

**LUGAR DE DESTINO DE LAS ACTIVIDADES
EN LÍNEA, INFRACCIÓN DE MARCAS
Y TRIBUNALES COMPETENTES**

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

Publicado en:

La Ley Unión Europea,

Número 114, mayo 2023, pp. 1-11

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>*

Lugar de destino de las actividades en línea, infracción de marcas y tribunales competentes

Targeting criterion and jurisdiction in disputes relating to trademark infringement

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

SUMARIO: Al hilo de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Lännen*, se analiza la aplicación del criterio de las actividades dirigidas como elemento condicionante de la atribución de competencia judicial en litigios relativos a la infracción de marcas en línea con base en el artículo 125.5 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. Además, se valora críticamente la descoordinación entre la interpretación del artículo 125(5) RMUE y la del artículo 7.2 RBIBis. En relación con este último -aplicable respecto de la infracción de marcas nacionales- se valora la conveniencia de una evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha venido considerando que la mera accesibilidad de los contenidos supuestamente infractores en el territorio en cuestión resulta suficiente con carácter general a los efectos de concretar el lugar de manifestación y atribuir competencia a sus tribunales en los supuestos de daños derivados de actividades en línea.

PALABRAS CLAVE: Marcas, Infracción, Internet, Competencia Judicial

ABSTRACT: In the wake of the recent judgment of the Court of Justice in *Lännen*, the application of the so-called targeting criterion to establish jurisdiction under Article 125(5) of the Regulation on the European Union trade mark in disputes concerning trade mark infringement is examined. In addition, the lack of coordination between the interpretation of Article 125(5) of the EU trade mark Regulation and Article 7.2 Brussels Ia Regulation is critically assessed. With regard to the latter, which is applicable in respect of infringements of national trade marks, a development of the case law of the Court of Justice seems desirable. The idea that mere accessibility is generally decisive to establish jurisdiction under Art. 7(2) in all cases of damage arising from online activities is not convincing and the lack of coordination with the interpretation of Article 125(5) of the EU trade mark Regulation reinforces such critical assessment.

KEYWORDS: Trademarks, Infringement, Internet, Jurisdiction

I. Planteamiento

1. La principal aportación de la reciente sentencia por el Tribunal de Justicia en el asunto *Lännen*¹, se encuentra en sus precisiones acerca de cómo interpretar el llamado criterio de las actividades dirigidas con respecto a determinadas conductas en línea que pueden dar lugar a la infracción de marcas, como son la contratación de publicidad en

¹ STJUE de 27 de abril de 2023, *Lännen*, C-104/22, EU:C:2023:343.

buscadores mediante palabras clave coincidentes con marcas de terceros (*keyword advertising* característico del sistema *adwords*) y el empleo como metaetiqueta del signo coincidente con la marca de un tercero para favorecer la visibilidad de ciertos contenidos de un sitio de Internet. La sentencia *Lännen* va referida a la interpretación del artículo 125.5 Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE). Ese artículo establece la competencia de los tribunales del “Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o intento de violación” para conocer de la eventual infracción de una marca de la Unión en relación con los hechos cometidos en su territorio (pues debe ponerse en conexión con el art. 126.2 RMUE).

2. En la medida en que el criterio de las actividades dirigidas no solo es relevante en la aplicación de esa norma de competencia, sino que también es empleado por otras normas del Derecho de la Unión respecto de actividades en línea –incluidas otras normas de Derecho internacional privado como el art. 17.1.c) del Reglamento 1215/2012 o RBIBis o el artículo 6 del Reglamento Roma I-, su interpretación resulta relevante también más allá del artículo 125.5 RMUE. Asimismo, es un criterio de gran importancia en la práctica desde el punto de vista material para apreciar el uso de la marca en el territorio de protección como presupuesto de su infracción².

