

**Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, Sentencia de 19
Oct. 2023, C-655/2021**

Ponente: Spineanu-Matei, Octavia.

LA LEY 249459/2023

ECLI: *EU:C:2023:791*

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Utilización de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo. Principio de proporcionalidad. Es contraria al derecho de la Unión la normativa nacional que sanciona la falsificación de marca, cometida en varias ocasiones o causando un perjuicio especialmente grave, con una pena mínima de 5 años de prisión, pues dificulta a las autoridades competentes la fijación, a la vista de todos los elementos, de una sanción ajustada a la gravedad del delito. Sin embargo, la falta de deslinde en esa legislación de los supuestos en los que tal conducta se califica de infracción administrativa como de delito no vulnera el principio de legalidad de los delitos y de las penas.

El TJUE interpreta el art. 49.1 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas en el marco de un ilícito suscitado por el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo.

En el asunto C-655/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al [artículo 267 TFUE](#), por el Rayonen sad - Nesebar (Tribunal de Primera Instancia de Nesebar, Bulgaria), mediante resolución de 14 de octubre de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de octubre de 2021, en el procedimiento penal seguido contra

G. ST. T.,

con intervención de:

Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), los Sres. J.-C. Bonichot y S. Rodin y la Sra. L. S. Rossi, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch y las Sras. J. Schmoll y A. Kögl, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. S. L. Kaléda e I. Zaloguín, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de abril de 2023;

dicta la siguiente

Sentencia

1.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del [artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004](#), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45), y del [artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea](#) (en lo sucesivo, «Carta»).

2. Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento penal seguido contra G. ST. T. por falsificación de marcas.

Marco jurídico

Derecho internacional

3. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1), contiene una parte III, titulada «Observancia de los derechos de propiedad intelectual».

4. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que figura en la sección 5, titulada «Procedimientos penales», de esta parte III, establece:

«Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.»

Derecho de la Unión

5. A tenor del considerando 28 de la [Directiva 2004/48](#):

«Además de las medidas, procedimientos y recursos de carácter civil y administrativo contemplados en la presente Directiva, también las sanciones penales constituyen, en los casos adecuados, un medio de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.»

6. De conformidad con su artículo 1, titulado «Objeto», esta Directiva «se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual».

7. El artículo 2 de la citada Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone:

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

como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de disposiciones específicas relativas al respeto de los derechos y a las excepciones establecidas por la legislación comunitaria en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, en particular en la [Directiva 91/250/CEE](#) [del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador [DO 1991, L 122, p. 42], concretamente en su [artículo 7, o en la Directiva 2001/29/CE](#) [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10)], concretamente en sus artículos 2 a 6 y 8.

3. La presente Directiva no afectará a:

[...]

b) las obligaciones internacionales de los Estados miembros, en particular el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las relativas a procedimientos y sanciones penales;

c) ninguna disposición nacional de los Estados miembros relativa a los procedimientos o sanciones penales con respecto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.»

8. El artículo 13 de la misma Directiva, titulado «Daños y perjuicios», establece:

«1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho;

o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.»

9. A tenor del artículo 16 de dicha Directiva, titulado «Sanciones aplicables por los Estados miembros»:

«No obstante las medidas, procedimientos y recursos de tipo civil o administrativo establecidos en la presente Directiva, los Estados miembros podrán aplicar otras sanciones adecuadas en los casos en que se haya infringido un derecho de propiedad intelectual.»

Derecho búlgaro

Código Penal

10. El artículo 172b del Nakazatelen kodeks (Código Penal), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código Penal»), dispone:

«(1) Quien utilice en el tráfico comercial, sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, una marca [...] será castigado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años y una multa de hasta 5 000 [levas búlgaras (BGN)].

(2) En caso de reiteración de los hechos mencionados en el apartado 1 o en caso de que estos causen un perjuicio especialmente grave, se impondrá una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años y una multa de entre 5 000 y 8 000 BGN.

(3) El objeto del delito será decomisado y destruido, con independencia de quién sea su propietario.»

Antigua ZMGO y nueva ZMGO

11. El [artículo 13 de la zakon za markite i geografskite oznachenia \(Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas\)](#) (DV n.º 81, de 14 de septiembre de 1999), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «antigua ZMGO»), establecía:

«(1) El derecho sobre una marca comprenderá el derecho de su titular a utilizarla, a disponer de ella y a prohibir a cualquier tercero hacer uso en el tráfico comercial, sin su consentimiento, de cualquier signo:

1. Idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

2. Que, por ser idéntico o similar a la marca y utilizado para productos o servicios idénticos o similares a los de la marca, entrañe un riesgo de confusión por parte de los consumidores, incluido el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

3. Idéntico o similar a la marca, para productos o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el territorio de la República de Bulgaria y la utilización del signo realizada sin justa causa genere un beneficio indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca [...], o les cause un perjuicio.

