

**LUGAR DE LA INFRACCIÓN Y LEY APLICABLE
A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL UNITARIOS**

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

Publicado en:

La Ley Unión Europea,

Número 102, abril 2022, pp. 1-8

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 la infracción y ley aplicable a los derechos de propiedad industrial unitarios

Place of infringement and applicable law to unitary intellectual property rights

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

SUMARIO: Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del artículo 8.2 del Reglamento Roma II relativo a la determinación de la ley aplicable a la infracción de un derecho de propiedad intelectual unitario. Se valora la contribución de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Acacia*, a la luz de su jurisprudencia previa, y su interacción con la interpretación de las normas de competencia judicial internacional en este sector. La respuesta del Tribunal se funda en los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad del RRII y pese a presentar importantes virtudes, puede introducir también nuevos elementos de distorsión.

PALABRAS CLAVE: Derechos de propiedad industrial unitarios, infracción, Derecho aplicable.

ABSTRACT: The case law of the Court of Justice of the EU on the interpretation of Article 8.2 of the Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations arising from an infringement of a unitary Community intellectual property right is discussed. In the light of the previous case-law, particular attention is given to the recent judgment in *Acacia* and its interplay with the interpretation of the jurisdiction rules in this area. The approach adopted by the Court is intended to fulfil the objectives of legal certainty and predictability. Although such an approach represents a progress from that perspective, it raises also some additional challenges.

KEYWORDS: Unitary intellectual property rights, infringement, Applicable law

I. Introducción

1. Conforme al artículo 8.2 del Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Reglamento Roma II o RRII): “En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.” Esa norma tiene la función de determinar la legislación de qué Estado miembro complementa a instrumentos como el Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC) y el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) en tanto que *lex loci protectionis*. Esos instrumentos no proporcionan una regulación exhaustiva de las cuestiones comprendidas dentro del alcance de la *lex loci protectionis*, lo que, unido a las limitaciones del ordenamiento jurídico de la Unión, determina la necesidad de suplementarlos con reglas de los Estados miembros.

2. El carácter incompleto de esos instrumentos se manifiesta con especial intensidad en lo relativo a la infracción de derechos, ámbito específico sobre el que se proyecta el artículo 8 RRII,

debido a la ausencia de normas sobre sanciones (sin perjuicio de la armonización alcanzada mediante la Directiva 2004/48/CE). En concreto, en el caso de los dibujos o modelos comunitarios, los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC se remiten en relación con las cuestiones no reguladas en el propio Reglamento, y en particular las sanciones, a la legislación determinada por las normas de Derecho internacional privado del foro (el RMUE contiene disposiciones equivalentes respecto de las marcas de la Unión). En su sentencia *Nintendo*¹ el Tribunal de Justicia puso ya de relieve cómo esa remisión debe entenderse hecha al artículo 8.2 del Reglamento Roma II. En tales circunstancias, la determinación del Estado miembro cuya ley debe ser aplicada en virtud del artículo 8.2 RRII puede resultar decisiva respecto de cuestiones como la fijación de la indemnización por daños y perjuicios, la aportación de información y documentos, la rendición de cuentas o la entrega de los productos infractores para su destrucción. Cuando las infracciones van referidas a la comercialización transfronteriza de productos en línea, la concreción del “país en el que se haya cometido la infracción” a los efectos del mencionado artículo 8.2 RRII presenta particulares dificultades.

3. La sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2022 en el asunto *Acacia*, C-421/20², resulta de gran interés de cara a la futura aplicación del artículo 8.2 RRII. Si bien la respuesta del Tribunal se basa en los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad del RRII (apdo. 45 de la nueva sentencia) y presenta ventajas, puede introducir también nuevos elementos de distorsión. La singular complejidad del marco normativo e interpretativo aconseja abordar las siguientes cuestiones: la caracterización de este tipo de situaciones transfronterizas (II, *infra*); el tratamiento de la competencia judicial internacional (III, *infra*); la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia acerca del artículo 8.2 RRII (IV, *infra*); la respuesta de la sentencia *Acacia* y sus ventajas (V, *infra*); y los elementos de complejidad y las dificultades resultantes de la sentencia *Acacia* (VI, *infra*).