3. Más allá de esa cuestión, la sentencia se presta también muy especialmente a la reflexión acerca de la (des)coordinación entre la interpretación del artículo 125(5) RMUE y la del artículo 7.2 RBIBis. Esa falta de coordinación puede ser ilustrativa para apreciar la conveniencia de una cierta evolución en la interpretación del fuero de competencia del artículo 7.2 RBIBis respecto de la responsabilidad derivada de actividades ilícitas en línea, incluyendo la eventual infracción de una marca nacional. Ciertamente la infracción de una marca nacional (con respecto a la que sería de aplicación el art. 7.2 RBIBis) en ocasiones se suscita en combinación con la infracción de una marca de la Unión (basta mencionar el litigio principal en el célebre asunto en esta materia C-172/18, *AMS Neve y otros*). Se trata de situaciones en las que la conveniencia de una interpretación coordinada entre el artículo 125.5 RMUE y el artículo 7.2 RBIBis resulta evidente, pero que la interpretación tradicional de este último por parte del TJUE no facilita.

4. Por ello, dividiré el resto de esta reseña en tres apartados relativos al significado del artículo 125.5 RMUE (II, *infra*); la interpretación del criterio de las actividades dirigidas (III); y la cuestionable descoordinación existente entre la interpretación de los artículos 125.5 RMUE y 7.2 RBIBis como elemento que refuerza la conveniencia de una evolución en la interpretación del artículo 7.2 RBIBis (IV).

II. Significado de la regla de competencia del artículo 125.5 RMUE

5. Cabe recordar que el RMUE incorpora normas de competencia judicial internacional específicas que prevalecen sobre las del RBIBis, que queda en esta materia parcialmente desplazado conforme a lo dispuesto en su artículo 67. La necesidad de adoptar reglas especiales de competencia internacional en el RMUE (que sustancialmente coinciden con las del Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios o RDC) se

² Como puso ya de relieve la STJUE de 12 de julio de 2011, *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474.

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, a diferencia de lo que resulta en el RBIBis del limitado alcance espacial del grueso de sus fueros de competencia -como el general del domicilio del demandado (art. 4) y el especial del lugar del hecho dañoso art. 7.2)- en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.

6. El RMUE distingue entre, de una parte, los criterios de competencia sucesivos establecidos en los apartados 1 a 4 del artículo 125 RMUE, que atribuyen competencia con alcance general para conocer de la eventual infracción en el conjunto de la Unión, y, de otra, el previsto en el apartado 5, que atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro en el que se hubiera producido el hecho o el intento de violación. Con respecto a los criterios previstos en los apartados 1 a 4 del artículo 125 RMUE, que atribuyen competencia con alcance general o respecto de la infracción en toda la Unión, el Tribunal de Justicia en su sentencia *Hummel* confirmó su carácter de conexiones en cascada o sucesivas.³ Únicamente en defecto de domicilio del demandado o, en su ausencia, de un establecimiento del demandado en un Estado miembro (arts. 125.1 RMUE), opera el fuero del domicilio –o en su defecto establecimiento– del demandante en un Estado miembro (arts. 125.2), y únicamente en ausencia de éste se atribuye competencia a los del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina (arts. 125.3), es decir España, donde se encuentra la sede de la EUIPO.

7. En virtud de lo dispuesto en el artículo 126 RMUE, cuando la competencia se fundamenta en lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 125, el tribunal en cuestión “será competente en materia de violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro”. Por el contrario, cuando la competencia del tribunal de marcas de la Unión en cuestión se fundamente en el apartado 5 del artículo 125 RMUE, “será competente tan solo sobre las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho Tribunal” (art. 126.2). En definitiva, esta regla sobre limitación del alcance territorial de la competencia, restringida a las violaciones cometidas en el foro, opera solo cuando la competencia se funda en que se trata de los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiese cometerse la infracción en virtud del artículo 125.5 RMUE.

8. Con respecto a la interpretación del artículo 125.5 RMUE resultó de especial relevancia la sentencia de 5 de septiembre de 2019 *AMS Neve y otros*⁴, referida a una demanda interpuesta en el Reino Unido (siendo todavía Estado miembro de la Unión) 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 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.

³ STJUE de 18 de mayo de 2017, *Hummel*, C-617/15, EU:C:2017:390.

⁴ EU:C:2019:674.

