Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 5 de septiembre de 2019*

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 97, apartado 5 — Competencia judicial — Acción por violación de marca — Competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho de violación — Publicidad y ofertas de venta presentadas en un sitio web y en redes sociales»

En el asunto C-172/18,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil, Reino Unido], mediante resolución de 12 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2018, en el procedimiento entre

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

y

Heritage Audio, S.L.,

Pedro Rodríguez Arribas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de enero de 2019;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees y el Sr. Crabtree, por la Sra. M. McGuirk y el Sr. E. Cronan, Solicitors, y el Sr. J. Moss, Barrister;

* Lengua de procedimiento: inglés.

– en nombre de Heritage Audio, S.L., y del Sr. Rodríguez Arribas, por los Sres. A. Stone y R. Crozier, Solicitors, y la Sra. J. Reid, Barrister;

– en nombre del Gobierno alemán, inicialmente por los Sres. T. Henze, M. Hellmann y J. Techert, y posteriormente por los Sres. Hellmann y Techert, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y los Sres. É. Gippini Fournier y M. Wilderspin, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de marzo de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 97, apartado 5, 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 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (en lo sucesivo, «BW Trustees») y el Sr. Mark Crabtree, por un lado, y Heritage Audio, S.L., y el Sr. Pedro Rodríguez Arribas, por otro, en relación con una acción por violación de marca debido a la supuesta vulneración de derechos conferidos por una marca de la Unión.

Marco jurídico

3 El Reglamento n.º 207/2009, que había derogado y sustituido al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de la interposición de la acción por violación de marca controvertida en el litigio principal, la presente remisión prejudicial se examinará a la luz del Reglamento n.º 207/2009 en su versión inicial.

4 A tenor del considerando 17 del Reglamento n.º 207/2009:

«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. […]»

5 El artículo 9, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento disponía:

«1. 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:

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

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;

[…]

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:

[…]

b) ofrecer los productos, comercializarlos […] con el signo;

[…]

d) utilizar el signo en […] la publicidad.»

6 Según indicaba el artículo 94 del Reglamento n.º 207/2009:

«1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas [de la Unión] y de solicitudes de marca [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, las disposiciones del 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)].

2. En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96:

a) no serán aplicables el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5, puntos 1, 3, 4 y 5, ni el artículo 31 del Reglamento (CE) no 44/2001;

[…]».

7 A tenor del artículo 95, apartado 1, de dicho Reglamento:

«Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados “tribunales de marcas [de la Unión]”, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»

8 El artículo 96 de dicho Reglamento disponía:

«Los tribunales de marcas [de la Unión] tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca [de la Unión];

[…]».

9 Según indicaba el artículo 97 del mismo Reglamento:

«1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 44/2001 aplicables en virtud del artículo 94, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[…]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca [de la Unión], podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación […]».

10 A tenor del artículo 98 del Reglamento n.º 207/2009:

«1. El tribunal de marcas [de la Unión] cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartados 1 a 4, será competente para pronunciarse sobre:

a) los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro;

[…]

2. El tribunal de marcas [de la Unión] cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartado 5, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.»

11 El artículo 109, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 disponía:

«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 deba inhibirse podrá suspender el juicio cuando medie impugnación de la competencia del otro tribunal;

b) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podrá suspender el juicio cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios similares, así como cuando las marcas de que se trate sean similares y válidas para productos o servicios idénticos o similares.»

12 El tenor de los artículos 9, 94 a 98 y 109 del Reglamento n.º 207/2009 se reprodujo en esencia en los artículos 9, 122 a 126 y 136 del Reglamento 2017/1001. El artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 corresponde al artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y al artículo 93, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94.

13 El Reglamento n.º 44/2001, al que se refieren los artículos 94 y 97 del Reglamento n.º 207/2009, fue sustituido por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). A tenor del artículo 66, apartado 1, de este último Reglamento, sus disposiciones «solamente serán aplicables a las acciones

judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales a partir de esa fecha, y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de dicha fecha».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14 AMS Neve es una sociedad establecida en el Reino Unido que fabrica y comercializa equipos de audio. BW Trustees, sociedad también establecida en el Reino Unido, es fiduciaria del plan de pensiones de los ejecutivos de AMS Neve. El Sr. Crabtree es administrador de AMS Neve.

