

**INFRACCIONES DE MARCAS DE LA UNIÓN, MODELOS
Y DIBUJOS COMUNITARIOS: AVANCES EN MATERIA
DE COMPETENCIA JUDICIAL Y LEY APLICABLE**

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

Publicado en:

La Ley Unión Europea,

Número 52, 31 de octubre de 2017, pp. 1-12

ISSN 2255-551X

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

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

Infracciones de marcas de la Unión, modelos y dibujos comunitarios: avances en materia de competencia judicial y ley aplicable*

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

SUMARIO: La interacción entre las reglas especiales de competencia del Reglamento sobre la marca de la UE y el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios con el régimen general del Reglamento 1215/2012 ha sido objeto muy recientemente de varias sentencias del Tribunal de Justicia. Esta nueva jurisprudencia clarifica, entre otros aspectos, la estructura de las reglas particulares de competencia, el tratamiento de las acciones declarativas negativas de infracción y la virtualidad del fuero de la pluralidad de demandados. En materia de Derecho aplicable reviste particular interés la interpretación por parte del Tribunal de Justicia del artículo 8.2 del Reglamento Roma II y la determinación de la ley aplicable para suplementar al régimen previsto en el instrumento de la Unión respectivo.

PALABRAS CLAVE: marcas de la Unión, dibujos y modelos comunitarios, competencia internacional, ley aplicable

ABSTRACT: The special jurisdiction rules laid down in the Union Trademark Regulation and the Community Design Regulation and their interface with the general jurisdiction provisions of Regulation (EU) 1215/2012 have been the subject of several judgments by the CJEU in recent months. Alongside the structure and function of such rules, significant clarification has been provided with regard to actions for negative infringement and the availability and scope of the multiple defendant forum. Concerning choice of law, the CJEU has for the first time addressed the challenges posed by article 8.2 Rome II Regulation to determine the law applicable to unitary industrial property rights as regards those questions not addressed by the relevant EU instrument.

KEYWORDS: Union trademarks, community designs, international jurisdiction, applicable law

I. Los Reglamentos sobre marcas y sobre dibujos y modelos como legislación especial en materia de competencia internacional

Los instrumentos de la Unión mediante los que se establecen títulos unitarios en materia de derechos de propiedad industrial, en particular, en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos, se caracterizan por prever la designación por los Estados miembros de un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales para desempeñar las funciones que les atribuya el correspondiente Reglamento. En concreto, esas funciones incluyen la competencia exclusiva para conocer de las acciones por infracción, de declaración de inexistencia de infracción y declaración de nulidad de los derechos de exclusiva en cuestión. Así aparece recogido en los artículos 123 y 124 del Reglamento sobre la marca de la UE, codificado ahora en el Reglamento (UE)

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

2017/1001 (RMUE)¹ y en los artículos 80 y 81 del Reglamento (CE) nº6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)². En la medida en que el conocimiento de los litigios relativos a la infracción y nulidad de esos derechos unitarios se atribuye a los tribunales nacionales de los Estados miembros, se trata de una opción distinta de la que se contempla instaurar en relación con la patente unitaria, ámbito en el que mediante el Tribunal Unificado de Patentes se pretende establecer un sistema jurisdiccional propio, con un tribunal común para todos los Estados participantes que se prevé que sustituya a sus tribunales nacionales para los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario materias en los que se atribuye competencia exclusiva al Tribunal Unificado.³

Junto a la especialización de los tribunales nacionales competentes, el sistema establecido en el RMUE y el RDC se fundamenta en el establecimiento de reglas de competencia judicial internacional propias que operan como *lex specialis* con respecto al régimen general de competencia en materia civil y mercantil contenido en el Reglamento (UE) 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis (RBIbis)⁴. 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.

