

**COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN DE  
MARCAS: ASPECTOS INTERNACIONALES**

\*

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO \*

Publicado en:

*Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial  
(VIII Jornadas de Barcelona de Derecho de propiedad  
Industrial), Madrid, Tecnos, 2018, pp. 17-63.*

ISBN: 978-84-309-7531-0

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>*

## **Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales\***

**Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO**  
Catedrático de Derecho internacional privado  
Universidad Complutense de Madrid

**SUMARIO.** I. Territorialidad de las marcas y actividad comercial en Internet. 1. *Delimitación del uso de la marca.* 2. *Agotamiento de derechos.* 3. *Adopción de medidas aduaneras e infracción de marcas por Internet.* 4. *Nombres de dominio y otros identificadores.* II. Configuración de las medidas de protección. 1. *Alcance de las medidas.* 2. *Servicios de intermediación y plataformas de Internet.* III. Ejercicio de acciones relativas la infracción de marcas nacionales. 1. *Significado de la competencia exclusiva.* 2. *Domicilio del demandado y pluralidad de demandados.* 3. *Lugar de origen del daño.* 4. *Manifestación del daño.* IV. Tutela de las marcas de la Unión. 1. *Particularidades en materia de competencia internacional.* 2. *Pluralidad de demandados.* 3. *Acciones declarativas negativas de infracción.* 4. *Lugar del daño.* V. Determinación del régimen jurídico aplicable. 1. *Implicaciones del carácter territorial de los derechos.* 2. *Plataformas y otros intermediarios.* 3. *Particularidades de las marcas de la UE.*

### **I. Territorialidad de las marcas y actividad comercial en Internet**

#### *1.1. Delimitación del uso de la marca*

El alcance transfronterizo que es propio del desarrollo de actividades comerciales a través de Internet contrasta con el carácter territorial, y típicamente nacional, de las marcas. La territorialidad e independencia de estos derechos se traduce en que la existencia y el contenido de la protección, así como la titularidad de los derechos sobre un mismo signo puedan variar en los diferentes Estados, sin perjuicio de que esta idea deba ser matizada en la medida en que exista una protección unitaria en un conjunto de Estados, como es el caso de las marcas de la Unión en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE)<sup>1</sup>, pues en ese caso la territorialidad de los derechos unitarios es de alcance supraestatal. La coexistencia de derechos marcarios nacionales plantea peculiares retos en este entorno, en el que resulta habitual que las conductas desarrolladas a través de Internet produzcan

---

\* Esta publicación se ha realizado en el marco del proyecto de investigación DER 2015-64063-P (MINECO-FEDER). A todas las páginas web citadas se ha accedido el 15 de enero de 2018.

<sup>1</sup> DO L 154, de 16 de junio de 2017.

efectos en diversos países. En tales circunstancias, no es extraño que surjan conflictos vinculados a la coexistencia en Internet de derechos de exclusiva de distintos países que recaen sobre un mismo objeto pero pertenecen a diferentes titulares, y se plantea, por ejemplo, si el uso por uno de ellos del signo como nombre de dominio o en el contenido de una página web infringe la marca del otro.<sup>2</sup> La expansión de Internet facilita las ofertas de venta transfronterizas en circunstancias en las que la comercialización de los productos en cuestión puede no infringir derechos de exclusiva en el país de establecimiento del comerciante (origen de los productos) pero sí en otros que pueden ser país de destino de los productos (establecimiento de los compradores).

El que un sitio de Internet pueda considerarse dirigido a un país resulta relevante al apreciar en qué medida puede infringir derechos de propiedad industrial de ese país. Particular interés presenta a esos efectos la Recomendación conjunta relativa a la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI<sup>3</sup>, que recoge el criterio de que quien usa un signo en Internet es responsable por la infracción de una marca nacional con la que entre en conflicto solo en la medida en que el uso en Internet suponga un uso en ese Estado, lo que concurre solo si la utilización tiene un efecto comercial en ese país. La presencia de este elemento debe valorarse con base en una serie de circunstancias indicativas de que quien usa la marca tiene intención de hacer negocios en ese país; del nivel y la clase de actividad comercial en ese Estado; de la conexión de la oferta de bienes o servicios a través de Internet; de la conexión del modo como se usa la marca en Internet con ese país; y de la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre el signo en ese país.<sup>4</sup> Fundamental