15 Heritage Audio es una sociedad establecida en España que comercializa equipos de audio. El Sr. Pedro Rodríguez Arribas, que tiene su domicilio en España, es el administrador único de Heritage Audio.

16 El 15 de octubre de 2015, AMS Neve, BW Trustees y el Sr. Crabtree interpusieron contra Heritage Audio y el Sr. Rodríguez Arribas, ante la Intellectual Property Enterprise Court (Sección de Asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual de mayor cuantía, Reino Unido), una acción por violación de una marca de la Unión de la que BW Trustees y el Sr. Crabtree son titulares y para la utilización de la cual AMS Neve posee una licencia exclusiva.

17 Además, su acción se refiere a la supuesta violación de dos marcas registradas en el Reino Unido de las que BW Trustees y el Sr. Crabtree son también titulares.

18 La marca de la Unión invocada está constituida por el número 1073 y fue registrada para productos comprendidos en la clase 9 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. Los productos en cuestión responden, en particular, a la descripción siguiente: «equipos de grabación, mezclas y tratamiento de sonido en estudio».

19 Se imputa a los demandados en el litigio principal haber puesto a la venta para consumidores en el Reino Unido imitaciones de productos de AMS Neve que llevan un signo idéntico o similar a la citada marca de la Unión y a dichas marcas nacionales o que se refieren a dicho signo, y haber publicitado dichos productos.

20 Los demandantes en el litigio principal han presentado documentos en apoyo de su acción, entre ellos, en particular, los contenidos del sitio web de Heritage Audio y de sus cuentas de Facebook y Twitter, una factura emitida por Heritage Audio a un particular residente en el Reino Unido y un intercambio de correos electrónicos entre Heritage Audio y una persona establecida en el Reino Unido que se refieren a eventuales entregas de equipos de audio.

21 Los demandantes en el litigio principal han aportado, en particular, impresiones de pantalla procedentes de dicho sitio web, en las que se alega que se muestran ofertas de venta de equipos de audio que llevan un signo idéntico o similar a la citada marca de la Unión. Han destacado que dichas ofertas están redactadas en inglés y que un epígrafe titulado «Where to buy» («dónde comprar») enumera distribuidores establecidos en diferentes países, incluido el Reino Unido. Por otra parte, se alega que de las condiciones generales de venta resulta que Heritage Audio acepta pedidos procedentes de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

22 Los demandados en el litigio principal han propuesto una excepción de incompetencia del tribunal ante el que se presentó la demanda.

23 Aun cuando no excluyen que los productos de Heritage Audio puedan haber sido adquiridos en el Reino Unido por medio de otras sociedades, afirman que ellos mismos no los han publicitado en el Reino Unido y que tampoco han realizado ventas en ese Estado miembro. Por otra parte, alegan que

nunca han designado un distribuidor para el Reino Unido. Por último, sostienen que los contenidos presentados en el sitio web de Heritage Audio y en las redes a las que se refieren los demandantes en el litigio principal estaban, ya durante el período que es objeto de la acción por violación de marca, obsoletos y que, por ello, no debían ser tenidos en cuenta.

24 Mediante sentencia de 18 de octubre de 2016, la Intellectual Property Enterprise Court (Sección de Asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual de mayor cuantía) se declaró incompetente para conocer de dicha acción por violación de marca, en la medida en que se basaba en la marca controvertida de la Unión.

25 Señala que los demandantes en el litigio principal han aportado indicios de que el sitio web de Heritage Audio se dirigía, en particular, al Reino Unido. Por otra parte, estima que los hechos del litigio le permiten comprobar que el Sr. Rodríguez Arribas es responsable solidariamente de las actuaciones de Heritage Audio y que los tribunales del Reino Unido son competentes para conocer de ellos, en la medida en que este litigio versa sobre la protección de los derechos nacionales de propiedad intelectual.

