

**COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA
DE INFRACCIONES EN LÍNEA
DE MARCAS DE LA UNIÓN**

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

Publicado en:

La Ley Unión Europea,

Número 76, diciembre 2019, pp. 1-12

ISSN 2255-551X

* Catedrático de Derecho internacional privado
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
E- 28040 MADRID
pdmigue@ucm.es

*Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense
<http://eprints.ucm.es>*

Competencia judicial en materia de infracciones en línea de marcas de la Unión*

Pedro Alberto De Miguel Asensio
Catedrático de Derecho internacional privado
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: La interpretación de las reglas especiales de competencia judicial contenidas en los instrumentos relativos a derechos de propiedad industrial unitarios, en especial el Reglamento sobre la marca de la Unión, y su interacción con las disposiciones del Reglamento Bruselas Ibis, ha venido planteando singulares dificultades con respecto a los litigios derivados de la comercialización en línea de bienes o servicios. El análisis de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia resulta clave para conocer y valorar la situación actual.

PALABRAS CLAVE: comercio electrónico, marcas de la Unión, infracción, competencia judicial

ABSTRACT: The interpretation of the special rules on international jurisdiction laid down in the EU trademark Regulation and other EU instruments on unitary rights poses particular challenges, including the interplay between those instruments and the Brussels I Regulation (Recast). Such challenges are of particular significance with regard to disputes arising from advertising and offers for sale displayed on websites. This contribution discusses the recent evolution of the case-law of the CJEU in this field and assesses its implications in the broader context of EU jurisdiction rules on claims concerning the online infringement of IP rights.

KEYWORDS: electronic commerce, Union trademarks, infringement, jurisdiction

I. Introducción

La existencia de reglas específicas de competencia judicial en los instrumentos de la Unión relativos a derechos de propiedad industrial unitarios, en particular, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea¹ y el Reglamento (CE) nº6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)², constituye un factor adicional de complejidad en el ámbito de la litigación internacional sobre infracción de derechos de propiedad industrial³. Las normas especiales de estos instrumentos prevalecen sobre ciertas normas del régimen general de competencia en materia civil y mercantil contenido en el Reglamento (UE) 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis

* Esta contribución se ha realizado en el marco del proyecto de investigación DER 2015-64063-P (MINECO-FEDER).

¹ DO L 154, de 16 de junio de 2017.

² DO L 3, de 5 de enero de 2002.

³ Vid. T.B. Larsen, *Intellectual Property Jurisdiction Strategies (Where to Litigate Unitary Rights vs National Rights in the EU)*, Cheltenham, Edward Elgar, 2017, pp. 29-50.

(RBIbis). Entre otras, esos instrumentos incluyen una regla especial de competencia que permite demandar en materia de infracción “ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación” –art. 125.5 RMUE 2017 y art. 82.5 RDC-, al tiempo que excluyen la aplicación del artículo 7.2 del RBIbis, que contiene el fuero especial en materia de obligaciones extracontractuales y que resulta de gran importancia en la litigación relativa a derechos de propiedad intelectual e industrial nacionales.

En la interpretación del criterio atributivo de competencia del artículo 125.5 RMUE, el Tribunal de Justicia puso de relieve que no era aplicable al mismo su jurisprudencia relativa al artículo 7.2 RBIbis, según la cual este fuero atribuye competencia tanto a los tribunales del lugar del hecho causal como a los del lugar de manifestación del daños, si bien a estos último con un alcance espacial limitado. Por el contrario, con respecto al artículo 125.5 RMUE, el Tribunal había establecido que el vínculo de conexión que establece “se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos”⁴. Por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia había acentuado la complejidad inherente al marco normativo, como consecuencia de la descoordinación entre las soluciones propias de los instrumentos sobre derechos de propiedad industrial unitarios y las normas similares del RBIbis.