---

<sup>2</sup> *Vid.*, v.gr., T. Bettinger y D. Thum, "Territorial trademark rights in the global village—international jurisdiction, choice of law and substantive law for trademark disputes on the internet", *IIC*, vol. 31, 2000, pp. 162–182 y 285–308; P.A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 5ª ed., Cizur Menor, Thomson Reuters Civitas, 2015, pp. 529-572; y A. Peukert, "The Coexistence of Trade Mark Laws and Rights on the Internet, and the Impact of Geolocation Technologies", *IIC*, vol. 47, 2016, pp. 60–86.

<sup>3</sup> Disponible en <http://www.wipo.int>, publicación 845.

<sup>4</sup> *Vid.* A. Kur, "Die WIPO-Empfehlungen zur Benutzung von Marken im Internet", *GRURInt*, 2001, pp. 961-964; y J.C. Wichard, "The joint recommendation concerning protection of marks, and other industrial property rights in signs, on the internet", J. Drexler y A. Kur (eds), *Intellectual property and private international law—heading for the future*, Oxford, Hart, pp 257–264.

resultará típicamente la configuración y contenido del sitio web, sin perjuicio de la posible relevancia de otras circunstancias, como la eventual difusión de publicidad en medios de comunicación de un país o directorios relativos al mismo, sin desconocer el impacto que el desarrollo y uso generalizado de instrumentos de localización pueden tener a estos efectos.

## *1.2 Agotamiento de derechos*

Con respecto a la utilización de la marca en el contexto de una oferta de venta o en publicidad, como sucede típicamente con la comercialización por Internet de productos de marca, reviste singular importancia el alcance territorial del agotamiento. Es conocido que conforme a la legislación de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el agotamiento de los derechos de marca va referido al territorio europeo y no se admite el agotamiento internacional, de modo que la comercialización por el titular o con su consentimiento de productos de marca fuera del Espacio Económico Europeo no agota sus derechos de marca europeos. En su sentencia *L'Oréal*<sup>5</sup> el Tribunal de Justicia abordó cómo debe interpretarse el alcance del agotamiento con respecto a situaciones en las que se comercializan a través de Internet bienes que se encuentren en un tercer Estado. En concreto, el titular de la marca –de la Unión o nacional- puede oponerse a la comercialización en la UE (o en el Estado miembro) de productos con su marca que se encuentran en un tercer Estado pero se pretenden comercializar a consumidores situados en la Unión a través de un mercado electrónico, en la medida en que ello pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca en cuestión está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca (de la Unión o de un Estado miembro). Por ello, las normas de la UE (o, si es una marca nacional, del correspondiente Estado miembro) deben ser aplicables cuando la actividad va destinada a consumidores situados en la Unión con independencia de que el tercero que realice la oferta o publicidad “esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado” (apdo. 63 de la sentencia *L'Oréal*).

---

<sup>5</sup> STJUE de 12 de julio de 2011, *L'Oréal*, C-324/09.

La extensión del agotamiento del derecho de marcas como consecuencia de la comercialización de productos con la marca en otro Estado de la UE (o del Espacio Económico Europeo), que determina la imposibilidad de que el titular haga valer su *ius prohibendi* con respecto a los actos de importación, resulta especialmente controvertida en las situaciones en las que los productos han sido comercializados en un Estado miembro en el que el titular de la marca no es el mismo que en el de importación pero existe algún tipo de relación entre ambos titulares. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia había ya aclarado que existe un vínculo económico que determina que haya agotamiento cuando quien ha comercializado los productos es una sociedad perteneciente al mismo grupo, además de cuando se trata de un licenciatario o un concesionario exclusivo, en concreto en su sentencia *IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger*<sup>6</sup>. Por el contrario, tales vínculos no existen por el mero hecho de que la fragmentación en las titularidades de las marcas nacionales en el ámbito europeo sea consecuencia de una cesión (transmisión plena) de varias de las marcas nacionales. Lo determinante para apreciar el agotamiento en el ámbito europeo es que entre ambos titulares exista posibilidad de control sobre la calidad de los productos (aunque ese control no se haya ejercido)<sup>7</sup>.