Entre otros elementos, 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 que regulan referidos al conjunto del territorio de la UE, así como con la necesidad de regular la competencia judicial 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 los casos en los que el domicilio del demandado no se halle en un Estado miembro.⁵ En las demandas relativas a la infracción (o la validez) de marcas de la Unión o diseños o dibujos comunitarios resulta necesario atribuir competencia a los tribunales de (al menos) un Estado miembro. El carácter especial de estas normas de competencia resulta determinante de que prevalezcan sobre las del RBIbis en la medida en que este resulte desplazado, lo que se corresponde con lo dispuesto en el artículo 67 del RBIbis.

II. Estructura y configuración de las reglas particulares de competencia

El RMUE y 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

¹ DO L 154, de 16 de junio de 2017.

² DO L 3, de 5 de enero de 2002.

³ Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes de 19 de febrero de 2013, DO C 175, de 20 de junio de 2013.

⁴ DO L 351, de 20 de diciembre de 2012.

⁵ C. Heinze, ‘Unitary intellectual property rights and jurisdiction’, J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari y P. De MiguelAsensio (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Edward Elgar, Cheltenham, vol. 2, 2017, pp. 1791-1796, p. 1792.

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 con respecto a 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 en su sentencia *Hummel*⁶ ha confirmado su carácter de conexiones en cascada o sucesivas. 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.

La sentencia *Hummel* refleja cómo estas reglas de competencia, en las que, por ejemplo, la referencia al domicilio (establecimiento) del demandante podría extrañar, habida cuenta del rechazo en el marco del Reglamento Bruselas I a que ese elemento (domicilio del demandante) pueda servir por sí mismo de criterio de competencia, obedecen a una lógica peculiar. 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 que se explica además porque la existencia de una vinculación entre el litigio y la UE es en esos casos tan estrecha –va referida en concreto a 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, la sentencia *Hummel* destaca el carácter supletorio de la regla del artículo 125.2 a favor del domicilio del demandante, que sólo puede operar a falta de domicilio o establecimiento del demandado en un Estado miembro. El tribunal pone de relieve que al ser el apartado 1 del artículo 125 (domicilio o en su defecto establecimiento del demandado) una aplicación del criterio del domicilio del demandado, que también es el básico en el Reglamento Bruselas I bis, debe ser interpretado de manera amplia, a diferencia de lo que debe hacerse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se trata de la interpretación de las reglas de competencia que son una excepción a ese criterio, como los fueros especiales por razón de la materia o los fueros exclusivos. La interpretación amplia de la regla de competencia del artículo 125.1 RMUE se proyecta sobre el concepto de “establecimiento” que utiliza, lo que condiciona decisivamente la respuesta alcanzada por el Tribunal de Justicia, habida cuenta de que la cuestión prejudicial lo que planteaba es si cabe considerar que una sociedad domiciliada en EEUU tiene un establecimiento

⁶ STJUE de 18 de mayo de 2017, C-617/15, *Hummel*, ECLI:EU:C:2017:390.

en el Estado miembro en el que se halla establecida una filial de segundo grado de esa empresa de EEUU. 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 igual que en virtud del artículo 63 Reglamento 1215/2012 un demandado puede estar domiciliado en más de un Estado miembro.

De cara a concretar el concepto de establecimiento en el artículo 125.1 RMUE el Tribunal opta en la sentencia *Hummel* por no recurrir a las definiciones que de este término se incluyen en otros instrumentos del Derecho de la Unión, como el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia o en la normativa sobre protección de datos. A partir de su jurisprudencia previa, en la que había definido el término establecimiento incluido en el fuero de la sucursal del artículo 5 del Reglamento 44/2001, antecedente del artículo 7 del Reglamento 1215/2012, y en las reglas de competencia en materia de contratos de trabajo, el Tribunal desarrolla el concepto de establecimiento a los efectos del artículo 125 RMUE, insistiendo en que también debe ser objeto de interpretación amplia. El apartado 37 de la sentencia pone de relieve la necesidad de signos materiales que permitan reconocer fácilmente la existencia de un establecimiento, de modo que se requiere “algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial y que se ponga de manifiesto por la presencia de personal y de un equipamiento material”, al tiempo que se considera preciso “que ese establecimiento se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de la empresa matriz...”. Cuando concurren estas circunstancias se considera que una filial establecida en un Estado miembro constituye a estos efectos un «establecimiento» de la empresa matriz no domiciliada en la UE.