9. A partir de una evolución significativa de su jurisprudencia previa, el Tribunal de Justicia rechazó en la sentencia *AMS Neve y otros* el criterio de que el fuero del artículo 125.5 RMUE (“...Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción...”) debiera limitarse al Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó la violación alegada, considerando que permite demandar en el Estado miembro en el que la violación produce efectos, en particular, cuando se trata de litigios respecto de la infracción de derechos unitarios en su territorio como consecuencia de actividades de comercialización en línea específicamente dirigidas (entre otros) a su territorio (apdos. 56-57). 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). Además, estableció que en el caso de las ofertas de productos por Internet resulta relevante a esos efectos el territorio a cuyos consumidores está destinada la oferta (apdo. 47 a 49 de la sentencia *AMS Neve y otros*).

10. La nueva sentencia confirma la jurisprudencia previa sobre estos aspectos, reproduciendo en gran medida el contenido de la mencionada sentencia *AMS Neve y otros* (STJUE de 27 de abril de 2023, *Lännen*, C-104/22, EU:C:2023:343, apdos. 25 a 32).

III. Interpretación del criterio de las actividades dirigidas

11. De lo anterior deriva la importancia del llamado criterio de las actividades dirigidas con respecto a la determinación de la competencia con base en el artículo 125.5 RMUE en relación con la eventual infracción de marcas de la Unión mediante actividades en línea, en la medida en que resulta determinante concretar si la presentación de contenidos a través de Internet está destinada -aunque solo sea potencialmente- a consumidores o comerciantes localizados en el Estado miembro en cuestión a los efectos de que sus tribunales sean competentes para conocer acerca de la eventual infracción de marcas en su territorio. El Tribunal de Justicia aborda en su sentencia en el asunto *Lännen* cómo debe interpretarse el criterio de las actividades dirigidas en situaciones en las que la publicidad o las ofertas de ventas del supuesto infractor en línea resultan accesibles en el territorio de un Estado miembro -en este caso Finlandia- pero no mencionan de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro entre los territorios a los que pueden suministrarse los productos de que se trata (apdo. 24 de la sentencia).

12. En concreto, en el asunto *Lännen* resulta controvertido en el litigio principal la competencia de los tribunales finlandeses para conocer de una demanda por violación de marca de la Unión en Finlandia interpuesta por una sociedad finlandesa contra dos sociedades alemanas pertenecientes a un mismo grupo de empresas. La demanda va referida únicamente a la supuesta violación de la marca en el territorio de Finlandia como consecuencia de ciertas actividades de promoción en línea de productos que la demandante considera destinadas -entre otros- a consumidores o comerciantes localizados en Finlandia. Ciertamente, la demandante consideraba que las demandadas habían llevado a cabo en Internet actividades de promoción comercial dirigidas a Finlandia respecto de productos que las demandadas venden en todo el mundo. Según su criterio, la publicidad redactada en inglés estaba dirigida a un público internacional y destinada a todos los países en los que se

puede visualizar (apdo. 16 de la sentencia *Lännen*). Por el contrario, las demandadas consideraban que los actos de infracción no se habían cometido en Finlandia pues sus actividades no se dirigían a Finlandia, país en el que afirman no ofrecer sus productos y en cuyo mercado no están presentes (apdo. 18).

13. Respecto de una de las sociedades demandadas la supuesta infracción resultaría de haber empleado como palabra clave el término en que consiste la marca de la demandante para el posicionamiento de pago en un motor de búsqueda que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de Finlandia (“.fi”), de modo que a raíz de una búsqueda por ese término se muestra en el sitio web de ese buscador un anuncio de esa demandada. Las dudas acerca de si se cumple el requisito de que la actividad vaya dirigida a Finlandia a los efectos del artículo 125.5 RMUE, se vinculan con que la publicidad mostrada no presentaba referencias específicas a Finlandia ni a la zona de entrega de los productos anunciados, si bien el sitio web de la demandada al que conducía el enlace publicitario incluía un texto en inglés en el que indicaba que esos productos se utilizan en todo el mundo, así como un mapa del mundo en el que se resaltaban los países en los que la demandada desarrollaba sus actividades, entre los que no se encontraba Finlandia.