Este planteamiento se apoya en el criterio de que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor final la identidad de origen del producto, permitiéndole distinguir sin confusión el origen del producto designado por la marca de los que tienen otra procedencia. El vínculo económico relevante a estos efectos es un elemento material, que no se limita a situaciones en las que los titulares dependan formalmente el uno del otro para la explotación de las marcas. De este modo, esa vinculación puede concurrir cuando tras la cesión de varias marcas paralelas nacionales —y la consiguiente fragmentación en la titularidad de dichas marcas— sus titulares “coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad”. Tal conexión entre

---

<sup>6</sup> STJUE de 22 de junio de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger*, C 9/93, apdos. 34 y 37.

<sup>7</sup> STJUE de 20 de diciembre de 2017, *Schweppes*, C-291/16.

ambos titulares tras una cesión limitada a una o varias marcas nacionales concurre también cuando el titular que pretende oponerse a la importación "ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta"<sup>8</sup>. En la práctica, el criterio adoptado favorece la ampliación de las situaciones en las que cabe apreciar la existencia de agotamiento en el ámbito europeo.

### *1.3 Adopción de medidas aduaneras e infracción de marcas por Internet*

Las medidas aduaneras constituyen un instrumento muy relevante para hacer frente al comercio transfronterizo con infracción de derechos de marca. La venta por Internet de mercancías falsificadas desde terceros Estados a residentes en la UE constituye una infracción de la propiedad intelectual que justifica la adopción de medidas aduaneras con independencia de que el sitio web de venta esté dirigido a la UE, como estableció el TJUE en la sentencia *Blomqvist*<sup>9</sup>. Los titulares de derechos de marca pueden hacer valer la protección que les atribuye la normativa de la Unión sobre vigilancia aduanera del respeto de los derechos de propiedad intelectual<sup>10</sup> cuando entra en el territorio de un Estado miembro mercancía vendida desde un tercer país a través de Internet a una persona residente en el Estado miembro. La posibilidad de invocar tal protección existe por el solo hecho de la adquisición de dicha mercancía por la persona residente en la UE, sin que sea necesario apreciar que antes de la venta la mercancía hubiera sido objeto de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a los consumidores de ese Estado miembro.

En concreto, el asunto *Blomqvist* iba referido a la solicitud de destrucción de un reloj retenido por las autoridades aduaneras danesas y que había sido adquirido en un sitio de Internet chino por una persona residente en Dinamarca, que se oponía a su

---

<sup>8</sup> Vid. apdos. 52 a 55 de la sentencia *Schweppes*.

<sup>9</sup> STJUE de 6 de febrero de 2014, *Blomqvist*, C-98/13.

<sup>10</sup> Reglamento (UE) n.º 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, DO L 181, 29.6.2013, p. 15.

destrucción.<sup>11</sup> La normativa aduanera no establece criterios propios o adicionales para determinar qué actividades constituyen infracción de la propiedad intelectual. La adopción de medidas con base en el Reglamento aduanero se subordina a la infracción de un derecho conforme a la ley del Estado miembro para el que se reclama la protección, lo que resulta coherente con el limitado ámbito de materias reguladas por el Reglamento aduanero así como con el alcance territorial propio de estos derechos. Se trata de un enfoque que se corresponde con la circunstancia de que con carácter general en el Estado en el que se entrega el producto al comprador tiene lugar típicamente la "distribución al público" de la mercancía<sup>12</sup>. También es coherente con el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia en su sentencia *Philips*, que ya había establecido que los derechos de propiedad intelectual (incluyendo las marcas) pueden resultar infringidos cuando mercancías procedentes de terceros países son objeto de un acto comercial dirigido a los consumidores situados en dicho territorio, como una venta, una oferta de venta o una publicidad.<sup>13</sup> Además, las mercancías procedentes de terceros países pueden vulnerar los derechos de exclusiva de los Estados miembros o de la Unión cuando se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión, lo que de acuerdo con el criterio del Tribunal en el asunto *Blomqvist* concurre cuando las "mercancías han sido objeto de una venta a un cliente en la Unión o de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores en la Unión" (apdo. 33).