Aunque la aplicación de este criterio a la multiplicidad de situaciones de la práctica planteará en ocasiones dificultades, desde la perspectiva de la previsibilidad, el Tribunal destaca que los terceros deben poder confiar en la apariencia creada por el establecimiento que actúa como prolongación de la empresa matriz. Pone de relieve además la sentencia que no es pertinente a estos efectos 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, marcando las diferencias con la regla de competencia del Reglamento Bruselas I bis relativa a la explotación de una sucursal u otro establecimiento, el Tribunal aclara que 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.

La particular función de las reglas especiales de competencia del RMUE y el RDC 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*⁷ el Tribunal de Justicia concluyó no sólo 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 –equivalente al art. 82.5 RDC– presenta un alcance distinto. En concreto, a diferencia del artículo 7.2 RBI, el artículo 125.5 RMUE (y el art. 82.5 RDC) no atribuye competencia en los casos de disociación

⁷ STJUE de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318.

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.

III. Tratamiento de las acciones declarativas negativas de infracción

En relación con el artículo 7.2 RBIbis merece también ser destacado que la reciente 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. Ciertamente, en la litigación relativa a derechos de propiedad industrial resulta de importancia que 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 el Tribunal de Justicia en su sentencia *Folien Fischer*.⁸ Se trata de un resultado que se vincula con la circunstancia de que el elemento determinante en una demanda de declaración de no infracción es sustancialmente coincidente con el de una eventual demanda de infracción relativa a las mismas actividades y el artículo 7.2 atribuye competencia a los tribunales del lugar de protección que presenta una especial proximidad con una demanda de declaración de no infracción referida a ese territorio, ya que en los supuestos típicos esos tribunales son los que se encuentran en una mejor posición para determinar si un derecho relativo a ese concreto país ha sido o no infringido. En la práctica, la aplicación del artículo 7.2 Reglamento Bruselas I a las acciones declarativas negativas puede tener gran trascendencia práctica, en la medida en que facilite que las acciones tendentes a que se declare la inexistencia de infracción puedan ser interpuestas por el interesado ante los tribunales de su propio domicilio (cuando coincida con uno de los lugares del daño en el sentido del artículo 7.2 RBI bis) frente al titular de derechos domiciliado en otro Estado miembro, habida cuenta del criterio desarrollado por el Tribunal de Justicia para localizar el lugar de origen del daño a esos efectos, por ejemplo, en su sentencia *Wintersteiger*.⁹

Continuando con el desarrollo de su jurisprudencia reciente relativa a la interpretación de las normas especiales de competencia internacional contenidas en los reglamentos de la Unión en materia de propiedad industrial, el Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de julio de 2017, *Bayerische Motoren Werke*,¹⁰ ha abordado, entre otras, la cuestión de cuál es el tratamiento de las acciones declarativas negativas de infracción de dibujos y modelos comunitarios, mediante la interpretación de las reglas de competencia del Reglamento (CE) 6/2002 –muy similares a la del RMUE– y su coordinación con las del Reglamento (UE) 1215/2012.

La sentencia *Bayerische Motoren Werke* viene a establecer¹¹ que en los litigios relativos a dibujos y modelos comunitarios no opera el criterio fijado en la sentencia *Folien Fischer*, a la luz del contenido de las reglas especiales de competencia del RDC.

⁸ STJUE de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer*, C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664.

⁹ STJUE de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, C-523/10, EU:C:2012:220.

¹⁰ STJUE de 13 de julio de 2017, C-433/16, *Bayerische Motoren Werke*, ECLI:EU:C:2017:550.

¹¹ *Vid.* apartados 37 a 46 de la sentencia.