(2) El uso en el tráfico comercial, en el sentido del apartado 1, consistirá en:

1. colocar el signo en los productos o en su embalaje;

2. ofrecer los productos con el signo, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;

3. importar o exportar productos con el signo;

[...]».

12. El artículo 76b de esta Ley, titulado «Casos particulares de indemnización», disponía:

«(1) Cuando la solicitud esté fundada pero la información sobre su importe sea insuficiente, el solicitante podrá solicitar, en concepto de indemnización:

1. de 500 BGN a 100 000 BGN, quedando la determinación del importe exacto a discreción de la apreciación del órgano jurisdiccional en las condiciones previstas en el artículo 76a, apartados 2 y 3, o

2. el equivalente a los precios al por menor de productos fabricados legalmente, idénticos o similares a los productos objeto de la infracción.

(2) Para determinar la indemnización, a los efectos del apartado 1, también se tendrán en cuenta los beneficios obtenidos de la infracción.»

13. El artículo 81 de dicha Ley, titulado «Infracciones y sanciones administrativas», disponía:

«(1) Quien utilice en el tráfico comercial, en el sentido del artículo 13, productos o servicios en los que figure un signo idéntico o similar a una marca registrada, sin el consentimiento de su titular,

será sancionado con una multa de 500 a 1 500 BGN. Las empresas unipersonales y personas jurídicas lo serán con una sanción pecuniaria de 1 000 a 3 000 BGN.

(2) En caso de reiteración de la infracción, en el sentido del apartado 1, se impondrá a la persona una multa de 1 500 a 3 000 BGN y a las empresas unipersonales y personas jurídicas una sanción pecuniaria de 3 000 a 5 000 BGN.

(3) La infracción se considerará reiterada cuando se cometa en el plazo de un año desde la fecha en que produzca efectos la decisión por la que se imponga al infractor una sanción administrativa por el mismo tipo de infracción.

[...]

(5) Los productos a que se refiere el apartado 1, sea cual fuere su propietario, serán decomisados en beneficio del Estado y entregados para su destrucción, pudiendo el titular de la marca o una persona autorizada por él ayudar a la destrucción.

[...]»

14. La antigua ZMGO fue derogada y sustituida por la zakon za markite i geografskite oznachenia ([Ley de Marcas](#) e Indicaciones Geográficas) (DV n.º 98, de 13 de diciembre de 2019; en lo sucesivo, «nueva ZMGO»). El artículo 13 de la nueva ZMGO tiene el mismo tenor que el artículo 13 de la antigua ZMGO, que ha sido derogada.

15. El artículo 127 de la nueva ZMGO, titulado «Infracciones y sanciones administrativas», establece en su apartado 1:

«Quien utilice en el tráfico comercial, en el sentido del artículo 13, apartados 1 y 2, productos o servicios en los que figure un signo idéntico o similar a una marca registrada, sin el consentimiento de su titular, será sancionado con una multa de 2 000 a 10 000 BGN. Las empresas unipersonales y personas jurídicas lo serán con una sanción pecuniaria de 3 000 a 20 000 BGN.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

16. G. ST. T. es propietaria de una empresa unipersonal que se dedica a la venta de ropa.

17. En 2016, agentes del Ministerio del Interior búlgaro llevaron a cabo una inspección en un local comercial arrendado por esta empresa en el municipio de Nesebar (Bulgaria) y procedieron a la incautación de los productos que estaban a la venta. El peritaje judicial ordenado puso de manifiesto que los signos colocados en esos productos eran similares a marcas registradas y estimó el valor total de dichos productos en 1 404 590 BGN (aproximadamente 718 000 euros) «en calidad de originales» y en 80 201 BGN (aproximadamente 41 000 euros) «en calidad de imitaciones».

18. La Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar (Fiscalía Local de Burgas, Unidad Territorial de Nesebar, Bulgaria) consideró que, de esta forma, G. ST. T. había hecho uso en el tráfico comercial, sin el consentimiento de los titulares de los derechos exclusivos, de marcas objeto de dichos derechos exclusivos y que tal actividad había causado un «perjuicio especialmente grave», de modo que la interesada fue emplazada ante el Rayonen sad - Nesebar (Tribunal de Primera Instancia de Nesebar, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, por la comisión de un delito agravado de falsificación de marcas, tipificado en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal.