En consecuencia, con respecto a la eventual infracción de marcas mediante la comercialización por Internet la jurisprudencia del TJUE parece diferenciar tres situaciones: 1) la mera accesibilidad desde un Estado miembro a un sitio de Internet que no basta para concluir a estos efectos que las ofertas de venta que se muestran en ese sitio están destinadas a consumidores situados en el Estado miembro (como puso ya de relieve la sentencia *L'Oréal*)<sup>14</sup>; 2) la existencia de un sitio de Internet que dirige sus actividades comerciales a un Estado miembro, en particular al realizar ofertas de venta o

---

<sup>11</sup> Conforme a la legislación danesa, al adquirir el bien para su uso personal el comprador no infringía la legislación de marcas, por lo que resultaba clave apreciar si la empresa china había infringido tales derechos según la legislación danesa o europea.

<sup>12</sup> STJUE de 21 de junio de 2012, *Donner*, C-5/11.

<sup>13</sup> STJUE de 1 de diciembre de 2011, *Philips*, C-446/09 y C-495/09, apdo. 57.

<sup>14</sup> STJUE de 12 de julio de 2011, *L'Oréal*, C-324/09.

publicidad dirigidas a consumidores de ese Estado, lo que resulta determinante de que realice actos de infracción en la medida en que tales actividades vayan referidas a productos falsificados, conforme a la legislación de ese Estado miembro o de la UE; y 3) la realización de "un acto comercial dirigido a los consumidores situados en" un Estado miembro (apdo. 32 sentencia *Blomqvist*), como la venta para su entrega en ese Estado, que, con independencia de que el sitio dirija sus actividades comerciales (sus ofertas de venta y publicidad) a ese territorio, también puede constituir una infracción a la que resulta aplicable la legislación de ese Estado miembro y de la UE.

Cómo se concreta adónde va dirigido un sitio de Internet puede resultar controvertido. La evolución de Internet, vinculada a la disponibilidad generalizada de mecanismos de geolocalización –que permiten de manera sencilla al titular de un sitio web conocer con exactitud de manera muy fiable el país desde el que accede a su página web cualquier usuario-, favorece una interpretación según la cual, por ejemplo, un sitio web de un prestador establecido en China disponible en inglés que comercializa productos tangibles que envía a la Unión Europea para su entrega a consumidores aquí situados, puede llegar a ser considerado (habrá que valorar las circunstancias del caso) como un sitio que dirige sus actividades –entre muchos otros- al Estado miembro donde se encuentra el consumidor que adquiere el producto. Cuando el supuesto infractor ha efectivamente vendido un producto a través de Internet a una persona residente en un Estado para su entrega en el territorio de ese Estado, resulta claro que ese acto de comercialización tiene un efecto comercial en ese país y supone una utilización del signo en ese país. Precisamente del conjunto de la sentencia *Blomqvist* parece desprenderse que si bien no es determinante a esos efectos y en esas circunstancias valorar adónde el sitio web dirige su actividad comercial, sí resulta clave el dato de que la concreta venta se dirige a un Estado miembro.

#### *4. Nombres de dominio y otros identificadores*

La contraposición entre el carácter territorial de las marcas y el alcance global de Internet se ha reflejado con especial intensidad en relación con los nombres de



dominio<sup>15</sup>, asociados a la función localizadora que es propia de una dirección electrónica y como vía de acceso en línea a recursos de información. Tanto las marcas como los nombres de dominio cumplen una función identificativa que puede ser relevante en la comercialización de productos y servicios, pero unas y otros tienen en principio objetivos y funciones diferentes. Los nombres de dominio constituyen un elemento del sistema de direcciones de Internet y esta circunstancia condiciona decisivamente las diversas categorías de nombres de dominio (de primer nivel) existentes<sup>16</sup>, sus criterios de asignación, así como el desarrollo de mecanismos extrajudiciales específicos de solución de controversias, ideados en especial para facilitar la reacción por titulares de marcas frente a registros abusivos de nombres de dominio, normalmente a partir del modelo establecido en la Política uniforme de solución de controversias de la ICANN. Estos mecanismos de solución de controversias, cuya importancia, vinculada a la asignación de los nombres de dominio con base en un criterio de prioridad temporal, se ha mantenido con el paso de los años, así como su coordinación con la tutela de las marcas frente al registro de nombres de dominio ante las jurisdicciones estatales, quedan al margen del presente análisis.<sup>17</sup>