26 En cambio, la Intellectual Property Enterprise Court (Sección de Asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual de mayor cuantía) considera que dicho litigio, en cuanto que se refiere a la violación de la marca de la Unión, está sujeto, conforme al artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, a la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio el demandado tiene su domicilio, que en el caso de autos es el Reino de España. Dicho órgano jurisdiccional precisa que la competencia de los tribunales españoles se deriva también del apartado 5 de dicho artículo 97, en virtud del cual las acciones por violación podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya cometido el hecho de violación.

27 A este último respecto, la Intellectual Property Enterprise Court (Sección de Asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual de mayor cuantía) considera que el órgano jurisdiccional competente territorialmente para conocer de una acción interpuesta por el titular de una marca y dirigida contra un tercero que haya utilizado signos idénticos o similares a dicha marca en publicidad y ofertas de venta en un sitio web o redes sociales es el del lugar en el que el tercero hubiera tomado la decisión de realizar dicha publicidad y poner a la venta esos productos en dicho sitio o dichas redes y hubiera adoptado las modalidades prácticas de tal decisión.

28 Los demandantes en el litigio principal apelaron contra dicha resolución ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil, Reino Unido].

29 El órgano jurisdiccional remitente estima que el tribunal de primera instancia, pese a haber mencionado en su resolución algunas sentencias del Tribunal de Justicia, como las de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), y de 5 de junio de 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), interpretó erróneamente dichas sentencias y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en general.

30 El órgano jurisdiccional remitente considera que tal interpretación conduciría, en esencia, a considerar que «el Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho […] de violación», en el sentido del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, es el Estado miembro en cuyo territorio el demandado organizó su sitio web y sus cuentas de redes sociales, y que del tenor, la finalidad y el contexto de esta disposición se desprende que el territorio del Estado miembro al que esta se refiere es el territorio en el que residen los consumidores o distribuidores a los que se destinan la publicidad y las ofertas de venta.

31 El órgano jurisdiccional remitente añade que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) declaró, en su sentencia de 9 de noviembre de 2017 denominada «Parfummarken» (I ZR 164/16), que la interpretación de los términos «ley del país en el que se haya cometido la infracción» que figura en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, L 199, p. 40), que se efectúa en la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724), es aplicable al artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Ahora bien, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre esta apreciación de dicho tribunal alemán.

32 En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil] decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial, en cuya resolución precisa que dicha cuestión versa sobre la interpretación del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009:

«Cuando una empresa constituida y domiciliada en el territorio de un Estado miembro A ha adoptado medidas en el territorio de dicho Estado para publicitar y poner a la venta productos con un signo idéntico a una marca de la Unión a través de un sitio web dirigido a distribuidores y consumidores del Estado miembro B:

i) ¿Es competente un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro B para conocer de una acción por violación de la marca de la Unión respecto de la publicidad y oferta de venta de los productos en dicho territorio?

ii) En caso negativo, ¿qué otros criterios debe tener en cuenta dicho tribunal de marcas de la Unión para determinar si tiene competencia para conocer de la acción?

iii) En la medida en que la respuesta al punto ii) anterior obligue al tribunal de marcas de la Unión a determinar si la empresa ha adoptado activamente medidas en el Estado miembro B, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para saber si la empresa ha adoptado tales medidas?»

Sobre la cuestión prejudicial

33 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada dicha marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra dicho tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea dicha presentación electrónica.