Además, aunque en el ámbito diferente de la ley aplicable, el TJUE había interpretado el criterio de conexión similar –“país en el que se haya cometido la infracción”- contenido en el artículo 8.2 del Reglamento Roma II⁵, relativo a la ley aplicable a la infracción de derechos unitarios en las cuestiones no reguladas por el respectivo instrumento de la Unión, en el sentido de que el hecho generador del daño en el caso de publicación de ofertas en un sitio de Internet “es el del lugar en que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de dicho operador en

⁴ STJUE de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C 360/12, EU:C:2014:1318, apdo. 34.

⁵ Reglamento (CE) No 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»).

el sitio de su propiedad”⁶. A partir de estas dos sentencias, parte significativa de la doctrina e incluso de manera expresa el Tribunal Federal alemán había venido a considerar que resultaba claro que una norma como el artículo 125.5 RMUE no permite atribuir competencia para conocer de la violación de un derecho unitario a los tribunales de un Estado miembro al que va dirigido un sitio de Internet operado y publicado desde otro Estado miembro.

Frente a este planteamiento, objeto también de críticas por parte de la doctrina⁷, la *Court of Appeal (England & Wales)* consideró necesario solicitar al Tribunal de Justicia que se pronunciara nuevamente acerca de la interpretación de esas normas, lo que motivó el asunto C-172/18, *AMS Neve y otros*, que ha dado al Tribunal de Justicia la oportunidad de matizar su posición anterior, en una sentencia con una gran trascendencia para concretar los criterios de competencia judicial internacional en materia de infracciones en línea de marcas de la Unión.

La cuestión planteada al Tribunal de Justicia en el asunto *AMS Neve* era la de si son competentes para conocer de una acción de violación de marca de la Unión los tribunales del Estado miembro a cuyo territorio va dirigido el sitio web que contiene la oferta de productos con un signo idéntico a la marca de que se trate cuando la empresa responsable está domiciliada en otro Estado miembro en cuyo territorio desarrolla su actividad relativa al sitio web en cuestión. En particular, el litigio principal en el asunto *AMS Neve y otros*, va referido a una demanda interpuesta en el Reino Unido frente a un demandado domiciliado en España, relativa a la violación de una marca de la Unión y de dos marcas del Reino Unido, al supuestamente haber puesto la demandada a la venta para consumidores en el Reino Unido a través de un sitio web imitaciones de productos de la demandante que llevan un signo idéntico o similar a las citadas marcas y haber publicitado dichos productos. Al parecer, el sitio web de la empresa domiciliada en España incluía ofertas redactadas en inglés, enumeraba distribuidores situados en varios países incluidos el Reino Unido y aceptaba pedidos procedentes de cualquier Estado

⁶ STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, C 24/16 y C 25/16, EU:C:2017:724, apdo. 108.

⁷ A. Kur, “Abolishing Infringement Jurisdiction for EU Marks? – The Perfume Marks Decision by the German Federal Court of Justice”, *IIC*, vol. 49, 2018, pp. 452-465.

miembro de la Unión Europea.⁸ La duda acerca de la competencia de los tribunales ingleses afectaba únicamente a la eventual infracción de la marca de la Unión, habida cuenta de que conforme a la interpretación del artículo 7.2 RBIbis del Tribunal de Justicia, no resultaba controvertida su competencia respecto de la eventual infracción de las marcas del Reino Unido.

II. Interacción entre las normas de competencia en materia de derechos unitarios y el Reglamento Bruselas I bis

De cara a valorar la evolución que la sentencia *AMS Neve* supone en la jurisprudencia del TJUE en materia de competencia respecto de la infracción de marcas de la Unión en el ámbito del comercio electrónico, conviene partir de que el sistema establecido en el RMUE y el RDC se fundamenta en reglas de competencia judicial internacional propias que operan como *lex specialis* frente al régimen general del RBIbis. Tanto el RMUE como el RDC parten de que las disposiciones del RBIbis serán de aplicación a los procedimientos en materia de marcas de la Unión y de dibujos y modelos comunitarios, pero únicamente en la medida en que el RMUE y el RDC no prevean un régimen especial.⁹