II. Caracterización de este tipo de situaciones transfronterizas

4. Entre las situaciones para las que la interpretación del artículo 8.2 RRII resulta determinante, se encuentran aquellas en las que el supuesto infractor comercializa desde el extranjero a través de Internet productos en el territorio de uno o varios Estados miembros de la Unión. Además, puede darse la circunstancia de que el país desde el que los comercializa sea un Estado miembro o un Estado tercero.

5. A modo de ejemplo, y simplificando, en el supuesto de la sentencia *Nintendo* la demandada vendía los productos supuestamente infractores directamente mediante su sitio de Internet a consumidores situados, en particular, en Francia, Bélgica y Luxemburgo y a su filial (codemandada) que revendía los productos, en especial mediante su sitio de Internet, a consumidores situados en Alemania y en Austria. El litigio principal iba referido a la eventual infracción de los derechos conferidos por los dibujos y modelos comunitarios registrados de los que era titular la demandante por la comercialización de los productos en todos esos Estados miembros.

6. Por su parte, en el litigio principal de la sentencia *Acacia*, la demanda iba referida a la infracción, únicamente en Alemania, por una empresa domiciliada en Italia que fabrica en Italia ciertos productos supuestamente infractores y los ofrece través de Internet, distribuyéndolos en varios Estados miembros. La demanda había sido presentada en Alemania, donde tiene su domicilio la demandante titular del dibujo o modelo comunitario registrado y tenía por objeto la distribución de productos en Alemania. En los términos del apartado 21 de la sentencia: “los productos infractores controvertidos en el litigio principal se vendieron en Alemania y, a tal fin, fueron objeto

¹ STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724.

² EU:C:2022:152.

de publicidad en línea dirigida a los consumidores que se encontraban en el territorio de dicho Estado miembro”. Por lo demás, el tribunal remitente en la segunda de las dos cuestiones prejudiciales contempla la situación de Alemania como Estado miembro en el que residen consumidores a quienes va dirigida la publicidad en Internet y en el que los artículos que infringen el dibujo o modelo comunitario se ponen en el mercado mediante ofertas en Internet que tienen su origen en Italia.

III. Competencia judicial internacional

7. Dejando, de momento, de lado el análisis relativo a la ley aplicable, es importante reseñar, con carácter previo, que tanto el RDC como el RMUE incorporan normas de competencia judicial internacional específicas, con un contenido prácticamente coincidente, que prevalecen sobre las del Reglamento 1215/2012 o RBIBis, que queda en esta materia parcialmente desplazado conforme a lo dispuesto en el 67 RBIBis. La necesidad de adoptar reglas especiales de competencia internacional en el RMUE y el RDC 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.

8. Tanto el RMUE como el RDC distinguen entre, de una parte, los criterios de competencia sucesivos establecidos en los apartados 1 a 4 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, de otra, 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. En este último caso la competencia se limita únicamente a los hechos ocurridos en el territorio de ese concreto Estado miembro. Con respecto a los criterios previstos en los apartados 1 a 4 del artículo 125 RMUE –y del art. 82 RDC–, que atribuyen competencia con alcance general o respecto de la infracción en toda la Unión, el Tribunal de Justicia en su sentencia *Hummel*³ confirmó su carácter de conexiones en cascada o sucesivas. Únicamente en defecto de domicilio del demandado o, en su ausencia, de un establecimiento del demandado en un Estado miembro (arts. 125.1 RMUE y 82.1 RDC), opera el fuero del domicilio –o en su defecto establecimiento– del demandante en un Estado miembro (arts. 125.2 y 82.2), 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 y 85.3), es decir España, donde se encuentra la sede de la EUIPO.