14. Con respecto a la otra demandada, la supuesta infracción de marca en Finlandia se basaba en su empleo de metaetiquetas con una denominación idéntica para favorecer el posicionamiento natural de imágenes —libremente accesibles en el sitio web para compartir fotografías Flickr.com— de los productos de la demandada. En concreto, se trataba de una práctica que favorecía el posicionamiento de las imágenes de productos de la demandada y el acceso desde Finlandia a imágenes de las máquinas de dicha sociedad mediante la inclusión en tales imágenes de una metaetiqueta (meta tag) con la palabra clave «Watermaster», que permitía a los motores de búsqueda en Internet identificarlas mejor. Así, la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el buscador www.google.fi presentaba un enlace hacia una página que mostraba imágenes de los productos de la demandada con metaetiquetas coincidentes con la marca de la demandante. Se trataba, en este caso, no de un enlace publicitario sino resultado del funcionamiento ordinario del buscador.

15. Acerca de la concreción de a qué territorios está destinada una presentación de contenidos en línea relativa al ofrecimiento de productos a consumidores o comerciantes, de la sentencia *Lännen* resulta, en primer lugar, la especial importancia de las zonas geográficas de suministro de tales productos por quien realiza el uso controvertido del signo coincidente con la marca del tercero. En este sentido, la sentencia pone de relieve que la necesidad de un análisis ulterior en este caso concreto se vincula precisamente con la falta de criterios precisos acerca de la zona de entrega de los productos en cuestión (apdo. 44 de la sentencia). De hecho, más allá del contenido de la sentencia condicionado por las peculiares circunstancias del caso concreto, cabe sostener que en la práctica un volumen significativo de envíos o entregas de los productos en cuestión por el supuesto infractor en el territorio de que se trate puede resultar determinante a los efectos de apreciar que lleva a cabo actividades dirigidas a ese territorio. Además, esa circunstancia resultará de gran importancia para concretar el alcance de la infracción en ese concreto territorio o los hechos

cometidos en el mismo, a los que, conforme al artículo 126.2 RMUE, se limita la competencia que atribuye el artículo 125.5.

16. En segundo lugar, la sentencia destaca la importancia de una interpretación coordinada del llamado criterio de las actividades dirigidas en el artículo 125.5 RMUE y en otras normas reguladoras de la competencia internacional en las que ese criterio aparece contemplado de manera expresa, como es el caso, en particular, del artículo 17.1.c) RBIBis con respecto a las circunstancias que deben concurrir para que opere el régimen de protección en materia de contratos de consumo. En consecuencia, la nueva sentencia constata una vez que la mera accesibilidad de los contenidos desde el territorio protegido por la marca en cuestión no es suficiente a esos efectos, poniendo de relieve el valor como referente de la STJUE de 7 de diciembre de 2010, *Pammer y Hotel Alpenhof*, C-585/08 y C-144/09⁵, y la relación no exhaustiva de indicios que contiene, que también pueden ser pertinentes a los efectos de la interpretación del artículo 125.5 RMUE (apdos. 47 y 48 de la sentencia *Lännen*).

17. Cabe recordar que esa relación de indicios incluye el carácter internacional de la actividad, la descripción de itinerarios desde otros Estados miembros, la utilización de una lengua o de una moneda distintas de la lengua o la moneda habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, los gastos en un servicio de remisión a páginas web con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor y la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros (apdo. 93 de la sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof*). En realidad, la remisión a ese valioso precedente no impide constatar que con el paso del tiempo y la rápida evolución tecnológica esa relación de indicios formulada en 2010 ha perdido una parte de su utilidad, por la creciente relevancia de factores adicionales. Destaca a ese respecto la trascendencia de la generalización de las tecnologías de geolocalización, que facilitan el control de los territorios desde los que los internautas acceden a las presentaciones de contenidos en línea, y cuya relevancia práctica a estos efectos no debe verse afectada por las prohibiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2018/302 sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado, especialmente cuando se trata de actividades potencialmente infractoras de derechos de exclusiva territoriales (véase art. 4 del Reglamento (UE) 2018/302).