Más allá de los conflictos relativos al registro de nombres de dominio, es bien conocido que, como recoge el artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas, el contenido del derecho de marca incluye la facultad del titular de prohibir "usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio". El empleo como nombre de dominio por un tercero en el tráfico económico de la denominación protegida como marca, u otra semejante que pueda generar confusión, es una modalidad de infracción de la marca. También lo son la utilización en el tráfico económico de signos de terceros en redes sociales y plataformas de Internet, tanto en el contenido difundido a través de las mismas como eventualmente mediante el empleo de ciertas denominaciones como identificadores. Las reglas y criterios de la propia plataforma o red social desempeñan un papel clave en la solución de las controversias relativas a la identificación de sus

---

<sup>15</sup> Vid. T. Bettinger (ed.), *Domain Name Law and Practice (An International Handbook)*, 2ª ed., Oxford, OUP, 2015, p. 9.

<sup>16</sup> Vid., v.gr., J. Lipton y M. Wong, "Trademarks and Freedom of Expression in ICANN's New gTLD Process", *Monash University Law Review*, vol. 38, 2012, pp. 188-227.

<sup>17</sup> Ampliamente, vid. P.A. De Miguel Asensio, *Derecho...*, op cit., pp. 485-528.

usuarios en sus propios servicios, vinculado a la existencia de una relación contractual entre el prestador del servicio y los usuarios de la misma. No obstante, las posibilidades de reacción de titulares de derechos frente a las conductas –incluido el empleo de identificadores- de los usuarios de los servicios de tales plataformas –y de las plataformas mismas- que puedan vulnerar sus derechos de marca incluyen el ejercicio de acciones de infracción. La tutela ante los tribunales estatales de las marcas frente a ese tipo de conductas plantea cuestiones internacionales similares a las de otro tipo de actividades de infracción de estos derechos.

## **II. Configuración de las medidas de protección**

### *1. Alcance de las medidas*

Con respecto a la tutela de las marcas en el contexto deslocalizado de Internet reviste singular importancia la concreción del alcance de las medidas de tutela, tanto las relativas, por ejemplo, a la cesación de determinadas conductas como a la determinación de los daños susceptibles de ser indemnizados. El alcance potencialmente global de Internet y de las actividades desarrolladas a través de este medio no impide que las medidas de cesación de tales actividades deban con frecuencia tener un alcance espacialmente limitado, lo que básicamente vendrá condicionado por el alcance de la competencia judicial internacional del tribunal que las adopte y por el territorio en el cual los derechos del demandante resulten vulnerados. En lo relativo al primero de esos condicionantes resulta clave que nuestro sistema de competencia judicial internacional permite diferenciar, como se analizará más adelante, entre situaciones en las que el alcance de la competencia de los tribunales españoles no está limitada territorialmente – por ejemplo, cuando se funda en el fuero general del domicilio del demandado, en el fuero de la conexidad entre una pluralidad de demandados o en el lugar donde cabe localizar el hecho generador del daño- y aquellas en las que se halla limitada territorialmente, como sucede típicamente cuando en España se localiza tan solo el (o un) lugar de manifestación del daño.

En segundo lugar, en el caso de las marcas, al igual que otros derechos de exclusiva de carácter territorial, el alcance de las medidas que un tribunal puede adoptar

está limitado por el ámbito territorial de los derechos que resultan menoscabados. En principio, este segundo requisito lleva en el caso de las marcas a que el alcance de la prohibición deba corresponderse con los ordenamientos respecto de los que se ha establecido la eventual infracción. A nivel europeo la diferenciación entre marcas nacionales y marcas de la Unión resulta de particular interés a este respecto. El alcance territorial de una prohibición de seguir cometiendo actos de violación de una marca de la UE viene determinado tanto por la competencia territorial del tribunal que adopta la prohibición como por el ámbito territorial del derecho exclusivo que resulta menoscabado por la violación<sup>18</sup>. Así, en la sentencia *DHL Express*, en el caso concreto resultaba determinante de la respuesta tanto el carácter unitario de toda marca de la UE –que va referida al conjunto del territorio de la UE- como que el alcance de la competencia del tribunal competente en virtud del RMUE comprendía los actos de violación cometidos o que intenten cometerse en cualquier Estado miembro. En tales circunstancias la competencia del órgano judicial que conoce del asunto principal puede extenderse a todo el territorio de la Unión (apdo. 44).