9. Para el análisis del planteamiento adoptado en el ámbito de la ley aplicable por la sentencia *Acacia* resulta de particular relevancia el diferente alcance de la competencia en materia de infracción atribuida por los diversos fueros establecidos en el artículo 82 RDC. En virtud de lo dispuesto en el artículo 83 RDC, cuando la competencia se fundamenta en lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 82, 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 dibujos y modelos comunitarios en cuestión se fundamente en el apartado 5 del artículo 82 RDC, “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. 83.2). 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

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

se funda en que se trata de los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción en virtud del artículo 82.5 RDC.

10. Con respecto a la interpretación del artículo 125.5 RMUE (art. 82.5 RDC) resultó de especial relevancia la sentencia *AMS Neve*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. A partir de una evolución significativa de su jurisprudencia previa, el Tribunal de Justicia rechazó el criterio de que el fuero del artículo 125.5 RMUE (art. 82.5 RDC) (“...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 (82.5 RDC) “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*).

IV. Jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia acerca del artículo 8.2 RRII

11. El Tribunal de Justicia se pronunció por primera vez sobre la interpretación del artículo 8.2 RRII en la mencionada sentencia *Nintendo*. Como punto de partida, constató que el concepto de «país en el que se haya cometido la infracción», en tanto que punto de conexión del artículo 8.2 RRII, debe ser objeto de interpretación autónoma. Además, puso de relieve que es una regla específica diferenciada del criterio general *lex loci damni*, establecido en el artículo 4 RRII, así como que el objetivo de previsibilidad es fundamental en su interpretación. A partir de lo anterior, el TJUE estableció en la sentencia *Nintendo* que el criterio de conexión «el país en el que se haya cometido la infracción» del artículo 8.2 RRII, en supuestos en los que se reprochan varias infracciones que tuvieron lugar en diferentes Estados de la Unión, debe entenderse referido 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.

12. En concreto, la sentencia *Nintendo* proporcionó 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 miembros distintos de aquel en el que se inicia el proceso de publicación de la oferta infractora por Internet. El Tribunal concluyó que respecto de la comercialización de productos a través de un sitio de Internet en esas situaciones, 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» (apdo. 108).

⁴ STJUE de 5 de septiembre de 2019, *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674.

V. La respuesta de la sentencia *Acacia* y sus ventajas

13. En síntesis, en la sentencia *Acacia* el Tribunal de Justicia viene a establecer que el criterio que elaboró en *Nintendo*, según el cual el artículo 8.2 RRII conduce a la aplicación de la ley del (Estado miembro) en el que se ha producido el hecho generador del daño (con frecuencia aquel en el que se inicia el proceso de publicación de la oferta infractora por Internet), no opera en un asunto como *Acacia*. El Tribunal se distancia respecto de este particular del criterio expresado por el órgano jurisdiccional remitente, por la Comisión y por el Abogado General en sus conclusiones⁵. En concreto, el Tribunal de Justicia establece que la respuesta en *Nintendo* respondía a las exigencias de un caso en el que “se imputaban a un mismo demandado, en una misma acción judicial, actos de infracción cometidos en diferentes Estados miembros”, lo que no sucede en *Acacia*. El recurso como criterio de conexión al lugar del hecho generador del daño permitía en *Nintendo* garantizar la aplicabilidad de una sola ley respecto de una acción por infracción referida a hechos cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro para la que tiene competencia un tribunal que conoce con base en lo dispuesto en el artículo 82, apartados 1, 2, 3 o 4 RDC (apdos. 47 y 48 de la sentencia *Acacia*). El empleo de ese criterio en un asunto como *Acacia* implicaría aplicar la ley de un Estado miembro distinto (Italia) a la del único a cuyo territorio va referida la infracción objeto del litigio (Alemania), que además coincide con el Estado miembro cuyos tribunales conocen del asunto en virtud del artículo 82.5 RDC.