34 Antes que nada, procede recordar que, pese al principio de aplicación del Reglamento n.º 44/2001 (y, a partir del 10 de enero de 2015, del Reglamento n.º 1215/2012) a las acciones judiciales relativas a marcas de la Unión, el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 excluye, en particular en relación con las acciones por violación de dichas marcas, la aplicación de ciertas disposiciones del Reglamento n.º 44/2001, como pueden ser las reglas establecidas en sus artículos 2 y 4 y en su artículo 5, punto 3. A causa de esta exclusión, la competencia de los tribunales de marcas de la Unión instituidos por el artículo 95, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 para conocer de las acciones por violación de la marca de la Unión resulta de las reglas establecidas directamente por dicho Reglamento,

que tienen carácter de *lex specialis* con respecto a las reglas formuladas en el Reglamento n.º 44/2001 (sentencias de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, apartados 26 y 27, y de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, apartado 26).

35 En cambio, por lo que respecta a las marcas nacionales, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), no estableció reglas específicas en materia de competencia judicial. Lo mismo sucede con la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), que derogó y sustituyó, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, a la Directiva 2008/95.

36 Por consiguiente, una acción por violación como la ejercitada por los demandantes en el litigio principal el 15 de octubre de 2015, en la medida en que se refiere a marcas nacionales, está comprendida en el ámbito de aplicación de las reglas de competencia judicial establecidas por el Reglamento n.º 1215/2012 y, en cuanto que se refiere a una marca de la Unión, en el ámbito de las reglas de competencia judicial establecidas por el Reglamento n.º 207/2009.

37 En virtud del artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro, el demandante llevará su acción ante los tribunales de este.

38 Ello no obstante, según el apartado 5 de ese artículo el demandante podrá «también» llevar su acción ante los tribunales del Estado miembro «en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación».

39 El artículo 98 de dicho Reglamento precisa, en su apartado 1, que, cuando un tribunal de marcas de la Unión conoce de un asunto sobre la base del artículo 97, apartado 1, de dicho Reglamento, tendrá competencia para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, y, en su apartado 2, que, cuando dicho tribunal conozca de un asunto sobre la base del artículo 97, apartado 5, del mismo Reglamento, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro al que pertenezca.

40 De esta distinción se desprende que el demandante, según elija ejercitar la acción por violación de marca ante el tribunal de marcas de la Unión del domicilio del demandado o ante el del territorio en el que se haya cometido o intente cometerse el hecho de violación, estará determinando el alcance del ámbito de competencia territorial del tribunal al que someta el asunto. En efecto, cuando la acción por violación se basa en el apartado 1 de dicho artículo 97, se refiere potencialmente a los hechos de violación cometidos en el conjunto del territorio de la Unión, mientras que, cuando se basa en el apartado 5 de dicho artículo, se limita a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, a saber, aquel al que pertenezca el Tribunal que conozca del asunto.

41 La facultad conferida al demandante para elegir una u otra base, resultante del empleo del término «también» que figura en el artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, no puede entenderse en el sentido de que el demandante pueda, en relación con los mismos hechos de violación, acumular acciones basadas en los apartados 1 y 5 de dicho artículo, sino que únicamente expresa, como señaló el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, el carácter alternativo del foro indicado en el citado apartado 5 en relación con los foros indicados en los demás apartados de dicho artículo.

42 Al establecer tal foro alternativo y delimitar, en el artículo 98, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la competencia territorial atribuida a dicho foro, el legislador de la Unión permite al titular de la marca de la Unión interponer, si lo desea, acciones selectivas, cada una de las cuales versará sobre hechos de violación cometidos en el territorio de un solo Estado miembro. Tal como ya ha señalado el Tribunal

de Justicia, cuando varias acciones por violación de marca pendientes entre las mismas partes versan sobre la utilización del mismo signo, pero no se refieren a un mismo territorio, estas no tienen el mismo objeto y, por consiguiente, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esas normas de litispendencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, apartado 42). Así pues, los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros que conocen de dichas circunstancias no pueden dictar «sentencias contradictorias», en el sentido del considerando 17 del Reglamento n.º 207/2009, puesto que las acciones ejercitadas por el demandante se refieren a territorios diferenciados.

43 Son estos los elementos que deben guiar la respuesta a las preguntas del órgano jurisdiccional remitente sobre el alcance de los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» que figuran en el artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

44 Pronunciándose sobre una solicitud de interpretación del artículo 93, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94, el Tribunal de Justicia señaló que el criterio de competencia judicial expresado por esos términos se relaciona con un comportamiento activo del autor de la violación alegada (sentencia de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, apartado 34).

