreglo a los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009], hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, sólo debe inhibirse por lo que respecta al territorio del otro Estado miembro en el que se presentó la primera demanda por la violación de una marca nacional idéntica a la marca de la Unión invocada ante el "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda", y válida para productos idénticos, cometida mediante el mantenimiento y explotación de la misma página web idénticamente accesible en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión, en el mismo dominio, y ello por razón de la doble identidad, o en ese caso el "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda" debe declararse incompetente, en la medida de la doble identidad, respecto a todas las pretensiones formuladas

ante él, en virtud de los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009], en relación con los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, y, por tanto, en toda la Unión?

4) ¿Debe interpretarse el artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009] en el sentido de que el tribunal del Estado miembro "ante el que se presentó la segunda demanda" —en ejercicio de una "acción por violación" de una marca de la Unión cometida mediante el mantenimiento y explotación de contenidos idénticamente accesibles en Internet en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión, en los dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com", en cada caso con los mismos nombres de usuario (referidos a los respectivos dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com")— y ante el cual se invocan, con arreglo a los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009], hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, debe inhibirse sólo por lo que respecta al territorio del otro Estado miembro en el que se presentó la primera demanda por la violación de una marca nacional idéntica a la marca de la Unión invocada ante el "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda", y válida para productos idénticos, cometida mediante el mantenimiento y explotación de los mismos contenidos idénticamente accesibles en Internet en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión, en los dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com", en cada caso con los mismos nombres de usuario (referidos a los respectivos dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com"), y ello por razón de la doble identidad, o en ese caso el "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda" debe declararse incompetente, en la medida de la doble identidad, respecto a todas las pretensiones formuladas ante él, en virtud de los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009], en relación con los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, y, por tanto, en toda la Unión?

5) ¿Debe interpretarse el artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009] en el sentido de que el desistimiento de una demanda —por violación de una marca de la Unión cometida mediante el mantenimiento de una página web, en un mismo dominio, idénticamente accesible en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión— ante el tribunal del Estado miembro "ante el que se presentó la segunda demanda", y ante el cual se formularon inicialmente, con arreglo a los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009], pretensiones relativas a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, por lo que respecta al territorio del Estado miembro en el que se presentó la "primera demanda" por la violación de una marca nacional idéntica a la marca de la Unión invocada ante el "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda", y válida para productos idénticos, cometida mediante el mantenimiento y explotación de la misma página web idénticamente accesible en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión, en el mismo dominio, se opone a la declaración de incompetencia, con arreglo al artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, del "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda" en la medida de la doble identidad?

6) ¿Debe interpretarse el artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009] en el sentido de que el desistimiento de una demanda —por violación de una marca de la Unión cometida mediante el mantenimiento y explotación de contenidos idénticamente accesibles en Internet en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión, en los dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com", en cada caso con los mismos nombres de usuario (referidos a los respectivos dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com")— ante el tribunal del Estado miembro "ante el que se presentó la segunda demanda", y ante el cual se formularon inicialmente, con arreglo a los artículos 97, apartado 2, y 98, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009], pretensiones relativas a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, por lo que respecta al territorio del Estado miembro en el que se presentó la "primera demanda" por la violación de una marca nacional idéntica a la marca de la Unión invocada ante el "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda", y

válida para productos idénticos, cometida mediante el mantenimiento y explotación de los mismos contenidos idénticamente accesibles en Internet en todo el mundo y, por tanto, también en toda la Unión, en los dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com", en cada caso con los mismos nombres de usuario (referidos a los respectivos dominios "facebook.com", "youtube.com" y/o "twitter.com"), se opone a la declaración de incompetencia, con arreglo al artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009], del "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda" en la medida de la doble identidad?

7) ¿Debe interpretarse el artículo 109, apartado 1, letra a), del [Reglamento n.º 207/2009] en el sentido de que la expresión "cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos", en caso de identidad de las marcas, sólo implica la incompetencia del "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda" en la medida en que la marca de la Unión y la correspondiente marca nacional estén registradas para los mismos productos y/o servicios, o el "tribunal ante el que se presentó la segunda demanda" es totalmente incompetente, aun cuando la marca de la Unión invocada ante el mismo tribunal esté protegida también para otros productos y/o servicios, no protegidos por la marca nacional, y para los que sea previsible que resulten afectados por actos idénticos o similares a los actos controvertidos?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda

23 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, esencialmente, si el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» se cumple cuando las acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes.