19. Ninguna de las personas jurídicas perjudicadas presentó demanda de indemnización contra G. ST. T. ni se personó como actora civil en el marco de dicho procedimiento.

20. El órgano jurisdiccional remitente indica, en esencia, que, en el marco de la facultad de que disponen los Estados miembros, de conformidad con el considerando 28 de la [Directiva 2004/48](#), de establecer sanciones penales en caso de incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, la República de Bulgaria ha introducido el artículo 172b, apartados 1 y 2, del Código Penal. Esta disposición, en su apartado 1, califica de delito el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo y se refiere, en su apartado 2, al supuesto de que ese acto haya sido cometido en varias ocasiones o haya causado un «perjuicio especialmente

grave». Dicho Estado miembro también introdujo, en el artículo 81, apartado 1, de la antigua ZMGO, posteriormente sustituido por el artículo 127, apartado 1, de la nueva ZMGO, una infracción administrativa destinada a sancionar los mismos hechos.

21. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si una disposición nacional como el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal, según la cual el perjuicio sufrido por el titular de la marca forma parte de los elementos constitutivos del delito que establece, es conforme con las normas relativas al perjuicio causado por un ejercicio ilegal de derechos de propiedad intelectual introducidas por la [Directiva 2004/48](#) y, en caso afirmativo, si el mecanismo de determinación del perjuicio basado en una presunción, a saber, en función del valor de los productos ofrecidos a la venta al precio al por menor de productos fabricados legalmente, introducido por la jurisprudencia búlgara, es conforme con dichas normas.

22. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que el principio de legalidad de los delitos y las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, requiere que una normativa comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión establezca claramente los límites del comportamiento que constituye un delito y, en particular, defina los elementos constitutivos del delito de que se trate. En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, en la legislación búlgara existen disposiciones que definen el mismo comportamiento, esto es, el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, como infracción administrativa (artículo 81, apartado 1, de la antigua ZMGO y artículo 127, apartado 1, de la nueva ZMGO) y como delito (artículo 172b del Código Penal). Sin embargo, esta legislación no contiene ningún criterio distintivo a efectos de la calificación como delito o infracción administrativa. Esta falta de criterio claro y preciso conduce, a su juicio, a prácticas contradictorias y a un trato desigual de justiciables que han cometido prácticamente los mismos actos.

23. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta se opone a una normativa como la búlgara, habida cuenta de la gravedad de las sanciones previstas para sancionar el delito tipificado en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal, a saber, una pena privativa de libertad elevada junto con una multa elevada. Dicho órgano jurisdiccional precisa, en este contexto, que las posibilidades de reducción de la pena y de suspensión de la ejecución son limitadas y que tales penas van acompañadas del decomiso y de la destrucción de los productos falsificados.

24. En estas circunstancias, el Rayonen sad - Nesebar (Tribunal de Primera Instancia de Nesebar) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Son conformes con las normas introducidas por la [Directiva \[2004/48\]](#) las disposiciones y la jurisprudencia con arreglo a las cuales el perjuicio sufrido por el titular del derecho constituye un elemento de los tipos penales establecidos en el artículo 172b, apartados 1 y 2, del Código Penal?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿es compatible con las normas de la [Directiva \[2004/48\]](#) la presunción automática introducida por la jurisprudencia en la República de Bulgaria para la determinación del perjuicio, que se cifra en el valor de los productos ofrecidos a la venta, calculado sobre la base de los precios de venta al por menor de productos lícitamente fabricados?

3) ¿Son compatibles con el principio de legalidad de los delitos, consagrado en el artículo 49 de la [Carta], unas disposiciones sancionadoras que no diferencian entre la infracción administrativa (artículo 127, apartado 1, de la [nueva ZMGO] y artículo 81, apartado 1, de la [antigua ZMGO]), el delito tipificado en el artículo 172b, apartado 1, del Código Penal y, en caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, el delito tipificado en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal?

4) ¿Son compatibles con el principio establecido en el artículo 49, apartado 3, de la [Carta] (la proporcionalidad entre la pena y el delito) las penas establecidas en el artículo 172b, apartado 2,

del Código Penal (pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años y multa de entre 5 000 y 8 000 BGN)?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera y segunda

25.