Habida cuenta de que el artículo 81.b) RDC se refiere específicamente a las acciones declarativas de inexistencia de infracción, la aplicación del artículo 7.2 RBIBis a tales acciones se considera excluida por el artículo 79.3 RDC, de modo que las reglas de competencia aplicables son únicamente las establecidas en el propio RDC. En consecuencia, sobre ese punto el Tribunal concluye que a diferencia de las situaciones regidas por el RBIBis y de su jurisprudencia en el asunto *Folien Fischer*, en el caso de los dibujos y modelos comunitarios, la competencia para conocer de acciones declarativas negativas viene determinada únicamente por el artículo 82 RDC, sin perjuicio de los casos de litispendencia y de conexidad, así como de que puedan operar las reglas sobre prórroga de competencia de los artículos 25 y 26 del RBIBis. Como el artículo 82.5) RDC limita la aplicación de la competencia basada en el lugar en el que “se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción” a las demandas a que se refieren las letras a) y d) del artículo 81, el Tribunal entiende que ese criterio de competencia no resulta aplicable a las acciones de declaración de inexistencia de infracción previstas en el artículo 81.c). A un resultado similar conduce en materia de acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión el artículo 125.5 y concordantes del RMUE, Esta situación limita –o excluye– las posibilidades de quien pretende interponer una acción declarativa negativa de hacerlo ante los tribunales de su propio domicilio, algo que cuando sí resulta de aplicación la jurisprudencia *Folien Fischer* –típicamente al no operar reglas especiales de competencia como las del RDC– puede verse favorecido, como ha quedado apuntado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la determinación del tribunal del lugar de origen del daño.

También presenta interés la sentencia *Bayerische Motoren Werke* con respecto a una dificultad inherente a la adopción de reglas especiales de competencia, como las incluidas en el RDC y el RMUE. En la medida en que en un mismo procedimiento puede pretenderse ejercitar acciones relativas, por ejemplo, a la (no) infracción de dibujos y modelos comunitarios conjuntamente con otras pretensiones conexas, pueden surgir problemas de delimitación entre esas reglas especiales de competencia y las contenidas en el instrumento general, el RBIBis, de aplicación sólo residual con respecto a las acciones relativas a los dibujos y modelos comunitarios. En el litigio principal las dudas sobre el particular derivaban de la formulación de pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal que presuponian la estimación previa de la acción declarativa de inexistencia de infracción de un dibujo o de un modelo comunitario. El Tribunal de Justicia considera –apdos. 49 y 50– que, habida cuenta de que las pretensiones conexas relativas al abuso de posición dominante y a la competencia desleal se fundan esencialmente en la alegación de no infracción de los dibujos o modelos del demandado, la salvaguarda del efecto útil del artículo 79.3 RDC –que tiene por objeto precisamente excluir la aplicación del art. 7.2 RBIBis con respecto a las acciones declarativas de no infracción– exige que la competencia respecto de las pretensiones conexas cuya estimación supone la previa de la acción declarativa de no infracción venga determinada por las normas de competencia aplicables a ésta (y no por el art. 7.2 RBIBis).