18. La sentencia *Lännen* pone de relieve que con respecto a la demandada cuya supuesta infracción resulta de haber empleado como palabra clave el término coincidente con la marca del demandante para el posicionamiento de pago en un motor de búsqueda que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de Finlandia, resulta especialmente pertinente la mención contenida en la sentencia *Pammer y Hotel Alpenhof* sobre la relevancia de la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor como un indicio relevante a esos efectos. El Tribunal establece que cabe apreciar un comportamiento activo dirigido a un determinado

⁵ EU:C:2010:740.

territorio cuando el supuesto infractor paga a un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido para que presente, con destino al público de dicho Estado miembro, un enlace hacia el sitio del supuesto infractor, “permitiendo así a un público elegido específicamente acceder a la oferta de sus productos” (apdo. 49 de la sentencia *Lännen*).

19. Por el contrario, con respecto a la otra demandada cuya supuesta infracción de la marca en Finlandia se basa en su empleo de metaetiquetas con una denominación idéntica a la marca para favorecer el posicionamiento natural de imágenes de sus productos en un sitio web para compartir fotografías con un dominio de primer nivel genérico, se impone un análisis diferenciado. El Tribunal de Justicia considera que ese supuesto no cabe apreciar la existencia de un comportamiento activo dirigido a un determinado territorio: “ya que, por una parte, un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no está destinado al público de ningún Estado miembro específico y, por otra, la metaetiqueta únicamente tiene por objeto permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web y, de este modo, aumentar la accesibilidad” (apdo. 51).

20. Ahora bien, es importante que la sentencia pone de relieve que la falta de competencia con base en el artículo 125.5 RMUE en tales situaciones se subordina a la ausencia de otros criterios que permitan demostrar que tal posicionamiento natural está destinado a un público establecido en el territorio en cuestión (apdo. 52), así como que corresponde en cada caso al tribunal que conoce de la demanda apreciar la naturaleza de los productos y la extensión de la zona geográfica de comercialización para valorar “en qué medida esos criterios son pertinentes para concluir que un posicionamiento accesible en el territorio cubierto por la marca está destinado a consumidores situados en él” (apdo. 53 de la sentencia *Lännen* con remisión a la mencionada sentencia *L’Oréal*).

21. Se trata de matizaciones significativas, coherentes con el criterio de que para apreciar que una determinada presentación de contenidos constituye un comportamiento activo dirigido a un territorio no es necesario que vaya dirigida únicamente a ese territorio sino que puede estar destinada a un público internacional y a aumentar la accesibilidad de esos contenidos por parte de una audiencia internacional, incluida la de ese territorio en el que de hecho también se comercializan en línea los productos por el supuesto infractor (con independencia, en su caso, de las menciones explícitas por parte del supuesto infractor acerca de los territorios de comercialización de los productos y de la ausencia de presencia física del supuesto infractor en esos territorios).

IV. La cuestionable descoordinación entre la interpretación de los artículos 125.5 RMUE y 7.2 RBiBis

22. Una vez reseñado el contenido de la sentencia *Lännen* y su limitada aportación respecto de la interpretación del criterio atributivo de competencia establecido en el artículo 125.5 RMUE, resulta oportuno poner en conexión la nueva sentencia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca del artículo 7.2 RBiBis respecto del que el artículo 125.5 RMUE tiene carácter de *lex specialis* con respecto a las infracciones de marcas de la Unión.

23. La sentencia *Lännen* confirma el planteamiento de que a efectos de la interpretación del criterio atributivo de competencia “Estado miembro en cuyo territorio se

hubiere cometido el hecho o el intento de violación” del artículo 125.5 RMUE en relación con actividades de presentación en línea de productos resulta relevante la coordinación con el artículo 17.1.c) RBibis -por su empleo del criterio de las actividades dirigidas-, pero no así con el artículo 7.2 RBbis. Ello a pesar de que este último establece el fuero especial aplicable en materia de responsabilidad extracontractual, incluida la eventual infracción de marcas nacionales, en el sistema del RBibis, que atribuye competencia a los tribunales del “lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”. Resulta significativo que en los antecedentes de la sentencia el “marco jurídico” no incluya el artículo 7.2 RBbis pero si su artículo 17.1.c) b (aunque éste tampoco sea directamente aplicable al supuesto litigioso). No obstante, cabe recordar que la sentencia *AMS Neve y otros* sí puso de relieve la importancia de la coordinación en la aplicación de los artículos 125.5 RMUE y 7.2 RBbis⁶.