Ahora bien, el carácter unitario de las marcas de la Unión y el que produzcan los mismos efectos en todo su territorio no impiden que en determinadas circunstancias las medidas de prohibición que puedan adoptarse en caso de infracción de tales marcas excluyan parte del territorio de la Unión, de modo que no prohíban el uso por parte del infractor demandado en las zonas que quedan al margen de la medida. Cuando los actos de violación se limitan a un único Estado o a una parte del territorio de la Unión, el tribunal competente debe limitar el alcance territorial de la prohibición, en particular cuando quien solicita la prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción o cuando el demandado acredite que el uso del signo no menoscaba las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, más allá de ese territorio<sup>19</sup>. Con posterioridad, en la sentencia *combit Software*<sup>20</sup> confirmó ese planteamiento el Tribunal de Justicia, al establecer que cuando no existe riesgo de confusión en una parte de la Unión, no se puede prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa

---

<sup>18</sup> STJUE de 12 de abril de 2011, *DHL Express*, C-235/09, apdo. 33.

<sup>19</sup> *Ibíd.*, apdo. 48.

<sup>20</sup> STJUE de 22 de septiembre de 2016, C-223/15, *combit Software*.

parte de la Unión, pues en caso contrario la prohibición "iría más allá del derecho exclusivo conferido por la marca de la Unión Europea, que únicamente permite al titular de esa marca proteger sus intereses específicos como tales, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones propias de ella" (apdo. 32). La función relevante de la marca en este caso, la de indicación de origen, no puede resultar perjudicada en aquella parte del territorio de la Unión en la que no exista riesgo de confusión<sup>21</sup>, lo que determina que la prohibición parcial se considere compatible con el carácter unitario de la marca, correspondiendo al demandado aportar los datos que permitan apreciar que en una parte del territorio de la Unión el uso del signo controvertido no menoscaba las funciones de la marca.

Aunque el potencial alcance territorial de un mandamiento judicial de cesación de una conducta infractora a través de Internet se halla condicionado por los dos elementos reseñados, no debe excluirse que en situaciones en las que los tribunales españoles sean competentes con base en un criterio de competencia no limitado territorialmente, en particular frente a un demandado domiciliado en España o respecto de una actividad originada en España, adopten mandamientos con potencial alcance global, como la supresión de Internet de determinada información que infringe derechos. No obstante, de resultar previsible la ejecución en el extranjero de ciertas medidas para su plena efectividad, por ejemplo frente a un intermediario no infractor establecido en el extranjero de cuyos servicios se beneficia el infractor, resultará particularmente importante ponderar el alcance de la medida.<sup>22</sup>

## 2. Servicios de intermediación y plataformas de Internet

---

<sup>21</sup> En el litigio principal en el asunto C-223/15 se planteaba que por motivos lingüísticos ese riesgo de confusión no existe entre los términos "combit" y "commit" en los países de habla inglesa, pero sí existe en otros como Alemania.

<sup>22</sup> Ilustrativa de las dificultades que pueden plantearse con respecto a la ejecución en el extranjero de ciertas medidas de alcance global resulta la resolución de 2 de noviembre de 2017 de la USDC, N.D. Cal., en el asunto *Google LLC v Equustek Solutions Inc et al*, estimando provisionalmente la pretensión de Google de que el mandamiento de retirada de ciertos resultados del buscador a nivel mundial impuesto por los tribunales canadienses –y confirmado el 28 de junio de 2017 por el Tribunal Supremo de Canadá– no es susceptible de ser ejecutado en EEUU.