24 A tenor del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, cuando se promuevan acciones por violación de marca, por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca de la Unión y ante el otro sobre la base de una marca nacional, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá, incluso de oficio, inhibirse a favor de la jurisdicción a la que se haya acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos.

25 El tenor del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 no precisa qué debe entenderse por la expresión «los mismos hechos» prevista en dicha disposición.

26 Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se desprende de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que, como en el presente asunto, no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta no sólo el tenor de la disposición sino también su contexto y el objetivo que la normativa en la que se inserta pretende alcanzar (véanse, en particular, las sentencias de 26 de mayo de 2016, Envirotec Denmark, C-550/14, EU:C:2016:354, apartado 27, y de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, apartado 22 y jurisprudencia citada).

27 De entrada, ha de subrayarse que el alcance del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 no puede apreciarse sobre la base de una interpretación exclusivamente literal de dicha disposición, debido a la existencia de divergencias entre las distintas versiones lingüísticas de la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2017, Al Chodor, C-528/15, EU:C:2017:213, apartado 32 y jurisprudencia citada).

28 En efecto, mientras que determinadas versiones lingüísticas, como las versiones española, francesa y eslovena, se refieren a las acciones por violación de marca ejercitadas «por los mismos hechos», otras versiones lingüísticas, como las versiones inglesa y lituana, se remiten a las acciones ejercitadas por la «misma causa» o incluso, como sucede con la versión danesa, a las acciones que tengan el mismo «objeto» y la misma «causa».

29 Por lo que respecta al contexto de la disposición de que se trata, ha de señalarse, por una parte, que, como se desprende del considerando 17 del Reglamento n.º 207/2009, el artículo 109 de dicho Reglamento se inspira en las reglas en materia de litispendencia del Reglamento n.º 44/2001, cuyo artículo 27 establece, en su apartado 1, que si se presentan demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se haya presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se presentó la primera y, en su apartado 2, que cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél.

30 Por otra parte, ha de subrayarse el carácter de ley especial de las normas de procedimiento previstas en el Reglamento n.º 207/2009 con respecto a las reglas de procedimiento comprendidas en el Reglamento n.º 44/2001. De este modo, en virtud del artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, las disposiciones del Reglamento n.º 44/2001 son, salvo disposición en contrario del Reglamento n.º 207/2009, aplicables a los procedimientos en materia de marcas de la Unión, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales, lo que aboga por una interpretación coherente de los conceptos contenidos en dichos instrumentos.

31 En lo que respecta a la finalidad del artículo 109, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, ha de señalarse que, según su considerando 17, el referido Reglamento tiene por objeto evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido ejercitadas por los mismos hechos basándose en una marca de la Unión y en marcas nacionales paralelas.

32 Pues bien, esta finalidad se corresponde con uno de los objetivos del Reglamento n.º 44/2001, que es, en particular, según su considerando 15, reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables.

33 Por lo tanto, procede entender que el requisito de la existencia de «los mismos hechos», en el sentido del artículo 109, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, debe recibir una interpretación análoga a la que el Tribunal de Justicia dio al requisito de la existencia de demandas con «el mismo objeto y la misma causa», en el sentido del artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001.

34 Además, procede observar, a este respecto, que la versión inglesa de dichas disposiciones utiliza términos idénticos en lo que respecta al requisito de la identidad del objeto de las demandas.

35 De las consideraciones anteriores resulta que, para saber si se cumple, en el marco de la aplicación del artículo 109, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el requisito de la existencia de «los mismos hechos», debe determinarse, como señaló el Abogado General en los puntos 49 y 50 de sus conclusiones, si las acciones por violación de marca previstas en el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 tienen la misma causa y el mismo objeto.