Entre otros elementos, la necesidad de adoptar reglas especiales de competencia se corresponde con las peculiares exigencias derivadas del carácter unitario de los derechos referidos al conjunto del territorio de la UE, así como con la necesidad de regular mediante normas comunes la competencia internacional en materia de infracción de tales derechos incluso en las situaciones en las que el domicilio del demandado no se encuentra en un Estado miembro, frente a lo que resulta en el RBIbis de la remisión de su artículo 6 a las legislaciones nacionales en esos casos.¹⁰ En las demandas relativas a la infracción (o la validez) de marcas de la Unión o dibujos o modelos comunitarios

⁸ STJUE de 5 de septiembre de 2009, *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674, apdos. 19 a 21.

⁹ P.A. De Miguel Asensio, “Infracciones de marcas de la Unión, modelos y dibujos comunitarios: avances en materia de competencia judicial y ley aplicable”, *La Ley Unión Europea*, Número 52, 31 de octubre de 2017.

¹⁰ C. Heinze, ‘Unitary intellectual property rights and jurisdiction’, J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari y P. De Miguel Asensio (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Edward Elgar, Cheltenham, vol. 2, 2017, pp. 1791-1796, p. 1792.

resulta necesario atribuir competencia a los tribunales de (al menos) un Estado miembro.

Tanto el RMUE como el RDC distinguen entre los criterios de competencia sucesivos establecidos en los apartados 1 a 3 del artículo 125 RMUE y del artículo 82 RDC, que atribuyen competencia con alcance general para conocer de la eventual infracción en el conjunto de la Unión, y el previsto en el apartado 5 de esos dos artículos, que atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro en el que se hubiera producido el hecho o el intento de violación pero únicamente para los hechos ocurridos en el territorio de ese concreto Estado miembro. Con respecto a los criterios previstos en los apartados 1 a 3 del artículo 125 RMUE –coincidentes en lo sustancial con el art. 82 RDC-, que atribuyen competencia con alcance general, el Tribunal de Justicia ha confirmado su carácter de conexiones en cascada o sucesivas¹¹. Únicamente en defecto de domicilio o, en su ausencia, de un establecimiento del demandado en un Estado miembro (art. 125.1), opera el fuero a favor del domicilio –o en su defecto establecimiento- del demandante en un Estado miembro (art. 125.2), y únicamente en ausencia de éste se atribuye competencia a los del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina (art. 125.3), es decir España, donde se encuentra la sede de la EUIPO.

Se trata de reglas de competencia condicionadas por las peculiaridades de los instrumentos en los que se integran. En concreto, la aceptación del domicilio del demandante como criterio de competencia en el artículo 125.2 RMUE resulta no tanto de que solo opere con carácter supletorio cuando el demandado carezca de un domicilio o de un establecimiento en un Estado de la Unión, sino también y muy especialmente de que en esos casos la vinculación entre el litigio y la UE es tan estrecha –al tratarse de la infracción de un derecho de marca unitario que alcanza a toda la Unión- que exige que al menos un tribunal de un Estado miembro sea competente. En consecuencia, la vinculación con el Estado miembro al que se atribuye competencia no es resultado solo de que el demandante tenga en él su domicilio sino fundamentalmente de que se trata de la infracción de un derecho de la Unión cuyo territorio de protección comprende ese Estado miembro. En todo caso, al ser el apartado 1 del artículo 125 RMUE (domicilio o

¹¹ *Vid.* STJUE de 18 de mayo de 2017, *Hummel*, C-617/15, EU:C:2017:390.

en su defecto establecimiento del demandado) una aplicación del criterio del domicilio del demandado, que también es el básico en el RBIbis, debe ser interpretado de manera amplia, lo que se proyecta sobre el concepto de “establecimiento” que utiliza. El enfoque amplio adoptado por el Tribunal no excluye que un demandado pueda a estos efectos considerarse establecido en más de un Estado miembro, al tiempo que no es determinante al respecto el que el establecimiento esté dotado o no de personalidad jurídica, ni el que se trate solo de una filial de segundo grado y no de una filial directa de la matriz. Además, frente a la regla de competencia relativa a la explotación de una sucursal u otro establecimiento, en el artículo 125.1 RMUE resulta irrelevante si el establecimiento ha participado o no en la infracción de marca que se achaca a la matriz.¹²