14. Cabe recordar que en el asunto *Acacia* la demanda iba referida a la infracción, únicamente en Alemania, de un dibujo o modelo comunitario. La demandada era la empresa italiana que fabrica en Italia ciertos productos supuestamente infractores y los ofrece través de Internet, distribuyéndolos en varios Estados miembros, si bien la demanda se limitaba a la distribución de productos en Alemania. El Tribunal establece que situaciones de este tipo quedan al margen del criterio establecido en *Nintendo*, de modo que el artículo 8.2 RRII no lleva en estas situaciones a aplicar la ley del Estado miembro del hecho generador del daño. La ley del lugar de infracción a los efectos del artículo 8.2 RRII coincide “en el caso de una acción por infracción ejercitada en virtud del artículo 82.5 RDC y relativa, por tanto, a infracciones cometidas o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, con el Derecho de ese Estado miembro” (apdo. 44 de la sentencia *Acacia*).

15. Destaca el Tribunal también que los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad del RRII (cdos. 14 y 16) “se incumplirían si los términos «país en el que se haya cometido la infracción» del dibujo o modelo comunitario invocado se interpretaran en el sentido de que designan un país en el que se produjeron infracciones que no son objeto del litigio de que se trata” (apdo. 45 de la sentencia *Acacia*). En situaciones de este tipo “no puede exigirse al tribunal que conoce del asunto que compruebe si existe, en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel al que se refiere la acción, un acto de infracción inicial y que se base en ese acto para aplicar la ley de ese otro Estado miembro, aun cuando tanto el citado acto como el territorio de dicho Estado miembro no se vean afectados por el litigio de que se trate” (apdo. 49 de la sentencia *Acacia*). En definitiva, al no ser de aplicación el criterio de la sentencia *Nintendo* sino el fijado ahora para acciones relativas a la infracción en un solo Estado miembro, la ley aplicable con base en el artículo 8.2 RRII por el tribunal alemán en un asunto como *Acacia* no sería la ley italiana sino la alemana.

16. No cabe negar que la solución alcanzada en la sentencia *Acacia* va unida a ciertas ventajas, pues lleva a aplicar la ley del Estado miembro a cuyo territorio va referida la infracción

⁵ Conclusiones de 9 de diciembre de 2021 del AG Szpunar en el asunto *Acacia*, C-278/2020, EU:C:2021:996.

objeto del litigio, elimina en principio obstáculos a la tutela de los derechos y puede favorecer en esas concretas situaciones la eficacia procesal. Se trata de un criterio que conduce cuando la competencia del lugar de distribución de los productos infractores se funda en el artículo 82.5 RDC a la aplicación de la *lex fori*, evitando las dificultades inherentes a la aplicación de la ley de otro Estado miembro.⁶ De hecho, se trata de una solución que cabe entender que resulta obvia en situaciones en las que la infracción o la amenaza de infracción “se sitúan en el territorio de un solo Estado miembro” (apdo. 44 de la sentencia *Acacia*) y en las que “(s)i bien no puede excluirse que también se haya violado el dibujo o modelo comunitario de que se trata en otros Estados miembros o en países terceros, no obstante, esas posibles violaciones no son objeto del litigio” (apdo. 45 de la sentencia, en el que, en otro orden de cosas, llama mucho la atención la cuestionable referencia a que un dibujo o modelo comunitario pueda violarse en un tercer Estado, ya que si bien en un tercer Estado pueden adoptarse las decisiones y medidas que lleven a la presentación de las ofertas infractoras en los Estados miembros –es decir, los actos que dan origen a la infracción- las infracciones únicamente pueden ir referidas al territorio de la Unión).

VI. Elementos de complejidad y dificultades resultantes del criterio de la sentencia *Acacia*

17. De acuerdo con el apartado 49 y con el fallo de la sentencia *Acacia* su respuesta va referida a situaciones en las se trata de “actos de infracción cometidos o que pudieran cometerse en el territorio de un solo Estado miembro” y en las que aunque haya “un acto de infracción inicial”, “tanto el citado acto como el territorio de dicho Estado miembro no se vean afectados por el litigio de que se trate.”