24. En virtud del artículo 7.2 RBibis «en materia delictual o cuasidelictual» es competente «el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso». Esa atribución de competencia tiene carácter alternativo con respecto al fuero general del domicilio del demandado. En los supuestos de responsabilidad extracontractual derivada de la difusión en línea de contenidos ilícitos, como «lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso» debe considerarse a estos efectos tanto el lugar donde se ha producido el daño –o lugar donde el daño se manifiesta– como el lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares (v.gr. STJUE de 16 de mayo de 2013, *Melzer*, C-228/11, EU:C:2013:305, apdo. 25; y STJUE de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318, apdo. 46). Ahora bien, en lo relativo al alcance de la competencia atribuida en virtud del artículo 7.2 RBibis, el Tribunal de Justicia diferencia entre el lugar del hecho causal y el lugar donde se ha producido el daño. Solo a los tribunales del lugar del hecho causal o lugar de origen del daño la norma atribuye competencia para conocer íntegramente de todos los daños causados por el acto ilícito. Por el contrario, la competencia de los tribunales de los lugares donde el daño se manifiesta se limita a conocer del daño causado en el territorio de su respectivo Estado miembro.

25. Respecto de los ilícitos derivados de la difusión de contenidos en línea, el Tribunal de Justicia ha puesto de relieve que los daños pueden materializarse en numerosos lugares y que la concreción del lugar de la materialización a los efectos del artículo 7.2 RBibis puede variar en función de la naturaleza del derecho supuestamente vulnerado (*vid.*, v.gr., STJUE de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, C-523/10⁷, apdos. 21-24, en relación precisamente con la infracción de derechos de marca nacionales; STJUE de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/12⁸, apdos. 31-32, en materia de propiedad intelectual; así como, en supuestos relativos a la tutela de derechos de la personalidad, STJUE de 25 de octubre de 2011, *eDate Advertising y otros*, C-509/09 y C-161/10⁹; de 17 de octubre de 2017, *Bolagsupplysningen*, C-194/16¹⁰).

⁶ STJUE de 5 de septiembre de 2019 *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674, apdos. 57 y 58.

⁷ EU:C:2012:220.

⁸ EU:C:2013:635.

⁹ EU:C:2011:685.

¹⁰ EU:C:2017:766.

26. Particular interés reviste el que la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia ha confirmado su criterio según el cual la atribución de competencia territorialmente limitada en virtud del artículo 7.2 RBIbis, con base en el lugar de manifestación del daño, “solo está supeditada al requisito de que el contenido lesivo sea o haya sido accesible en dicho territorio” (STJUE de 21 de diciembre de 2021, *Gtfflix Tv*, C-251/20¹¹, apdo. 41). De esta manera, el Tribunal ha reafirmado su posición favorable a la mera accesibilidad del contenido difundido a través de Internet como elemento suficiente para esa atribución de competencia. Ciertamente, en materia de derechos de propiedad intelectual la sentencia *Hejduk* confirmó lo ya apuntado en *Pickney* en el sentido de que la mera accesibilidad de los contenidos infractores en el país cuyos derechos de propiedad intelectual son supuestamente infringidos puede ser elemento suficiente para apreciar la materialización del daño a los efectos de fundar la competencia judicial internacional de esos tribunales¹².