También la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de las reglas especiales de competencia del RMUE conduce a un tratamiento diferenciado en lo relativo a las acciones declarativas negativas de infracción. En la litigación relativa a derechos de propiedad industrial el lugar del daño como criterio atributivo de competencia establecido en el artículo 7.2 RBIbis es aplicable a las acciones declarativas negativas que tienen por objeto que se declare la inexistencia de responsabilidad extracontractual, como puso de relieve la sentencia *Folien Fischer*.¹³ Con posterioridad, la STJUE en el asunto *Bayerische Motoren Werke*,¹⁴ abordó el tratamiento de las acciones declarativas negativas de infracción de dibujos y modelos comunitarios. Conforme a la sentencia *Bayerische Motoren Werke*, en los litigios relativos a marcas de la Unión y a dibujos y modelos comunitarios, debido a la peculiar configuración de las reglas de competencia del RMUE y del RDC, no opera el criterio fijado en la sentencia *Folien Fischer*.

Habida cuenta de que el artículo 124.b) RMUE -81.b) RDC- se refiere específicamente a las acciones de comprobación de inexistencia de infracción, la aplicación del artículo 7.2 RBIbis a tales acciones se considera excluida por el artículo

¹² P.A. De Miguel Asensio, “Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales”, Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial (VIII Jornadas de Barcelona de Derecho de propiedad Industrial), Madrid, Tecnos, 2018 pp. 17-63, pp. 49-51.

¹³ STJUE de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer*, C-133/1.

¹⁴ STJUE de 13 de julio de 2017, C-433/16, *Bayerische Motoren Werke*, apdos. 37 a 46.

122.2 RMUE -79.3 RDC-, de modo que las reglas de competencia aplicables son únicamente las establecidas en el RMUE o RDC. A diferencia de las situaciones regidas por el RBiBis y de la jurisprudencia en el asunto *Folien Fischer*, cuando se trata de marcas de la Unión y dibujos y modelos comunitarios, la competencia para conocer de acciones declarativas negativas viene determinada únicamente por el artículo 125 RMUE (82 RDC). Conforme al artículo 125.5 RMUE, las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca quedan al margen de la competencia que atribuye a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación.¹⁵

La particular función de las reglas especiales de competencia del RMUE determina que su interpretación en ocasiones pueda diferir de la que se ha impuesto en relación con reglas similares establecidas en el RBiBis. En su sentencia *Coty Germany*¹⁶ el Tribunal de Justicia concluyó no solo que las reglas especiales de competencia del RMUE conducen a excluir la aplicación del artículo 7.2 RBiBis a las acciones por violación de una marca comunitaria, sino también que en el sistema del RMUE el fuero especial establecido en su artículo 125.5, que atribuye competencia a “los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación”, presenta un alcance distinto. En concreto, a diferencia del artículo 7.2 RBiBis, el artículo 125.5 RMUE (y el art. 82.5 RDC) no atribuye competencia en los casos de disociación a los tribunales del lugar del hecho causal y a los del lugar de manifestación del daño, sino únicamente a los tribunales del lugar del hecho causal.

Dos elementos resultaron determinantes para el Tribunal de Justicia de cara a alcanzar ese resultado. Por una parte, el tenor literal de la norma y de su criterio de conexión. Por otra parte, la circunstancia de que el RMUE incluye una regla específica –art. 126.2- sobre el alcance de esa competencia, limitada a pronunciarse sobre los hechos cometidos en el territorio del Estado miembro en que radique el tribunal. El artículo 7.2 RBiBis atribuye competencia al tribunal “del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”. Por su parte, el artículo 125.5 RMUE va referido

¹⁵ T.B. Larsen, *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 221.