18. En realidad, la interpretación de esta limitación podría condicionar su aplicación respecto de las situaciones típicas de infracción en línea, por ejemplo, como las que eran objeto de la sentencia *AMS Neve*. La respuesta contenida en el fallo de la sentencia *Acacia* resulta incuestionable cuando se trata de infracciones respecto de las que no es determinante la publicidad y las ofertas de venta presentadas por vía electrónica desde otro Estado (tomando prestada esta terminología del fallo en *AMS Neve*), pero puede plantear dificultades cuando la infracción resulta directamente de tales actos de comercialización realizados en línea desde otro Estado, en la medida en que conduce a aplicar un criterio diferente al adoptado en *Nintendo*, basado en la aplicación de la ley del (Estado miembro) en el que se ha producido el acto de infracción inicial. Además, la idea de que el acto de infracción inicial no se ve afectado por el litigio limitado a la infracción en el Estado de distribución de los productos (apdo. 50 de la sentencia *Acacia*) puede resultar controvertido cuando los supuestos actos de infracción consisten en publicidad y ofertas de venta realizadas por Internet.

19. El Tribunal de Justicia en el apartado 50 de la nueva sentencia aborda el principal elemento de duda que suscitaba al órgano remitente la marginación del criterio establecido en *Nintendo*. En concreto, con respecto a esas dudas, en el documento de trabajo⁷ sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial se constata que el órgano remitente había expresado que la no aplicación de ese criterio podría resultar contraria a la finalidad del RRII “de aplicar el mismo Derecho sustantivo en toda la Unión con independencia del tribunal competente... La interpretación de la demandante tendría como consecuencia que, en caso de una demanda referida a toda la Unión,

⁶ Vid. A. Kur, «Easy Is Not Always Good – The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs», *IIC*, vol. 52, 2021, pp. 579-595, pp. 590 y ss.

⁷ Disponible en <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=232601&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2680375>.

habría de aplicarse un Derecho sustantivo diferente que en el caso de una demanda limitada a un solo Estado miembro, aunque en ambos casos la demanda se refiriese a actos y perjuicios idénticos” (apdo. 7 del documento de trabajo).

20. Al respecto el Tribunal de Justicia se limita a precisar, al finalizar la sentencia *Acacia*, lo siguiente: “cabe añadir que el titular del dibujo o modelo comunitario, no puede acumular, en relación con los mismos hechos de infracción, acciones basadas en el artículo 82.5 RDC y en los demás apartados de dicho artículo (véase, por analogía, la sentencia... *AMS Neve y otros*... apdos 40 y 41). Por lo tanto, no existe el riesgo de que se dé una situación en la que las pretensiones conexas de una acción por infracción con el mismo objeto sean examinadas en varios procedimientos sobre la base de distintas leyes” (apdo. 50 de la sentencia *Acacia*).