IV. Aplicación del fuero de la pluralidad de demandados

La sentencia de 27 de septiembre de 2017 en el asunto *Nintendo*¹² resulta determinante para conocer la interacción entre el fuero de la pluralidad de demandados previsto en el artículo 8.1 RBiBis –artículo 6.1 en la versión previa contenida en el Reglamento 44/2001 al que va referida la sentencia- y las reglas especiales de competencia del RDC (y también del RMUE). En la práctica esta regla de competencia puede resultar determinante para que el titular de los derechos pueda demandar ante un único tribunal, con el propósito de obtener la tutela para el conjunto de la Unión, a demandados domiciliados en distintos Estados miembros que han llevado a cabo actos de infracción en distintos Estados miembros. En concreto, en el litigio principal que ha dado lugar a la sentencia *Nintendo* la competencia de los tribunales alemanes para conocer de la demanda frente a la sociedad domiciliada en Alemania deriva de lo dispuesto en el artículo 82.1 RDC que establece el domicilio del demandado como criterio general de competencia. Ello resulta determinante también de que, como establece el artículo 83.1 RDC, el alcance de la competencia de ese tribunal no tenga limitación territorial, al igual que sucede con el fuero general del domicilio del demandado del artículo 4 RBiBis, respecto al que el artículo 82.1 RDC es *lex specialis*, sin perjuicio de que las medidas que pueda adoptar vendrán limitadas por el ámbito territorial del derecho supuestamente infringido, que en este caso va referido al conjunto de la Unión, al tratarse de derechos unitarios conforme al RDC. Por el contrario, entre las reglas especiales de competencia del RDC la posibilidad de que el tribunal alemán tenga competencia para conocer de la demanda frente a la sociedad domiciliada en Francia sólo podría resultar del artículo 82.5 RDC, que atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción. Ahora bien, conforme al artículo 83.2 RDC un tribunal que conoce con base en el artículo 82.5 RDC es competente solo respecto de las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en que se encuentre dicho tribunal, de modo que si ese es el fundamento de su competencia no podría el tribunal alemán conocer, por ejemplo, con respecto a las eventuales violaciones cometidas en Francia por el demandado domiciliado en Francia.

El Tribunal de Justicia ha venido a confirmar que el fuero general de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 RBiBis es aplicable en los litigios relativos a la infracción de dibujos y modelos comunitarios, pues nada en las reglas de competencia del RDC –*lex specialis* con respecto al RBiBis- se opone a ello. Entre las disposiciones del RBiBis que enumera el artículo 79.3 RDC como no aplicables a los litigios en materia de infracción de dibujos y modelos comunitarios no aparece mencionado el artículo 6.1 RBI (art. 8.1 RBiBis) y conforme al artículo 79.1 RDC, salvo disposición contraria del RDC es aplicable el RBiBis a los procedimientos relativos a acciones derivadas de dibujos y modelos comunitarios. En consecuencia, a esos procedimientos es aplicable el fuero general de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 RBiBis, sin que el RDC incluya precisiones adicionales acerca de sus requisitos de aplicación (apdo. 44 de la sentencia *Nintendo*).

¹² STJUE de 27 de septiembre de 2017, C-24/16 y C-25/16, *Nintendo*, ECLI:EU:C:2017:724.

Es bien conocido que la interpretación del fuero de la pluralidad de demandados respecto de litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial ha resultado particularmente controvertida, en especial el cuestionado criterio adoptado por el Tribunal de Justicia respecto de la apreciación de la inexistencia de una misma situación de Derecho –uno de los presupuestos de la conexión entre las varias demandas exigida para aplicar ese fuero- en su célebre sentencia *Roche Nederland*¹³. En la nueva sentencia el TJUE confirma expresamente su jurisprudencia previa sobre ese punto en relación con los litigios relativos a patentes nacionales –incluso derivadas de una misma patente europea- (apdo. 46 de la sentencia *Nintendo*). El progreso que cabe apreciar en la sentencia *Nintendo* es que el Tribunal, en línea con lo ya apuntado por la doctrina, considera que sí cabe apreciar que existe una misma situación de Derecho cuando las varias demandas tienen por objeto la infracción en varios Estados miembros de un mismo derecho unitario, como es el caso de un dibujo o modelo comunitario –o de una marca de la Unión-, a diferencia de lo que sucede cuando se trata de demandas de violación de una patente europea concedida para varios Estados.