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el [artículo 13 de la Directiva 2004/48](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación y a una jurisprudencia nacionales en virtud de las cuales la magnitud del perjuicio sufrido figura entre los elementos constitutivos del delito agravado de falsificación de marca. En caso de respuesta negativa, se pregunta si un mecanismo de determinación del perjuicio basado en una presunción es conforme con las normas establecidas por esa misma Directiva.

26. A este respecto, procede señalar que el [artículo 2 de la Directiva 2004/48](#), relativo a su ámbito de aplicación, dispone, en sus apartados 1 y 2, que las medidas, procedimientos y recursos que establece se aplicarán a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstas en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, y que esta Directiva se entenderá sin perjuicio de disposiciones específicas relativas al respeto de los derechos y a las excepciones establecidas por la legislación de la Unión en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor.

27. No obstante, ese mismo [artículo 2 de la Directiva 2004/48](#) añade, en su apartado 3, letras b) y c), que esta no afectará ni a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, en particular en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las relativas a procedimientos y sanciones penales, ni a ninguna disposición nacional relativa a tales procedimientos o sanciones penales con respecto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

28. Además, el artículo 16 de dicha Directiva precisa que, no obstante las medidas, procedimientos y recursos de tipo civil o administrativo que establece, los Estados miembros podrán aplicar otras sanciones adecuadas en los casos en que se haya infringido un derecho de propiedad intelectual.

29. Por último, el considerando 28 de la Directiva referida señala que también las sanciones penales constituyen, en los casos adecuados, un medio de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, de manera adicional a las medidas, procedimientos y recursos de tipo civil o administrativo establecidos en dicha Directiva.

30.

De estas disposiciones y del referido considerando se desprende que la [Directiva 2004/48](#) no regula los procedimientos y sanciones penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que reconoce a los Estados miembros la facultad de legislar en virtud del Derecho nacional o internacional para establecer sanciones que consideren adecuadas, en particular de carácter penal, en caso de que se infrinjan tales derechos.

31. Según reiterada jurisprudencia, incumbe al propio Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que un juez nacional se dirige ante él, a fin de verificar su propia competencia o la admisibilidad de la petición que se le presenta. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha destacado regularmente que el procedimiento establecido en el [artículo 267 TFUE](#) constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir y que la justificación de la remisión prejudicial no radica en la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino en su necesidad para la resolución efectiva de un litigio. Como se desprende de los propios términos del [artículo 267 TFUE](#), la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el órgano jurisdiccional remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que

conoce [sentencia de 22 de marzo de 2022, Prokurator Generalny y otros (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo - Nombramiento), C-508/19, [EU:C:2022:201](#), apartados 59 a 61 y jurisprudencia citada].

32. Pues bien, dado que la [Directiva 2004/48](#) no se aplica a las normas nacionales relativas a los procedimientos penales y a las sanciones penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, la interpretación de esta Directiva solicitada por el órgano jurisdiccional remitente mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda no es necesaria para la resolución del litigio principal, que constituye un procedimiento estrictamente penal.

33. De ello se desprende las cuestiones prejudiciales primera y segunda son inadmisibles.

Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

Sobre la competencia del Tribunal de Justicia

34. Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 49 de la Carta con el fin de comprobar la compatibilidad con este del artículo 172b, apartado 2, del Código Penal.

35. De entrada, procede recordar que el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas cuando la situación jurídica que originó el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C-257/20, [EU:C:2022:125](#), apartado 128 y jurisprudencia citada).

36. El Gobierno austriaco alega que el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta. En efecto, a su juicio, las disposiciones penales controvertidas en el litigio principal no constituyen una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta y, por tanto, no pueden apreciarse a la luz del artículo 49 de esta.

37. A este respecto, según el artículo 51, apartado 1, de la Carta, sus disposiciones están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por lo tanto, según se desprende de reiterada jurisprudencia, los derechos fundamentales garantizados por la Carta son aplicables en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas (sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, [EU:C:2013:105](#), apartados 17 y 19 y jurisprudencia citada, y de 5 de mayo de 2022, BPC Lux 2 y otros, C-83/20, [EU:C:2022:346](#), apartados 25 y 26).

38. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando los Estados miembros cumplen las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional celebrado por la Unión Europea, que forma parte integrante del Derecho de esta a partir de su entrada en vigor, debe considerarse que aplican el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2020, Comisión/Hungría (Enseñanza superior), C-66/18, [EU:C:2020:792](#), apartados 69 y 213].