45 El Tribunal de Justicia dedujo de ello que, en el supuesto de una venta y de una entrega de un producto que viola el derecho de marca llevadas a cabo en territorio de un Estado miembro, seguidas de una reventa por parte del adquirente en territorio de otro Estado miembro en el que no ha actuado el vendedor inicial, este criterio no permite determinar una competencia judicial del tribunal de marcas de la Unión de este último Estado miembro para conocer de una acción de violación de marca dirigida contra el vendedor inicial. Tal competencia judicial se basaría en un efecto de la violación cometida por ese vendedor inicial y no en el hecho ilícito que se alega que este cometió, lo que iría en contra de los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» (véase, en ese sentido, la sentencia de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, apartados 34, 37 y 38).

46 Con arreglo a esa jurisprudencia y a los elementos que se han recordado en los apartados 40 a 42 de la presente sentencia, un tribunal de marcas de la Unión que conoce de una acción por violación de marca sobre la base del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 tiene que asegurarse, cuando debe controlar su competencia judicial para resolver sobre la existencia de una violación en el territorio del Estado miembro al que pertenece, de que los actos imputados al demandado se hayan cometido en dicho territorio.

47 Cuando los actos que se imputan al demandado consisten en publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica para productos que lleven un signo idéntico o similar a una marca de la Unión sin el consentimiento del titular de dicha marca, ha de considerarse, tal como se desprende del apartado 63 de la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), si tales actos, que están comprendidos en el ámbito del artículo 9, apartado 2, letras b) y d), del Reglamento n.º 207/2009, fueron cometidos en el territorio en que se encuentren los consumidores o distribuidores a los que se destinan las referidas publicidad y ofertas de venta, a pesar de que el demandado esté establecido en otro territorio, de que el servidor de la red electrónica que utilice se encuentre en otro territorio o de que los productos objeto de esa publicidad y esas ofertas de venta se ubiquen en otro territorio.

48 En efecto, como se desprende del mismo apartado de dicha sentencia, debe evitarse que el tercero que dirija publicidad y ofertas de venta a los consumidores de la Unión utilizando un signo idéntico o similar a una marca de la Unión para productos idénticos o similares a aquellos para los que la marca está registrada pueda, invocando que dicha publicidad y ofertas de venta se publicaron en Internet desde fuera de la Unión, sustraerse a la aplicación del artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 y que con ello quede mermado el efecto útil de este.

49 De manera análoga, debe evitarse que el tercero que haya utilizado un signo idéntico o similar a una marca de la Unión sin el consentimiento del titular de dicha marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que esta está registrada pueda oponerse a la aplicación del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, y que con ello quede mermado el efecto útil de esta disposición, mediante la invocación del lugar desde el que se presentan en Internet su publicidad y sus ofertas de venta con el fin de excluir la competencia judicial de cualquier otro tribunal distinto del de dicho lugar y del de su establecimiento.

50 Si los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» que figuran en el artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 debieran interpretarse en el sentido de que se refieren al Estado miembro en cuyo territorio el autor de dichos actos comerciales ha organizado su sitio web e iniciado la presentación de su publicidad y ofertas de venta, bastaría con que los infractores establecidos en la Unión que operan por vía electrónica y desean impedir que los titulares de marcas de la Unión violadas dispongan de un foro alternativo hicieran coincidir el territorio desde el que se produce la publicación en Internet con el de su establecimiento. De este modo, en caso de que la publicidad y las ofertas fueran destinadas a los consumidores de otros Estados miembros, dicho artículo 97, apartado 5, quedaría privado de toda eficacia alternativa a la regla de competencia judicial establecida en el apartado 1 del mismo artículo.