El carácter unitario del derecho conferido por un dibujo o modelo comunitario facilita, por tanto, el recurso al artículo 8.1 RBIbis en situaciones en las que varios demandados infringen tal derecho en varios Estados miembros, y la posibilidad de obtener la tutela frente a la infracción en varios Estados miembros ante los tribunales de un único Estado miembro. El Tribunal de Justicia pone de relieve que el que ciertas disposiciones de Derecho nacional puedan ser relevantes al formular las pretensiones – como consecuencia de las remisiones a la legislación nacional de los arts. 89.1.d) y 88.2 del RDC- y condicionen las medidas susceptibles de ser adoptadas no impide apreciar que el derecho de exclusiva supuestamente infringido produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión (apdos. 47 a 49 de la sentencia *Nintendo*). Por otra parte, en relación con el otro presupuesto para que concurra la conexión entre demandas que exige el art. 8.1 del RBIbis, el Tribunal de Justicia confirma su jurisprudencia previa - *Roche Nederland*- acerca de la posibilidad de apreciar la existencia de una misma situación de hecho cuando las codemandadas sean sociedades pertenecientes a un mismo grupo que en relación con las actividades supuestamente infractoras han actuado de manera similar con arreglo a un plan de acción conjunta.

Junto a las precisiones sobre la posibilidad de recurrir al fuero de la pluralidad de demandados, el otro aspecto clave en esta materia que aborda la sentencia *Nintendo* es el relativo al alcance de la competencia en este tipo de situaciones. En concreto, en el litigio principal lo que resultaba controvertido era no tanto la posibilidad de que los tribunales alemanes conocieran de la demanda frente al codemandado domiciliado en Francia con base en el artículo 6.1 RBIbis sino el alcance de su competencia frente a ese codemandado, en particular si podían adoptar mandamientos referidos a todo el territorio de la Unión. Se trata de un aspecto en el que el Tribunal se distancia del planteamiento del Abogado General Bot, quien había considerado que la cuestión planteada versa sobre si las resoluciones que pueda adoptar el órgano remitente “surten efectos en todo el territorio de la Unión”, de modo que su respuesta no aportaba elementos de interpretación relevantes, limitándose a decir que la eventual resolución

¹³ STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03, *Roche Nederland*, ECLI:EU:C:2006:458.

que adopte el órgano remitente podría surtir efectos en los demás Estados miembros con arreglo al régimen de reconocimiento y ejecución del RBIBis. Pero en realidad lo que el órgano remitente deseaba que fuera aclarado era fundamentalmente el alcance de la competencia con base en el artículo 6.1 RBI (8.1 RBIBis) en relación con el artículo 79.1 RDC para adoptar medidas (la versión inglesa hace referencia a “measures” donde la española habla de “diligencias”) contra el codemandado no domiciliado en el foro “que tengan validez en toda la Unión (“are applicable throughout the EU”) que no se limiten a las relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia”.

Frente a ese planteamiento del Abogado General, el Tribunal sí interpreta la primera cuestión prejudicial como referida al alcance de las medidas que el órgano remitente puede adoptar en virtud de la competencia basada en el artículo 6.1 RBI (art. 8.1 RBIBis), en particular si tal alcance es limitado (por ejemplo, al determinar los productos que deben destruirse o los daños relevantes para fijar la compensación) o se extiende al territorio de toda la Unión y más allá de las relaciones de suministro en que se funda la competencia. Como no podía ser de otra manera, punto de partida del análisis del Tribunal de Justicia sobre este punto es su sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, C-235/09, y la conocida afirmación de su apartado 33 en el sentido de que “el alcance territorial de una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria... viene determinado tanto por la competencia territorial del tribunal... que dicta dicha prohibición como por el ámbito territorial del derecho exclusivo... que resulta menoscabado”. Al proyectar ese precedente sobre las infracciones de dibujos y modelos comunitarios, el Tribunal constata que el alcance del derecho objeto de infracción se extiende al conjunto del territorio de la Unión, pero lo que tiene mayor trascendencia es que afirma que la competencia basada en el artículo 8.1 RBIBis no es una competencia limitada territorialmente (apdos. 61 a 66 de la sentencia *Nintendo*).