39. Pues bien, el Acuerdo por el que se establece la OMC, del que forma parte el Acuerdo sobre los ADPIC, fue celebrado por la Unión y, por tanto, forma parte integrante del Derecho de la Unión desde su entrada en vigor, es decir, desde el 1 de enero de 1995 [véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de marzo de 2012, SCF, C-135/10, [EU:C:2012:140](#), apartados 39 y 40 y jurisprudencia citada, y de 6 de octubre de 2020, Comisión/Hungría (Enseñanza superior), C-66/18, [EU:C:2020:792](#), apartados 69 a 71].

40. El Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto, en particular, reducir las distorsiones del comercio internacional, garantizando en el territorio de cada uno de los miembros de la OMC una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual. La parte II de dicho Acuerdo contribuye a la realización de ese objetivo estableciendo para cada una de las categorías principales de derechos de propiedad intelectual normas que debe aplicar cada miembro de la OMC (sentencia de

18 de julio de 2013, Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, EU:C:2013:520, apartado 58). En cuanto a la parte III del Acuerdo, que también persigue ese mismo objetivo, se refiere a la «observancia de los derechos de propiedad intelectual» y enuncia, en particular, los procedimientos y recursos que los miembros de la OMC están obligados a introducir en su legislación a efectos de cumplir este objetivo.

41. Así, en la sección 5, titulada «Procedimientos penales», de su parte III, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que «los [miembros de la OMC] establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial», que «los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente» y que, «cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito».

42.

De ello se desprende que, como señaló el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, cuando los Estados miembros cumplen las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las que se derivan de su artículo 61, debe considerarse que aplican el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.

43. En efecto, la obligación, derivada del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, de prever procedimientos penales que, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, puedan dar lugar a sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas vincula a cada uno de los miembros de la OMC, incluida la Unión y sus Estados miembros, y forma parte del Derecho de la Unión, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 39 de la presente sentencia, con independencia de que haya o no actos de armonización interna. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual un Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, cuando cumple una obligación establecida en una disposición del Derecho de la Unión de establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias respecto a las personas responsables de los delitos que se contemplan en dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2018, *Garlsson Real Estate y otros*, C-537/16, [EU:C:2018:193](#), apartados 22 y 23) resulta aplicable en este supuesto. El hecho de que esta obligación se establezca en un acuerdo internacional celebrado por la Unión y no en un acto legislativo interno de esta carece, a estos efectos, de pertinencia, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 38 de la presente sentencia.

44.

Por consiguiente, si un Estado miembro cumple la obligación establecida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, dicho Estado miembro está aplicando el Derecho de la Unión, de manera que la Carta es aplicable.

45. En el caso de autos, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, el artículo 172b, apartados 1 y 2, del Código Penal parece constituir una aplicación por el Derecho búlgaro de los compromisos derivados del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

46. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que le han sido planteadas.

Sobre el fondo

- Tercera cuestión prejudicial

47.

Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartado 1, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el principio de legalidad de los delitos y las penas se opone a una legislación nacional que establece, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, que el mismo comportamiento puede calificarse tanto de infracción administrativa como de delito, sin incluir criterios que permitan delimitar la infracción administrativa con respecto al delito, o incluso al delito agravado.

48. El órgano jurisdiccional remitente indica que, según la legislación búlgara, determinadas conductas pueden constituir tanto una infracción administrativa como un delito. Tal es el caso, a su juicio, del uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, acto que constituye no solo la infracción administrativa contemplada en el artículo 81, apartado 1, de la antigua ZMGO, aplicable a los hechos del litigio principal, sino también del delito tipificado en el artículo 172b, apartado 1, del Código Penal. Además, el delito establecido en el artículo 172b, apartado 2, de ese Código coincide en parte, en lo que respecta a sus elementos constitutivos, con el artículo 172b, apartado 1, del mismo, en la medida en que también tiene por objeto sancionar dicho uso prohibido.

49. A este respecto, en virtud del principio de legalidad de los delitos y las penas recogido en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, las disposiciones penales deben respetar determinados requisitos de accesibilidad y de previsibilidad tanto en lo que respecta a la definición de la infracción como a la determinación de la pena (sentencia de 11 de junio de 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku, C-634/18, [EU:C:2020:455](#), apartado 48).

50. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este principio constituye una manifestación específica del principio general de seguridad jurídica e implica, concretamente, que la ley debe definir claramente las infracciones y las penas que las castigan [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C-205/20, [EU:C:2022:168](#), apartado 47 y jurisprudencia citada].

51. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales y de una consulta jurídica, qué actos y omisiones generan su responsabilidad penal (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B., C-42/17, [EU:C:2017:936](#), apartado 56, y de 5 de mayo de 2022, BV, C-570/20, [EU:C:2022:348](#), apartado 38 y jurisprudencia citada).