51 Una interpretación de los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» en el sentido de que se refieren al lugar en el que el demandado ha adoptado las decisiones y medidas técnicas que inician la presentación en Internet es especialmente inadecuada si se tiene en cuenta que, en muchos casos, puede resultar excesivamente difícil, o incluso imposible, que el demandante conozca dicho lugar. En efecto, a diferencia de las situaciones en que ya existe un litigio pendiente, la situación del titular de la marca de la Unión antes de la interposición de la acción judicial se caracteriza por la imposibilidad de compeler a la parte demandada a divulgar dicho lugar, ya que, en esa fase, el asunto no ha sido aún sometido a ningún juez.

52 Al objeto de mantener el efecto útil del foro alternativo previsto por el legislador de la Unión, resulta necesario, de conformidad con la jurisprudencia según la cual el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que forme parte pretende alcanzar (véanse, en particular, las sentencias de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, apartado 14, y de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, apartado 22), dar a los términos «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» una interpretación coherente con las demás disposiciones en materia de violación de marca del Reglamento n.º 207/2009.

53 Entre esas disposiciones figura, en particular, el artículo 9 de dicho Reglamento, que recoge los hechos de violación a los que puede oponerse el titular de una marca de la Unión.

54 Así pues, la expresión «el hecho de violación» debe entenderse en el sentido de que se relaciona con los actos a los que se refiere dicho artículo 9, que el demandante imputa al demandado, como son, en el caso de autos, los actos contemplados en el apartado 2, letras b) y d), de dicho artículo, consistentes en publicidad y ofertas de venta con un signo idéntico a la marca controvertida, y debe considerarse que dichos actos han sido «cometidos» en el territorio en que hayan adquirido su carácter de publicidad y oferta de venta, a saber, aquel en el que el contenido comercial se hizo accesible efectivamente a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado. En cambio, carece de pertinencia si dicha publicidad y dichas ofertas de venta tuvieron posteriormente el efecto de causar la compra de los productos del demandado.

55 Sin perjuicio de la verificación que efectúe el órgano jurisdiccional remitente, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia y de la cuestión planteada se desprende que mediante la acción por violación de marca ejercitada ante dicho órgano jurisdiccional los demandantes en el litigio principal persiguen la publicidad y las ofertas de venta presentadas por los demandados en un sitio web y en redes sociales solo en la medida en que dicha publicidad y dichas ofertas de venta se destinan a consumidores o distribuidores en el Reino Unido.

56 Así pues, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, si de los contenidos del sitio web y de las redes controvertidos aportados por los demandantes en el litigio principal se desprende que la publicidad y las ofertas de venta que incluían estaban destinadas a consumidores o distribuidores situados en el Reino Unido, para los que resultaban plenamente accesibles, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente en función, en particular, de las precisiones recogidas en dicho sitio web y en dichas redes en relación con las zonas geográficas de entrega de los productos controvertidos (sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474, apartados 64 y 65), los mencionados demandantes dispondrán de la facultad de interponer, sobre la base del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, su acción por violación de marca ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido, con el fin de que se declare la existencia de una violación de la marca de la Unión en dicho Estado miembro.

57 Corrobora esta interpretación el hecho de que los tribunales de marcas de la Unión del Estado miembro de residencia de los consumidores o distribuidores a los que se dirigen esa publicidad y esas ofertas de venta son especialmente adecuados para evaluar si existe la violación alegada. En los apartados 28 y 29 de la sentencia de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), el Tribunal de Justicia ya tuvo en cuenta este elemento de proximidad, interpretando la expresión «lugar donde se hubiere producido […] el hecho dañoso» que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 en el sentido de que el titular de una marca nacional puede someter una acción por violación de marca a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, puesto que son dichos órganos jurisdiccionales, a la vista de los criterios de apreciación en materia de violación que se establecen en las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159), y de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), los mejor ubicados para evaluar si se vulnera la marca. El juez del lugar donde se ha producido el hecho dañoso es especialmente adecuado para conocer del asunto, por motivos de proximidad del litigio y de facilidad para la práctica de la prueba (sentencia de 17 de octubre de 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, apartado 27 y jurisprudencia citada).