La posición que ocupan los intermediarios de Internet en la difusión de contenidos resulta determinante de la importancia de la eventual adopción de medidas frente a tales intermediarios en el marco de la protección de los derechos de marca. Los artículos 9.1.a) y 11 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual<sup>23</sup>, establecen la posibilidad de que los titulares de derechos soliciten la adopción de mandamientos judiciales destinados a impedir una infracción o su continuación contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir sus derechos de propiedad intelectual, incluidas sus marcas. Ya en su sentencia *L'Oréal* el TJUE puso de relieve que esas disposiciones no pueden ser objeto de interpretación restrictiva. Por el contrario, de esas normas deriva la exigencia de que los Estados miembros garanticen que, por ejemplo el operador de un mercado electrónico, pueda verse obligado a adoptar, además de medidas destinadas a poner término a las infracciones de derechos de propiedad intelectual causadas por los usuarios de sus servicios, medidas destinadas a evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo (apdo. 131).

Tras admitir que los elementos de esos requerimientos vienen determinados básicamente por el Derecho nacional, el Tribunal de Justicia estableció ciertas exigencias derivadas del Derecho de la Unión, en particular que las medidas sean efectivas y disuasorias; que tales medidas "no pueden consistir en una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes dirigida a evitar cualquier futura lesión de derechos de propiedad intelectual causada a través del sitio web de este prestador" (apdo. 139); así como que las medidas ordenadas no creen obstáculos al comercio legítimo. Como ejemplo de las medidas que pueden adoptarse, la sentencia menciona la imposición al operador del mercado electrónico de la obligación de suspender la cuenta del usuario que vulneró los derechos de marca para evitar que vuelva a cometer infracciones en relación con las mismas marcas; así como pueda dirigirse un requerimiento al operador de un mercado electrónico para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores.

---

<sup>23</sup> DO L 195 de 2.6.2004.

Esas normas de los artículos 9.1.a) y 11 de la Directiva 2004/48/CE estaban desde sus inicios llamadas a desempeñar un papel especialmente relevante en el entorno electrónico, lo que se vincula con la dificultad en ocasiones de identificar y adoptar medidas eficaces contra los infractores directos de marcas en ese contexto, así como la particular eficacia para poner fin a las infracciones de las medidas que puedan adoptarse frente a los prestadores de servicios de la sociedad intermediarios. En su sentencia *Tommy Hilfiger Licensing*<sup>24</sup> el Tribunal de Justicia ha aclarado, no obstante, que al precisar el concepto de intermediario a los efectos del artículo 11 de la Directiva 2004/48 carece de relevancia el que la puesta a disposición de puestos de venta se refiera a un mercado electrónico o a un mercado físico, pues la Directiva 2004/48 no limita su ámbito de aplicación al comercio electrónico y su aplicación al entorno físico es necesaria para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual adecuado en el mercado interior. Los requisitos a los que están sometidos los mandamientos judiciales que puedan adoptarse frente a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados físicos son idénticos a los aplicables a los que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico, enunciados su sentencia *L'Oréal*, y centrados en garantizar un justo equilibrio entre la protección de las marcas y la inexistencia de obstáculos al comercio legítimo.

La posibilidad de adoptar requerimientos contra los prestadores intermediarios resulta de gran importancia en las estrategias de los titulares de derechos para hacerlos valer frente a actividades desarrolladas a través de Internet, en un contexto en el que las acciones frente a los responsables directos de la infracción pueden resultar imposibles de ejercitar o de muy dudosa eficacia. Se trata de una posibilidad que, además de en los artículos 9.1.a) y 11 de la Directiva 2004/48, aparece recogida además en el artículo 8.3 Directiva 2001/29/CE en relación con los derechos de autor. La jurisprudencia sobre el particular es ilustrativa de que entre tales intermediarios pueden encontrarse los proveedores de acceso a Internet, y pueden adoptarse medidas frente a ellos incluso cuando no prestan acceso a quien infringe los derechos de autor sino a personas que

---

<sup>24</sup> STJUE de 7 de julio de 2016, *Tommy Hilfiger Licensing* y otros, C-494/15.

pueden acceder a la oferta que viola tales derechos.<sup>25</sup> La solicitud de medidas cautelares para que proveedores de acceso a Internet bloqueen el acceso a sus usuarios a un sitio de Internet en el que se infringen derechos se ha convertido en una de las vías preferidas por los titulares de derechos de exclusiva para reaccionar frente a tales sitios, especialmente cuando éstos operan desde el extranjero, lo que dificulta la eficacia de las medidas de cesación dirigidas directamente frente a tales sitios.