52. En el presente asunto, el artículo 172b del Código Penal establece que cualquier uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo constituye delito y da lugar a la imposición de las penas mencionadas en dicha disposición.

53. Ciertamente, en virtud de la ley búlgara de marcas, la ZMGO, este mismo comportamiento también se califica de infracción administrativa y puede dar lugar a la imposición de una multa administrativa.

54.

Así pues, de estas disposiciones se desprende que el mismo comportamiento, consistente el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, se califica de delito y de infracción administrativa y, por lo tanto, puede dar lugar tanto a sanciones penales como a sanciones administrativas.

55. No obstante, siempre que se respeten los principios generales del Derecho de la Unión, entre ellos el principio de proporcionalidad, que es objeto de la cuarta cuestión prejudicial, los Estados miembros pueden imponer, por los mismos hechos, una combinación de sanciones administrativas y penales (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, [EU:C:2013:105](#), apartado 34, y de 24 de julio de 2023, Lin, C-107/23 PPU, [EU:C:2023:606](#), apartado 84 y jurisprudencia citada).

56. De ello se deduce que, siempre que la disposición penal se ajuste, como tal, a las exigencias derivadas del principio de legalidad de los delitos y las penas recordadas en los apartados 50 y 51 de la presente sentencia, este principio no se opone a que una legislación nacional califique un mismo comportamiento de delito y de infracción administrativa y defina, por tanto, el comportamiento sancionado con tales infracciones en términos similares, o incluso idénticos.

57. Pues bien, el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo se tipifica inequívocamente, en el artículo 172b del Código Penal, como delito que da lugar a las penas que en él se enuncian. En estas circunstancias, de acuerdo con la jurisprudencia recordada en los apartados 50 y 51 de la presente sentencia, debe considerarse que se ha respetado el principio de legalidad de los delitos y las penas consagrado en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, sin perjuicio de las comprobaciones que deba efectuar el órgano jurisdiccional remitente.

58. Por lo que respecta a la circunstancia, señalada por el órgano jurisdiccional remitente, de que la legislación nacional, en particular el artículo 81, apartado 1, de la antigua ZMGO y el artículo 172b del Código Penal, no contiene criterios que permitan delimitar la infracción administrativa y el delito, procede señalar que del referido principio no se deriva una exigencia según la cual la legislación nacional deba contener tales criterios.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 49, apartado 1, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el principio de legalidad de los delitos y las penas no se opone a una legislación nacional que establece, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, que el mismo comportamiento puede calificarse tanto de infracción administrativa como de delito, sin incluir criterios que permitan delimitar la infracción administrativa y el delito por describirse los ilícitos en términos similares, o incluso idénticos, en la ley penal y en la [ley de marcas](#).

- *Cuarta cuestión prejudicial*

60.

Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartado 3, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición legislativa nacional que, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, prevé la imposición de sanciones penales tanto privativas de libertad como pecuniarias, siendo la pena privativa de libertad de cinco a ocho años de prisión cuando dicho uso se ha llevado a cabo en varias ocasiones o ha causado un perjuicio especialmente grave.

61. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que el límite inferior de esta pena de prisión es extremadamente elevado y que la misma se acumula, además, a una multa de importe igualmente elevado. Por otra parte, a su juicio, las posibilidades de las que dispone el órgano jurisdiccional para reducirla o suspender su ejecución son muy limitadas. Por último, la medida adicional de decomiso y destrucción de los bienes objeto del delito contribuye a incrementar la gravedad global de las sanciones que pueden imponerse.

62. De conformidad con el artículo 49, apartado 3, de la Carta, que resulta aplicable, como se ha señalado en los apartados 44 y 45 de la presente sentencia, en la medida en que la disposición nacional controvertida en el litigio principal aplica el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, la intensidad de las penas no debe ser desproporcionada en relación con el delito.

63. A este respecto, procede recordar que, si bien deja la elección y las modalidades de los procedimientos penales y de las sanciones aplicables a la discreción de los miembros de la OMC, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC los obliga a sancionar penalmente al menos determinadas infracciones del derecho de propiedad intelectual, como los actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio cometidos a escala comercial. Además, este artículo indica que las sanciones deben comprender «la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias» y ser «coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos

de gravedad correspondiente». Cuando proceda, entre los recursos disponibles deben figurar «también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito».

64.