¹⁶ STJUE de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318.

a los tribunales “del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación”. Ante esta diferencia de redacción y el contenido del artículo 126.2, el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 125.5 RMUE no contempla la atribución de competencia a los tribunales del territorio del Estado miembro en el que la violación produce efectos¹⁷.

III. Consideraciones sobre la determinación del régimen jurídico de las marcas de la UE

El art. 8.2 del Reglamento Roma II contiene una regla específica para el caso de infracciones de derechos de propiedad intelectual comunitarios, como marcas de la Unión. En la medida en que esos derechos de exclusiva tienen alcance unitario, de manera que producen los mismos efectos para el conjunto de la Unión, ya que el alcance territorial del derecho es comunitario y no nacional, su régimen de protección viene determinado por el propio RMUE. Ahora bien, el RMUE, al igual que otros instrumentos semejantes como el RDC, no proporciona una regulación exhaustiva de todas las cuestiones comprendidas dentro del ámbito de la *lex loci protectionis*, lo que unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico comunitario determina la necesidad de complementar esos instrumentos con otras reglas como *lex loci protectionis* de los derechos de exclusiva unitarios.

Con el propósito de mejorar la situación previa, el artículo 8.2 del Reglamento Roma II incluyó una regla de DIPr común a todos los Estados para determinar la ley de qué Estado miembro complementa a la legislación de la Unión sobre derechos unitarios, como *lex loci protectionis*, para las cuestiones no previstas en el instrumento correspondiente en caso de infracción de tales derechos.¹⁸ El carácter incompleto de estos instrumentos se manifiesta con especial intensidad en lo relativo a la infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se proyecta el artículo 8 del Reglamento Roma II, debido a la ausencia de normas sobre sanciones en los reglamentos relevantes. El Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación del artículo 8.2 en la sentencia

¹⁷ Apdo. 34 de la mencionada sentencia *Coty Germany*.

¹⁸ *Vid.* E. Schaper, “Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringements of Community Trade Marks and Applicable Law”, J. Drexler and A. Kur (eds.), *Intellectual...op. cit.*, pp. 201-213.

Nintendo, en la que puso de relieve que como las normas de Derecho internacional privado han sido unificadas por el Reglamento Roma II la remisión debe entenderse hecha a ese Reglamento¹⁹.

Con respecto a las obligaciones extracontractuales derivadas de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, el artículo 8.2 del Reglamento Roma II establece “el país en el que se haya cometido la infracción” como punto de conexión para determinar la ley aplicable a lo no previsto en el instrumento respectivo. Las dificultades interpretativas de esta norma se vinculan con la posibilidad de que la infracción se produzca en varios lugares y con el dato de que resulta particularmente difícil la localización de ciertas conductas supuestamente infractoras realizadas a través de Internet, como la comercialización en línea a clientes situados en varios Estados miembros de productos que infringen derechos.

Tras afirmar que el concepto de “país en el que se haya cometido la infracción” del citado artículo 8.2 debe ser objeto de interpretación autónoma, que es una regla específica diferenciada del criterio general *lex loci damni* establecido en el artículo 4 del Reglamento Roma II, así como que el objetivo de previsibilidad es fundamental en su interpretación, el TJUE estableció en la sentencia *Nintendo* que en el artículo 8.2 “el país en el que se haya cometido la infracción” se refiere al “país en que se encuentra el lugar en que se ha producido el hecho generador del daño” (apdo. 98). A tal fin no es necesario referirse a cada acto de infracción sino que debe apreciarse “de manera global el comportamiento” del demandado. En la medida en que a efectos de localizar la infracción, el artículo 8.2 del Reglamento Roma II no se remite a su artículo 4.1 ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, así como que debido al alcance de los derechos unitarios pueden ser infringidos en múltiples Estados miembros, cabe entender que en supuestos de disociación entre lugar de origen y lugares de manifestación del daño resulta razonable recurrir al hecho generador como elemento determinante en el marco del artículo 8.2. Ahora bien, se trata de un criterio no exento de dificultades, por

¹⁹ STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, C 24/16 y C 25/16, EU:C:2017:724, apdo. 93.

ejemplo, en la medida en que el hecho generador puede no encontrarse en la Unión, de modo que en estas situaciones no ofrecería una respuesta.