36 Según la jurisprudencia relativa al artículo 21 del Convenio sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 27 de septiembre de 1968, cuya interpretación hecha por el Tribunal de Justicia es válida también para el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001, la «causa» comprende los hechos y la norma jurídica invocados como fundamento de la demanda (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de diciembre de 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, apartado 39, y de 22 de octubre de 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen y Aertssen Terrassements, C-523/14, EU:C:2015:722, apartado 43).

37 En el presente asunto, por una parte, procede entender, al igual que hace el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, que debe considerarse que las acciones civiles sucesivas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales tienen, a efectos de la aplicación del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, el mismo fundamento, puesto que se basan en los derechos exclusivos derivados de marcas idénticas. El hecho de que la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar se base en una marca nacional y la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar se base en una marca de la Unión es inherente a la regla de litispendencia prevista en el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

38 Por otra parte, en lo que respecta a los hechos, se desprende de la resolución de remisión que las acciones ejercitadas, respectivamente, ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil], y ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo), se refieren al uso del término «Merck» en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet, que son accesibles desde cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, sin perjuicio de su comprobación por el órgano jurisdiccional remitente, parece que en el presente asunto se cumplen los requisitos de la identidad de los hechos y de la identidad de la causa.

39 Por lo que respecta al «objeto», el Tribunal de Justicia ha precisado que éste consiste en la finalidad de la demanda (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de diciembre de 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, apartado 41, y de 8 de mayo de 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, apartado 25), no pudiendo reducirse el concepto de «objeto» a la identidad formal de las dos demandas (véase, por analogía, la sentencia de 8 de diciembre de 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, apartado 17).

40 A este respecto, han de tenerse en cuenta las pretensiones respectivas de los demandantes en cada uno de los litigios (véase, por analogía, la sentencia de 14 de octubre de 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, apartado 36).

41 En el presente asunto, ha de señalarse que las acciones ejercitadas, respectivamente, ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil], y ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo), se refieren a pretensiones que sólo coinciden en parte. En efecto, si bien las acciones se refieren al uso del término «Merck» en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet, cuyos contenidos son accesibles de la misma forma en el mundo entero, ha de señalarse que la acción ejercitada ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil], que se basa en los derechos derivados de una marca registrada en el Reino Unido, tiene por objeto que se prohíba el uso del término «Merck» en el territorio del Reino Unido, mientras que la acción ejercitada ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo), que se basa en los derechos derivados de una marca de la Unión, tiene por objeto que se prohíba el uso de dicho término en el territorio de la Unión.

42 Pues bien, habida cuenta del objetivo del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, recordado en el apartado 31 de esta sentencia, procede entender que las acciones ejercitadas respectivamente ante los órganos jurisdiccionales mencionados en el anterior apartado, a los efectos de aplicar dicha disposición, únicamente tienen el mismo objeto en la medida en que las violaciones alegadas se refieren al mismo territorio.

43 Cualquier interpretación diferente restringiría indebidamente las posibilidades del titular de una marca de la Unión, que ha ejercitado previamente una acción por violación sobre la base de una marca nacional idéntica contra un supuesto infractor ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro competente para conocer de una violación limitada al territorio de dicho Estado miembro, de invocar los derechos derivados de una marca de la Unión en el territorio de los demás Estados miembros. Una interpretación como ésta sería contraria al objetivo, mencionado en el considerando 15 del Reglamento n.º 207/2009, de reforzar la protección de las marcas de la Unión.

44 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que dichas acciones se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

45 Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, cuando dos acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debe inhibirse de conocer en su totalidad de la acción por violación de marca ejercitada ante él o debe inhibirse únicamente de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.

46 Procede señalar que el tenor del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 no precisa, en el supuesto de que se formulen acciones por violación por los mismos hechos entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros diferentes, una de ellas basada en una marca de la Unión y la otra en una marca nacional, el alcance de la inhibición del órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar.