Como señaló el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, a falta de medidas legislativas internas de la Unión en el ámbito de las sanciones aplicables, los Estados miembros son competentes para determinar la naturaleza y el nivel de dichas sanciones, respetando, en particular, el principio de proporcionalidad [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de febrero de 2021, K. M. (Sanciones impuestas al capitán de buque), C-77/20, [EU:C:2021:112](#), apartado 36 y jurisprudencia citada].

65. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de conformidad con este último principio, las medidas represivas permitidas por una normativa nacional no deben exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por dicha normativa. El rigor de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que castigan, en particular garantizando un efecto realmente disuasorio, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de febrero de 2021, K. M. (Sanciones impuestas al capitán de buque), C-77/20, [EU:C:2021:112](#), apartados 37 y 38 y jurisprudencia citada, y de 14 de octubre de 2021, Landespolizeidirektion Steiermark (Máquinas tragaperras), C-231/20, [EU:C:2021:845](#), apartado 45].

66. Así, cuando la normativa nacional prevé una acumulación de sanciones de naturaleza penal, como la acumulación de sanciones pecuniarias y de penas privativas de libertad, las autoridades competentes tienen la obligación de asegurarse de que la gravedad del conjunto de las sanciones impuestas no exceda de la gravedad de la infracción constatada, so pena de vulnerar el principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 2022, BV, C-570/20, [EU:C:2022:348](#), apartados 49 y 50).

67. El Tribunal de Justicia también ha declarado que el principio de proporcionalidad exige que, al determinar la sanción y fijar el importe de la multa, se tengan en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2018, Link Logistik N & N, C-384/17, [EU:C:2018:810](#), apartado 45).

68. Para apreciar la proporcionalidad de las sanciones también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que dispone el juez nacional de modificar la calificación que figura en el escrito de acusación, posibilidad que puede dar lugar a la aplicación de una sanción menos severa, y de modular la sanción en relación con la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2015, Chmielewski, C-255/14, [EU:C:2015:475](#), apartado 26, y de 11 de febrero de 2021, K. M. (Sanciones impuestas al capitán de buque), C-77/20, [EU:C:2021:112](#), apartado 51].

69. En el caso de autos, en primer lugar, de la resolución de remisión se desprende que el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal, sobre cuya base se incoaron las diligencias penales contra G. ST. T., tiene por objeto sancionar el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo cuando dicho uso presenta cierta gravedad, bien porque se ha llevado a cabo en varias ocasiones, bien porque ha causado un perjuicio grave.

70. En la medida en que establece, para sancionar tal acto, una pena privativa de libertad de cinco a ocho años y una multa de 5 000 a 8 000 BGN, esta legislación nacional parece adecuada para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que impone la obligación de sancionar penalmente y de manera suficientemente disuasoria, al menos, los casos de falsificación dolosa de marcas a escala comercial.

71. En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de si la medida no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de la resolución de remisión se desprende que la pena privativa de libertad establecida para el delito agravado de falsificación del artículo 172b,

apartado 2, del Código Penal se fija en un umbral mínimo de cinco años, umbral que el órgano jurisdiccional remitente considera «extremadamente elevado».

72. Además, esta misma disposición establece que a esa pena privativa de libertad se añadirá una multa de naturaleza penal de un importe de 5 000 a 8 000 BGN, que dicho órgano jurisdiccional también considera elevada.

73. Por otra parte, tal órgano jurisdiccional menciona la obligación, establecida en el artículo 172b, apartado 3, del Código Penal, de imponer una medida adicional consistente en el decomiso y destrucción de los bienes objeto del delito. Esta medida contribuye, según el mismo órgano jurisdiccional, a aumentar la gravedad de la sanción impuesta globalmente.

74. A este respecto, es preciso señalar, como se ha recordado en el apartado 63 de la presente sentencia, que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que las sanciones que los miembros de la OMC deben imponer «comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias». De este modo, al recurrir a las conjunciones «y» y «o», esta disposición autoriza a dichos miembros a establecer, en su legislación, la acumulación de una pena privativa de libertad y de una multa a efectos de sancionar esta conducta.

75. Además, el referido artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los miembros de la OMC a establecer que, cuando proceda, entre los recursos disponibles «figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito». Tales medidas, además de las consecuencias económicas que entrañan para el falsificador, pueden contribuir a la eficacia de la sanción en la medida en que evitan que mercancías que vulneran un derecho intelectual puedan permanecer en el mercado y volver a usarse.

76. Así pues, son las propias disposiciones del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC las que exigen un nivel de gravedad suficientemente elevado para evitar que se lleve a cabo o se repita la conducta tipificada.