Además, la sentencia *Nintendo* proporciona pautas de interpretación para la localización de ese lugar con respecto a ciertas actividades de infracción típicas llevadas a cabo a través de Internet, como las que resultan de las ventas de ciertos productos infractores a través de un sitio de Internet destinado a clientes situados en varios Estados. En términos próximos a los ya utilizados con respecto a la determinación del lugar de origen del daño en el marco del fuero especial en materia extracontractual del artículo 7.2 RBI bis (5.3 RBI) –en particular en su sentencia *Wintersteiger*²⁰–, el Tribunal concluyó que respecto de la comercialización de productos a través de un sitio de Internet tal lugar es aquel “en que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de(l) operador en el sitio (web) de su propiedad”²¹.

IV. Evolución de la jurisprudencia en materia de infracciones transfronterizas a través de sitios web

A partir la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia, en especial la sentencia *Coty Germany* antes mencionada, el Tribunal Supremo alemán (*Bundesgerichtshof*) consideró en su sentencia de 9 de noviembre de 2017, *Parfummarken*²², que la interpretación de la expresión “ley del país en el que se haya cometido la infracción” del artículo 8.2 del Reglamento Roma II realizada por el del Tribunal de Justicia en la sentencia *Nintendo* era aplicable al criterio de conexión similar empleado en el artículo 125.5 RMUE²³. Esto es, que el criterio atributivo de competencia que esa norma establece a favor de “los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación” debía entenderse referido únicamente al lugar en el que se ha producido el hecho generador del daño, entendido como el lugar en el que se cometió o pudo cometer el acto de infracción inicial, que está en el origen de la actividad.

²⁰ STJUE de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, C-523/10, EU:C:2012:220.

²¹ STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, C 24/16 y C 25/16, EU:C:2017:724, apdo. 108.

²² I ZR 164/16.

²³ STJUE de 5 de septiembre de 2009, *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674, apdo. 31.

Frente a ese planteamiento, en la nueva sentencia *AMS Neve y otros* el Tribunal de Justicia constata que la idea de que el fuero del artículo 125.5 RMUE debe limitarse al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos, puede plantear dificultades en situaciones como las del litigio principal. En concreto, el Tribunal de Justicia -que básicamente llega a un resultado coincidente con el planteamiento del Abogado General²⁴- aprecia que, desde la perspectiva del “efecto útil” del fuero alternativo del artículo 125.5, la interpretación realizada por el *Bundesgerichtshof* priva en gran medida a esa norma de relevancia práctica (apdos. 50-52 de la sentencia *AMS Neve y otros*). Además, puede resultar difícil justificar que los tribunales de un Estado miembro no sean competentes para conocer de la infracción de marcas (de la Unión) en su territorio como consecuencia de actividades de comercialización en línea específicamente dirigidas (entre otros) a su territorio (apdos. 56-57). Asimismo, el Tribunal constata que el planteamiento ahora rechazado conduciría a una grave descoordinación entre la competencia para conocer de las acciones de infracción relativas a las marcas del Reino Unido y a la marca de la UE, pese a tratarse de acciones referidas a una misma actividad y un mismo territorio (el del Reino Unido) (apdo. 59).