27. En concreto, el Tribunal señaló que “en las circunstancias del litigio principal, ha de considerarse que tanto la materialización del daño como el riesgo de dicha materialización se derivan de la posibilidad de acceder” en el foro al sitio de Internet en cuestión (apdo. 34 de la sentencia *Hejduk*). Ya en *Pickney* el Tribunal de Justicia había destacado que “en la fase de examen de la competencia de un tribunal para conocer de un daño, la identificación del lugar de la materialización del mismo... no puede depender de criterios que son propios de dicho examen de fondo y que no figuran” en el art. 7.2 RBIbis, que prevé como única condición el hecho de que se haya producido o pueda producirse un daño (STJUE de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/12, apdo. 41), de modo que esa norma no exige que la actividad controvertida «se dirija al» Estado miembro del foro (apdo. 42). Se trata de una interpretación que choca abiertamente con la jurisprudencia relativa a la interpretación del fuero del artículo 125.5 RMUE, como ha quedado expuesto en relación con sus sentencias *AMS Neve y otros* y *Lännen*, en la medida en que se requiere que la actividad en línea de que se trate vaya dirigida al territorio del Estado en cuestión para que la atribución de competencia tenga lugar.

28. La idea de que la mera accesibilidad resulta determinante con carácter general a los efectos de concretar el lugar de manifestación del artículo 7.2 RBIbis en los supuestos de daños derivados de actividades en línea no resulta convincente ni estaba sólidamente establecida en la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la STJUE de 21 de diciembre de 2016, *Concurrence*, C-618/15¹³, apdo. 34, así como la STJUE de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C-360/12¹⁴; y también propuesta del Abogado General Hogan en sus conclusiones en el asunto *Gtfflix*, Conclusiones de 16 de septiembre de 2021, *Gtfflix tv*, C-251/20¹⁵, apdo. 105, proponiendo reemplazar la mera accesibilidad de los contenidos supuestamente ilícitos en el foro por la exigencia de que el demandante demuestre “que tiene en dicho territorio un número considerable de consumidores que puedan haber accedido a las publicaciones controvertidas y haberlas comprendido”).

¹¹ EU:C:2021:1036.

¹² STJUE de 22 de enero de 2015, *Hejduk*, C-441/13, EU:C:2015:28, apdos. 33-35.

¹³ EU:C:2016:976.

¹⁴ EU:C:2014:1318.

¹⁵ EU:C:2021:745.

29. A modo de ejemplo, si un sitio de Internet está accesible en el Estado miembro A pero su configuración y funcionamiento (o su modelo de negocio) determinan que nunca comercialice productos o servicios en el Estado A, puede resultar claro apreciar que la mera accesibilidad no permite concluir que la actividad del sitio web en cuestión haya producido o pueda producir en el foro el daño que se invoca incluso a los efectos de determinar la competencia judicial internacional con base en el artículo 7.2 RBIbis. Esta apreciación puede ser muy relevante para evitar, habida cuenta del alcance potencialmente global de las actividades en línea, la imposición de una carga procesal excesiva al demandado.

30. Además, el Tribunal de Justicia atribuye especial importancia en la interpretación del artículo 7.2 RBIbis a la previsibilidad para el demandado, vinculada a la conexión entre el litigio y el Estado miembro a cuyos tribunales se atribuye competencia (STJUE de 17 de junio de 2021, *Mittelbayerischer Verlag*, C-800/19, EU:C:2021:489), lo que refuerza la conveniencia de restringir en ciertas situaciones el planteamiento de que la mera accesibilidad de los contenidos en línea es suficiente en todo caso para atribuir competencia. Aceptar que en el marco del artículo 7.2 RBIbis no es exigible en general que el sitio de Internet en cuestión dirija su actividad al foro, como ha establecido de manera reiterada el TJUE a la luz del contraste entre el tenor literal de esa norma y el artículo 17.1.c) RBIbis, no debería llevar a afirmar que la mera accesibilidad es suficiente siempre para apreciar que en el lugar de manifestación del daño pretendido “se ha producido o puede producirse el daño que se invoca”, como exige el artículo 7.2 RBIbis.