77. Por consiguiente, no puede afirmarse que una legislación penal de la que se ha dotado un Estado miembro para sancionar actos de falsificación de marca que presenten cierta gravedad sea desproporcionada por el mero hecho de que prevea, en los casos apropiados, además de la imposición de una multa y la destrucción de las mercancías en cuestión y de las herramientas que hayan sido utilizadas para cometer el delito, la imposición de una pena privativa de libertad.

78. No obstante, como también resulta de dicho artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que refleja a este respecto la exigencia de proporcionalidad también enunciada en el artículo 49, apartado 3, de la Carta, toda sanción penal prevista por tal legislación debe ser coherente con la gravedad del delito correspondiente.

79. Pues bien, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, la conducta delictiva contemplada en el artículo 172b del Código Penal, consistente en el «uso» de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, parece abarcar la totalidad de los actos contemplados en el artículo 13, apartados 1 y 2, tanto de la antigua ZMGO como de la nueva. Estas últimas disposiciones se corresponden, en esencia, con el [artículo 10, apartados 2 y 3, de 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).

80. Así pues, resulta que el artículo 172b del Código Penal puede abarcar cualquier uso, en el tráfico comercial, de una marca sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo. Además, en virtud del artículo 172b, apartado 2, de dicho Código, cualquier acto que responda a esta descripción y se haya cometido en varias ocasiones o haya causado un perjuicio especialmente grave se castiga, en particular, con una pena privativa de libertad de un mínimo de cinco años.

81. Si bien tal sanción no es necesariamente desproporcionada en determinados supuestos de falsificación, es preciso señalar que una disposición como el artículo 172b, apartado 2, del Código

Penal, que asocia una descripción particularmente amplia del delito con una pena privativa de libertad de un mínimo de cinco años, no permite garantizar la capacidad de las autoridades competentes de asegurarse, en cada caso concreto, conforme a la obligación derivada del artículo 49, apartado 3, de la Carta recordada en el apartado 66 de la presente sentencia, que la gravedad de las sanciones impuestas no exceda la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado.

82. En efecto, tales autoridades pueden tener que examinar usos no consentidos de una marca cuyo impacto sea particularmente limitado en el tráfico comercial, aun cuando se hayan cometido con dolo y en varias ocasiones.

83. Dichas autoridades también pueden tener que examinar, fuera de los supuestos relativos a productos falsificados, usos no consentidos de una marca que, pese a haberse cometido con dolo, en varias ocasiones y con efectos considerables en el tráfico comercial, solo se revelan ilícitos tras una apreciación compleja del alcance del derecho exclusivo.

84. Al establecer una pena de prisión mínima de cinco años para todos los casos de uso no consentido de una marca en el tráfico comercial, una disposición legislativa nacional como la contemplada en la cuarta cuestión prejudicial planteada dificulta sobremanera que las autoridades competentes fijen, a la vista de todos los elementos pertinentes, una sanción cuya intensidad no exceda de la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado.

85. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente ha indicado que la posibilidad que ofrece el Derecho penal búlgaro de fijar una pena inferior a la pena mínima fijada en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal se limita a los casos en que las circunstancias atenuantes sean excepcionales o numerosas. Dicho órgano jurisdiccional también ha señalado que solamente cabe suspender la ejecución de una pena de prisión si esa pena no supera los tres años. Habida cuenta de la fijación, en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal, de una pena de prisión mínima de cinco años para todos los casos de uso no consentido de una marca en el tráfico comercial, estas limitadas posibilidades de reducción de la pena y de suspensión de la ejecución pueden resultar insuficientes para ceñir en cada caso la sanción a una pena que sea proporcionada con dicha gravedad.

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 49, apartado 3, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición legislativa nacional que, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, en varias ocasiones o causando un perjuicio especialmente grave, establece una pena mínima de cinco años de prisión.

Costas

87. 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,

FALLO

el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1) El artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

debe interpretarse en el sentido de que

el principio de legalidad de los delitos y las penas no se opone a una legislación nacional que establece, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, que el mismo comportamiento puede calificarse tanto de infracción administrativa como de delito, sin incluir criterios que permitan delimitar la

infracción administrativa y el delito por describirse los ilícitos en términos similares, o incluso idénticos, en la ley penal y en la [ley de marcas](#).

2) El artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales debe interpretarse en el sentido de que

se opone a una disposición legislativa nacional que, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, en varias ocasiones o causando un perjuicio especialmente grave, establece una pena mínima de cinco años de prisión.

(*) Lengua de procedimiento: búlgaro.