Por ello, el Tribunal de Justicia opta por hacer referencia a que la antes reseñada sentencia *Coty Germany*, C-360/12, iba referida a una situación diferente y se limita a retener de su planteamiento en esa sentencia la idea de que el artículo 125.5 RMUE exige un “comportamiento activo” del supuesto infractor. Sin embargo, otros elementos relevantes de la caracterización del criterio atributivo de competencia del artículo 125.5 RMUE en la sentencia *Coty Germany* son omitidos²⁵. Cabe recordar que en los apartados 32 a 34 de la sentencia *Coty Germany* el Tribunal había destacado que la dualidad de vínculos de conexión entre lugar del hecho causal y lugar de la materialización del daño del artículo 7.2 RBiBis no puede aplicarse automáticamente a la interpretación del artículo 125.5 RMUE, así como que el criterio de conexión de esta

²⁴ Conclusiones del Abogado General Szpunar de 28 de marzo de 2019, EU:C:2019:674.

²⁵ STJUE de 5 de septiembre de 2009, *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674, apdo. 44.

norma “se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos”.

Dejando de lado esos aspectos de su sentencia *Coty Germany*, C-360/12, el Tribunal de Justicia concluye en *AMS Neve* que para que un órgano judicial se declare competente en virtud del artículo 125.5 RMUE “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” (apdo. 46). Acude a continuación a su muy razonable planteamiento en la sentencia *L’Oréal*²⁶, para establecer que en el caso de las ofertas de productos por Internet resulta relevante a esos efectos el territorio a cuyos consumidores está destinada la oferta²⁷.

De este modo, en relación con la comercialización de productos en línea con supuesta infracción de marca, la sentencia *AMS Neve* afirma la competencia con base en el artículo 125.5 RMUE de los tribunales del Estado miembro al que va dirigida la actividad comercial de un sitio de Internet aunque su responsable se halle establecido en otro Estado miembro y adopte en ese Estado las decisiones y medidas relativas al contenido y difusión del sitio web de que se trate. Parece claro que la adaptación por parte del Tribunal de Justicia de su jurisprudencia conduce en el caso concreto a alcanzar un resultado razonable, como es que los tribunales del Reino Unido puedan en este caso conocer, además de la eventual infracción de marcas del Reino Unido con base en el artículo 7.2 RBiBis, también de la acción relativa a la eventual infracción de la marca de la Unión (solo) en el Reino Unido.

V. Valoración

De cara a valorar las implicaciones futuras de la sentencia *AMS Neve* en lo relativo al régimen de competencia judicial internacional en litigios relativos a responsabilidad extracontractual derivada de actividades en línea, en particular relativas

²⁶ STJUE de 12 de julio de 2011, *L’Oréal y otros*, C 324/09, EU:C:2011:474.

²⁷ STJUE de 5 de septiembre de 2009, *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674, apdos. 47 a 49.

a la infracción de derechos de propiedad intelectual, resultan de especial interés las siguientes cuestiones.

En primer lugar, a la luz de la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia llama la atención que la determinación de la competencia judicial se subordine a la apreciación por parte del órgano judicial ante el que se presente la demanda de que los actos imputados al demandado se hayan cometido en su territorio, habiendo de valorar si la oferta comercial estaba destinada a los consumidores situados en el Reino Unido (apartado 54 de la sentencia *AMS Neve*). Puede tratarse de un planteamiento razonable, pero contrasta con la jurisprudencia previa del Tribunal –en particular, pero no solo, en litigios relativos a derechos de autor- en el sentido de que el análisis preliminar característico de la mera determinación de la competencia judicial se compadece mal con el análisis de si la actividad supuestamente infractora va o no dirigida a un determinado territorio, que el Tribunal ha considerado algo propio del análisis más detenido que corresponde llevar a cabo al decidir sobre el fondo del asunto²⁸. Este planteamiento, ahora en alguna medida matizado, está en el origen de su controvertida jurisprudencia acerca de la mera accesibilidad de un sitio web como fundamento de la competencia judicial con base en el artículo 7.2 RBi bis en demandas relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual (de ámbito nacional).