47 No obstante, de la finalidad del artículo 109 del Reglamento n.º 207/2009, recordada en el apartado 31 de la presente sentencia, y de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, se desprende que la inhibición prevista en el apartado 1, letra a), de dicho artículo únicamente debe producirse en la medida en que las acciones ejercitadas ante los referidos órganos jurisdiccionales se hayan promovido por los mismos hechos (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, apartados 33 y 34).

48 Pues bien, el requisito de la existencia de «los mismos hechos», en el sentido del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven

entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

49 Es cierto que, como señalaron las demandadas en el litigio principal, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la marca de la Unión tiene un carácter unitario. Puesto que produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión, de conformidad con dicha disposición, sólo podrá ser registrada, cedida o ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad y sólo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión, salvo disposición contraria de dicho Reglamento. Además, del considerando 3 del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que el objetivo perseguido por éste consiste en establecer un régimen de marcas de la Unión que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión. Por último, con arreglo al considerando 16 del citado Reglamento, es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas de la Unión se extiendan al conjunto de la Unión, a fin de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la EUIPO y perjuicios al carácter unitario de las marcas de la Unión.

50 Por consiguiente, para garantizar la protección uniforme en todo el territorio de la Unión del derecho que confiere la marca de la Unión contra el riesgo de violación, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de la marca de la Unión dictada por un tribunal de marcas de la Unión competente debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión (sentencias de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, apartado 44, y de 22 de septiembre de 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, apartado 30).

51 No obstante, en algunos casos, el alcance territorial de la protección puede ser restringido (sentencias de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, apartado 46, y de 22 de septiembre de 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, apartado 31).

52 Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 82 de sus conclusiones, debe suceder lo mismo en el supuesto de que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la segunda demanda deba inhibirse parcialmente en aplicación del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

53 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, cuando dos acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debe inhibirse de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.

Sobre las cuestiones prejudiciales quinta y sexta

54 Mediante sus cuestiones prejudiciales quinta y sexta, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, esencialmente, si el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» se cumple cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción fundada en una marca nacional

y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

55 De la resolución de remisión se desprende que las cuestiones prejudiciales quinta y sexta se basan en la premisa de que el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 no permite al órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la segunda demanda inhibirse parcialmente de conocer de la acción ejercitada ante él.

56 Pues bien, como se desprende de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta, cuando dos acciones por violación basadas, respectivamente, en una marca nacional y en una marca de la Unión se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en relación con una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros y en todo el territorio de la Unión, el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en segundo lugar únicamente debe inhibirse de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.

57 Por consiguiente, cuando —tras un desistimiento parcial, válidamente formulado por un demandante, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones por violación ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros, el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar no debe inhibirse a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar.

58 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales quinta y sexta que el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

Sobre la séptima cuestión prejudicial

59 Mediante su séptima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar debe, en caso de identidad de la marca de la Unión y de la marca nacional, inhibirse en favor del tribunal al que se acudió en primer lugar únicamente en la medida en que las marcas sean válidas para productos o servicios idénticos o si el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar es incompetente también en el supuesto de que la marca de la Unión invocada ante él esté registrada para productos y servicios adicionales que no estén cubiertos por la marca nacional idéntica invocada ante el tribunal al que se acudió en primer lugar.

60 A este respecto, se desprende del tenor del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 que dicha disposición se aplica «cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos».

61 Por consiguiente, el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en segundo lugar debe, en caso de identidad de la marca de la Unión y de la marca nacional, inhibirse a favor del órgano jurisdiccional ante el que se haya acudido en primer lugar únicamente en la medida en que las referidas marcas sean válidas para productos o servicios idénticos.

62 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la séptima cuestión prejudicial que el artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de identidad de las marcas, el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar únicamente debe inhibirse a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar en la medida en que las citadas marcas sean válidas para productos o servicios idénticos.

Costas

63 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados 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 Segunda) declara:

1) **El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que dichas acciones se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.**

2) **El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, cuando dos acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión Europea, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debe inhibirse de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.**

3) **El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión Europea, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.**

4) El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de identidad de las marcas, el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar únicamente debe inhibirse a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar en la medida en que las citadas marcas sean válidas para productos o servicios idénticos.

Firmas