21. Ahora bien, si el criterio adoptado en *Acacia* se aplica a demandas en las que los actos de infracción que se imputan al demandado consisten en publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica, lo afirmado en el apartado 50 de la sentencia no parece excluir la constatación de que en tales situaciones el titular del derecho tiene la siguiente opción. Puede elegir entre, de una parte, demandar con respecto a la infracción (solo) en un Estado miembro en el que el demandado comercializa en línea los productos a través de esas ofertas de venta –por ejemplo, EM1- (demanda que puede combinar con otras demandas en otro u otros Estados miembros relativas a sus territorios) o, de otra, demandar ante un tribunal competente con base en uno de los fueros de los apartados 1 a 4 del artículo 82 (por ejemplo, el del domicilio del demandado, EM2, donde además el demandado organiza y desde donde lleva a cabo su actividad en línea) por la infracción en EM1 y en otros Estados miembros. La aplicación a situaciones de ese tipo del criterio de la sentencia *Acacia* lleva a que la ley aplicable en virtud del artículo 8.2 RRII a las pretensiones conexas respecto de la infracción en EM1 serán distintas en uno y otro caso, pues en el primer supuesto –demanda fundada en el artículo 82.5 RDC- se aplicará la ley de EM1 y en el segundo, la ley de EM2, lo que eventualmente puede menoscabar la armonía de soluciones, así como facilitar un cierto *forum shopping*. Por lo demás, nada impide que el demandante demande en EM2 –por ejemplo con base en el 82.1 RDC- respecto de los daños y perjuicios causados solo en EM1, lo que puede resultarle atractivo, por ejemplo, si las ofertas en línea desde EM2 –domicilio del demandado– iban dirigidas solo o básicamente a consumidores situados en EM1 y el titular de los derechos no está domiciliado en EM1. En situaciones como esta última, el criterio de *Acacia* no lleva a aplicar la *lex fori*, en la medida en que la demanda se presenta en EM2 (domicilio del demandado) pero se refiere solo a la infracción en EM1. A la luz del último inciso del fallo de la sentencia *Acacia* parece que el criterio que establece también sería aplicable en este tipo de situaciones, pese a lo que parece desprenderse del apartado 49 de la sentencia que vincula su interpretación a que la acción se haya ejercitado en virtud del artículo 82.5 RDC.

22. El Tribunal de Justicia atribuye, además, especial importancia a que su respuesta en *Acacia* resulta coherente con el criterio *lex loci protectionis*, al conducir a la aplicación de la ley del Estado a cuyo territorio va referida la infracción (apdo. 46 de la sentencia *Acacia*). En todo caso, no cabe desconocer que, cuando los actos de infracción que se imputan al demandado consisten en publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica, la eventual aplicación, con base en el artículo 8.2 RRII, de la ley del Estado miembro donde se localiza el acto de infracción inicial sería también respetuosa con las exigencias del criterio *lex loci protectionis* (y coherente con la posición adoptada al respecto por el Tribunal en *Nintendo*). De hecho, la aplicación de una u otra ley a los aspectos puntuales a los que va referido el artículo 8.2 RRII resulta consecuencia de la remisión contenida en normas que integran la *lex loci protectionis*, como son los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC. Por lo demás, el artículo 8.2 RRII no desempeña a ese respecto una función equivalente a su apartado 1, que sí utiliza como criterio de conexión la *lex loci protectionis*. La función del apartado

segundo se limita a determinar el ordenamiento cuya normativa es aplicable para colmar las carencias del RDC en tanto que *lex loci protectionis*. Por eso, el artículo 8.2 RRII debe conducir necesariamente a la aplicación de la ley de un Estado miembro. Sobre cómo concretar el criterio de conexión si el proceso de publicación de la oferta infractora en línea se localiza en un tercer Estado, lo que continúa siendo problemático con respecto a las situaciones en las que sea de aplicación la doctrina *Nintendo*, resultan de interés los apdos. 76 y ss de las mencionadas conclusiones Abogado General en *Acacia*.

23. Tal vez un elemento relevante para apreciar que la distorsión, antes reseñada, que en materia de ley aplicable introduce la eventual aplicación del criterio de *Acacia* (y no de *Nintendo*) respecto de ciertas actividades en línea, puede resultar compatible con el sistema del Reglamento Roma II, es el siguiente. El que una norma de conflicto lleve a la aplicación de leyes diferentes en función del Estado en el que se interponga la demanda no es algo totalmente desconocido en el sistema del RRII. En particular, no lo es precisamente en situaciones en las que la norma sobre ley aplicable se proyecta sobre ámbitos objeto de una significativa unificación en el seno de la UE. En concreto, el propio RRII contempla semejante posibilidad en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de una restricción de la competencia. Cuando se trata de situaciones en las que el mercado resulta afectado en más de un país, la ley aplicable en virtud del artículo 6.3 RRII con respecto a la indemnización por los daños en un país puede variar en función de que la demanda se interponga o no antes los tribunales del domicilio del demandado.