Por otra parte, al interpretar el artículo 125.5 RMUE la sentencia *AMS Neve* destaca la importancia del lugar de manifestación del daño (destino de las actividades) como criterio atributivo de competencia en el contexto de las actividades llevadas a cabo a través de Internet (véanse, por ejemplo, sus apdos. 52 y 57), aunque conduzca a una fragmentación de la competencia. Tal fragmentación se producirá en la práctica en la medida en que el alcance de tal competencia se limita al territorio del Estado en cuestión (artículo 126.2 RMUE) respecto de actividades que potencialmente pueden tener alcance mucho más amplio. Este razonable planteamiento parece alejar las perspectivas de que en el próximo futuro, frente a lo que han reclamado al menos en dos

²⁸ STJUE de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/02, EU:C:2013:635, apdos. 41 y 42; y STJUE de 22 de enero de 2015, *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2015:28, apdos. 33-35.

ocasiones abogados generales en sus conclusiones²⁹, el Tribunal rechaza la aplicación del llamado criterio del mosaico al interpretar el artículo 7.2 RBIbis respecto de las actividades desarrolladas a través de Internet.

En tercer lugar, es importante destacar que una de las posibles consecuencias negativas del nuevo planteamiento del Tribunal es que conduce a una disociación entre la competencia judicial y la ley aplicable. En síntesis, en el litigio principal en el asunto *AMS Neve* los tribunales del Reino Unido tendrán competencia, pero la ley que deberán aplicar en virtud del artículo 8.2 del Reglamento Roma II será la ley española. No cabe duda de que, como argumenta el Tribunal (apdos. 61 a 64), un mismo criterio de conexión puede ser objeto de interpretaciones diferentes cuando aparece en una norma de competencia judicial o en una de ley aplicable; ahora bien, en este supuesto, esa diferente interpretación va unida a la introducción de este elemento de complejidad adicional. En todo caso, cabe recordar que en lo relativo a la infracción de una marca de la Unión la necesidad de determinar la ley qué Estado miembro es aplicable se refiere solo a las cuestiones que no están reguladas en el RMUE.

Para finalizar cabe hacer referencia a que el análisis de la sentencia *AMS Neve* en lo relativo al riesgo de resoluciones contradictorias y de situaciones de litispendencia puede generar algunas dudas. Por una parte, en el apartado 42 de la sentencia se indica lo siguiente. “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

²⁹ En el asunto *Bolagsupplysningen* el Abogado General propuso que el Tribunal revisara los criterios excesivamente amplios que había desarrollado en su jurisprudencia previa y eliminar la aplicación de la llamada “teoría del mosaico” a las acciones que guardan relación con Internet, mostrándose muy crítico con la multiplicidad de posibles foros derivados del criterio de difusión y la eventual fragmentación de la competencia a que puede conducir, *vid.* Conclusiones del Abogado General Bobek de 13 de julio de 2017, *Bolagsupplysningen e Ilsjan*, C-194/16, EU:C:2017:554, apdos. 71 y 77 a 79. Asimismo, *vid.* Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón de 11 de septiembre de 2014, *Hejduk*, C 441/13, EU:C:2014:2212.

«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”. Ese análisis de la sentencia *Merck* iba referido a posibles resoluciones contradictorias “ejercitadas por los mismos hechos basándose en una marca de la Unión y en marcas nacionales paralelas” (apdo. 31 de la sentencia *Merck*). En esta línea en el apartado 59 de la sentencia *AMS Neve* se destaca que al facilitar una interpretación coordinada de los artículos 125.5 RMUE y 7.2 RBIBis, su planteamiento reduce las posibles situaciones de litispendencia, objetivo común a ambos Reglamentos. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la interpretación del artículo 125.5 RMUE que adopta el Tribunal va unida a un aumento en los procedimientos con potenciales resoluciones inconciliables entre órganos de distintos Estados miembros, en la medida en que los tribunales de cada Estado miembro resultan competentes para conocer de la infracción de una marca de la Unión –es decir, de un mismo derecho, habida cuenta de su carácter unitario- como consecuencia de la misma actividad comercial que el demandado lleva a cabo por Internet en la medida en que vaya dirigida a sus respectivos territorios.