31. Como argumentos para establecer la mera accesibilidad de los contenidos como elemento suficiente para atribuir competencia en el marco del artículo 7.2 RBIbis, el Tribunal de Justicia se limita básicamente a constatar la diferente redacción de los artículo 7.2 y 17.1.c) RBIbis (habida cuenta de que éste incluye el llamado criterio de las actividades dirigidas) (apdo. 41 de la sentencia *Gtflix Tv*), a señalar que la exigencia de cualquier requisito adicional a la mera accesibilidad podría menoscabar la facultad de toda persona que se considere perjudicada de “presentar su demanda ante los tribunales del lugar donde se ha materializado el daño” (apdo. 42 de la sentencia *Gtflix Tv*); así como a poner de relieve que el recurso a la mera accesibilidad es coherente con que en la fase de determinación de la competencia judicial, la concreción del lugar del daño por el tribunal ante el que se presenta la demanda a los efectos del artículo 7.2 RBIbis no puede depender de criterios que son propios del examen de fondo y que no figuran en el propio artículo 7.2, que prevé como única condición el que se haya producido o pueda producirse un daño¹⁶.

32. Precisamente, la sentencia *Lännen* permite apreciar lo injustificado de este último argumento. En concreto, la nueva sentencia pone claramente de relieve que la aplicación del criterio de las actividades dirigidas para determinar la competencia judicial internacional en el marco del artículo 125.5 RMUE resulta plenamente coherente con que la verificación de la competencia del tribunal que conoce de una acción por violación de marca no equivale a un examen del fondo de dicha acción, así como que sería excesivo exigir a ese tribunal en esa fase que proceda a un examen minucioso de elementos de hecho y de Derecho complejos (apdos. 37 y 38 sentencia *Lännen*). Por consiguiente, a la luz de la sentencia *Lännen* el limitado nivel de análisis propio de la mera determinación de la

¹⁶ STJUE de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635, apdo. 41.

competencia tampoco debería ser motivo para admitir con carácter general la mera accesibilidad como criterio suficiente para atribuir competencia con base en el lugar de manifestación del daño del artículo 7.2 RBIbis.

33. Por otra parte, la referencia a la mera accesibilidad –con los riesgos derivados de la accesibilidad global que potencialmente puede tener la difusión de contenidos en Internet- no resulta de la redacción del artículo 7.2 RBIbis, pues su texto tampoco menciona ese requisito. En consecuencia, cabría sostener que no choca con la redacción del mencionado artículo 7.2 ni menoscaba la facultad de demandar que esa norma atribuye a los posibles perjudicados, una interpretación según la cual en ciertas situaciones pudiera resultar adecuado que, además de la accesibilidad del sitio web en el foro, el tribunal ante el que se ha presentado la demanda, para declararse competente en tanto que lugar de manifestación del daño en el marco del artículo 7.2 RBIbis, debiera apreciar –sin tener que recurrir a un análisis como el que es propio del fondo del asunto- que no es descartable que la actividad del sitio web en cuestión pueda producir en el foro el daño que se invoca.

34. Ciertamente, en la interpretación del lugar de manifestación del daño con base en el artículo 7.2 RBIbis, un criterio más matizado (y no solo en los litigios relativos a marcas) en el sentido de que no es suficiente la mera accesibilidad en todos los casos sino que es preciso determinar en el caso concreto que “la actividad del sitio web en cuestión haya producido o pueda producir en el foro el daño que se invoca” a efectos de establecer su competencia, como exige el texto de esa norma, resultaría más apropiado. Sería plenamente compatible con los fundamentos de este precepto, con la idea de proximidad y con sus objetivos de previsibilidad, llevando a superar el criterio excesivo de que en todo caso resulta suficiente la mera accesibilidad en línea de los contenidos para atribuir competencia con base en el lugar de manifestación del daño. Asimismo, facilitaría una mejor coordinación entre el artículo 125.5 RMUE y el artículo 7.2, que el Tribunal de Justicia expresamente estableció en su sentencia *AMS Neve y otros* que resulta aconsejable¹⁷. Se trata de una coordinación plena de sentido en la medida en que con frecuencia la infracción de una marca nacional (con respecto a la que sería de aplicación el art. 7.2 RBIbis) en ocasiones se suscita en combinación con la infracción de una marca de la Unión, como sucedió en el asunto C-172/18, *AMS Neve y otros*.

¹⁷ STJUE de 5 de septiembre de 2019 *AMS Neve y otros*, EU:C:2019:674, apdos. 57 y 58).