58 Cierto es que el artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, en su condición de *lex specialis* para acciones por violación de marcas de la Unión, debe recibir una interpretación autónoma en relación con la del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 que ha efectuado el Tribunal de Justicia para las acciones por violación de marcas nacionales (sentencia de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, apartado 31). No obstante, la interpretación de los conceptos de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» y de «lugar donde se hubiere producido […] el hecho dañoso» que figura en dichas disposiciones debe presentar cierta coherencia para reducir, conforme al objetivo enunciado en el considerando 17 del Reglamento n.º 207/2009, al máximo los casos de litispendencia resultantes de la interposición de acciones, en diferentes Estados miembros, en los que estén implicadas las mismas partes y el mismo territorio, y que hayan sido incoadas una basándose en una marca de la Unión y otra en marcas nacionales paralelas (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, apartados 30 a 32).

59 En efecto, si la regla de competencia judicial enunciada en el artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 debiera interpretarse en el sentido de que, contrariamente al artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001, esta disposición no permite a los titulares de las marcas de la Unión ejercitar una acción por violación de marca ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio desean que se declare la violación de marca, tales titulares se verían inducidos a ejercitar la

acción por violación de la marca de la Unión y la de las marcas nacionales paralelas ante tribunales de diferentes Estados miembros. El mecanismo previsto en el artículo 109 del Reglamento n.º 207/2009 para resolver los casos de litispendencia correría el riesgo, a causa de tal enfoque distinto del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001) y del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 (actualmente artículo 7, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012), de ser aplicado con frecuencia, incumpliendo de este modo el objetivo de reducir los casos de litispendencia que persiguen dichos Reglamentos.

60 Por último, procede observar que la interpretación expuesta en la presente sentencia no queda desvirtuada por la derivada de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724), a la que el órgano jurisdiccional remitente se ha referido en el contexto que se resume en el apartado 31 de la presente sentencia.

61 En los apartados 108 y 111 de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724), el Tribunal de Justicia interpretó los términos «ley del país en el que se haya cometido la infracción [del derecho de propiedad intelectual invocado]» que figuran en el Reglamento n.º 864/2007 en el sentido de que se refieren a la ley del país en el que se cometió o pudo cometer el acto de infracción inicial, que está en el origen del comportamiento reprochado, siendo dicho acto inicial, en el marco del comercio electrónico, el consistente en iniciar el proceso de publicación en Internet de la oferta de venta.

62 Pues bien, esos términos recogidos en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007 tienen un objeto y una finalidad que se distinguen de manera fundamental de los del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001.

63 El artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 establece un foro alternativo de competencia judicial y tiene por objeto, como se ha expuesto en el apartado 42 de la presente sentencia, permitir que el titular de una marca de la Unión interponga una o varias acciones, cada una de las cuales versa específicamente sobre hechos de violación de marca cometidos en el territorio de un solo Estado miembro. En cambio, el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007 no se refiere a la determinación de la competencia judicial, sino que versa sobre cómo debe determinarse, en el caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual de carácter unitario, la ley aplicable para cualquier cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento de la Unión (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724, apartado 91).

64 Esta determinación de la ley aplicable puede resultar necesaria cuando una acción por violación de marca ejercitada ante un órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre hechos de violación cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro se refiera a diversos actos de violación cometidos en varios Estados miembros. En tal caso, para evitar que el juez que conoce del asunto deba aplicar una pluralidad de leyes, resulta oportuno que uno solo de esos actos de violación de marca, es decir, el acto inicial, sea identificado como el determinante de la ley aplicable al litigio (sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724, apartados 103 y 104). La necesidad de garantizar la aplicabilidad de una ley única no existe en el contexto de las reglas vigentes en materia de competencia judicial, como son las recogidas en el Reglamento n.º 44/2001 y en el Reglamento n.º 207/2009, que prevén varios foros.

65 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la

Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica.

Costas

66 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 97, apartado 5, 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 titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica.

Firmas