La regla del artículo 83.2 RDC sobre limitación del alcance territorial de la competencia, restringida a las violaciones cometidas en el foro, opera solo cuando la competencia se funda en el artículo 82.5 RDC (Estado miembro en el que se hubiere cometido la infracción), y del artículo 8.1 RBIBis no deriva ninguna limitación específica al alcance de esa competencia. En consecuencia, el TJUE concluye que con respecto a la eventual infracción de dibujos y modelos comunitarios el artículo 8.1 RBIBis atribuye competencia con respecto a todo el territorio de la Unión, de modo que el tribunal nacional puede adoptar medidas cuyo alcance vaya referido al conjunto de la Unión. Destaca el Tribunal cómo esta interpretación contribuye a garantizar el objetivo del RDC de proteger eficazmente los dibujos y modelos comunitarios en todo el territorio de la Unión (apdo. 66).

En síntesis, la interpretación del TJUE refuerza la posibilidad de obtener ante un único tribunal la tutela para el conjunto del territorio de la Unión de los derechos unitarios, frente a la situación prevalente cuando la tutela va referida a un haz de derechos nacionales que puede hacer necesario en la práctica la tramitación de procedimiento separados ante los tribunales de diversos Estados miembros, debido al limitado alcance territorial de los derechos objeto del litigio y a que en este último caso no resulta posible beneficiarse en los mismos términos del fuero de competencia del artículo 8.1 RBIBis. Habida cuenta de las similitudes entre las normas de competencia

internacional del RDC y las contenidas en el Reglamento sobre la marca de la UE, codificado ahora en el Reglamento (UE) 2017/1001, la sentencia *Nintendo* resulta también relevante con respecto a los litigios relativos a la infracción de marcas de la UE.

VI. Derecho aplicable: interpretación del artículo 8.2 del Reglamento Roma II

También desde la perspectiva del Derecho aplicable a la tutela de los derechos unitarios establecidos en el RDC –y también el RMUE- reviste singular interés la sentencia *Nintendo*. Por primera vez el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la interpretación del artículo 8.2 del Reglamento (CE) 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales o Reglamento Roma II. Esa norma cumple la función de 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. 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 unitario y no nacional, su régimen de protección viene determinado por el propio reglamento comunitario, que establece el derecho de exclusiva de que se trate. Por lo tanto, una regla de conflicto –como el artículo 8.1 Reglamento Roma II- que establece que la ley aplicable es la ley del país para el que se reclama la protección conduce necesariamente en el caso de los derechos de exclusiva comunitarios a la aplicación del instrumento comunitario correspondiente, que constituye la ley de protección. El artículo 8.2 Reglamento Roma II no cuestiona el criterio *lex loci protectionis* al reafirmar en primer lugar que en el caso de los derechos comunitarios es el propio instrumento comunitario correspondiente el que determina el contenido de la *lex loci protectionis*. Se trata de una norma que obedece a que esos instrumentos de la Unión sobre derechos unitarios no proporcionan una regulación exhaustiva de todas 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 suplementar esos instrumentos con otras reglas como *lex loci protectionis* de los derechos de exclusiva de la Unión.

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. A pesar de que la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ha armonizado las reglas sobre sanciones en caso de infracción, subsisten diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, de modo que resulta necesario concretar qué ordenamiento nacional complementa en caso de infracción a los instrumentos comunitarios. En concreto, 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 Tribunal de Justicia pone de relieve que como las normas de Derecho internacional privado han sido unificadas por el Reglamento Roma II la remisión debe entender hecha a ese Reglamento (apdo. 93 de la sentencia *Nintendo*).

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 complejidad característica de la realidad, habida cuenta de que cabe que la infracción se produzca en varios lugares y 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 RRII, así como que el objetivo de previsibilidad es fundamental en su interpretación, el TJUE considera, en línea con el planteamiento del Abogado General, 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). Entiende, además, el Tribunal que 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 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* ya mencionada con anterioridad–, el Tribunal concluye 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” (apdo. 108).