Impedir que los usuarios situados en el país al que pertenece el órgano que adopta la medida puedan acceder a los contenidos ilícitos proporcionados en sitios operados desde cualquier lugar del mundo es el objetivo típico de ese tipo de medidas adoptadas frente a proveedores de acceso establecidos en el foro. Además, tales medidas pueden ir dirigidas frente a prestadores de servicios intermediarios que no puedan ser considerados responsables de la infracción y que se beneficien de las exenciones de responsabilidad previstas específicamente para ellos en la legislación. Así resulta, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 12.3 Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico (DCE)<sup>26</sup>, que en relación con los prestadores de servicios de mera transmisión, establece que la exención de responsabilidad "no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa... exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida". No obstante, en relación con el alcance y configuración de estas medidas la ponderación entre los derechos fundamentales implicados resulta determinante de su conformidad con el Derecho de la Unión.

Junto a la posibilidad de adoptar ese tipo de medidas frente a los intermediarios aunque no puedan ser considerados responsables por la infracción, resulta de especial interés la evolución en relación con el régimen de responsabilidad de los intermediarios. Si bien la responsabilidad (indirecta) de los intermediarios en materia de infracciones de marca no ha sido armonizada en el seno de la UE –aunque no cabe descartar que el desarrollo jurisprudencial de las normas sobre el contenido del derecho pueda facilitar

---

<sup>25</sup> STJUE de 27 de marzo, *UPC Telekabel Wien*, C-314/12.

<sup>26</sup> Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO 2000 L 178/1).

esa armonización<sup>27</sup>, como ha sucedido con el derecho de comunicación pública en el caso de los derechos de autor<sup>28</sup>-, son muy relevantes las normas comunes acerca de ciertas limitaciones o exenciones de responsabilidad de los intermediarios.

En la aplicación de las normas horizontales sobre limitación de responsabilidad de los intermediarios contenidas en la DCE, y transpuestas en la Ley 34/2002 (LSSI), se observa una tendencia a facilitar una interpretación que permita modular los deberes de diligencia exigibles en función del riesgo generado por la actividad que desarrolla el intermediario. En concreto en la ya citada sentencia *L'Oréal* el TJUE, puso de relieve que el operador de un mercado electrónico, como eBay, es un prestador de servicios de alojamiento en el sentido del artículo 14 DCE con respecto a las ofertas incluidas por usuarios de sus servicios, cuando se limita a ocupar una posición neutra y no desempeña un papel activo. En concreto, con respecto a eBay el Tribunal señaló que cuando un prestador optimiza la presentación de las ofertas de venta de los usuarios de sus servicios o promueve tales ofertas no cabe considerar que ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas, de modo que no puede beneficiarse de la exención de prevista en el artículo 14 DCE en relación con la eventual infracción de marcas (apdo. 116). Además, para que un mercado virtual como ese se pueda llegar a beneficiar de la exención de responsabilidad es necesario que cumpla con las condiciones impuestas en el artículo 14 DCE. Esto es, que el prestador no haya tenido "conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita" y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no haya tenido "conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito", o que, tras haber adquirido conocimiento de estos extremos, haya actuado con prontitud para retirar los datos en

---

<sup>27</sup> La STJUE de 3 de marzo de 2016, *Daimler*, C-179/15 establece en qué circunstancias no resulta imputable al anunciante original que utilizó lícitamente una marca la eventual infracción de la misma resultante de que los anuncios fueran posteriormente reproducidos o mantenidos por terceros sin su consentimiento del anunciante en el sitio web original o en otros sitios web.

<sup>28</sup> Vid. STJUE de 13 de febrero de 2014, *Svensson and Others*, C-466/12, apdo. 18; ATJUE de 21 de octubre de 2014, *BestWater International*, C-348/13, apdo. 15; STJUE de 8 de septiembre de 2016, *GS Media*, C-160/15, apdo. 43; STJUE de 14 de enero de 2017, *Stichting Brein*, C-610/15, apdo. 48; STJUE de 26 de abril de 2017, *Stichting Brein*, C-527/15, apdos. 38 and 53; y STJUE de 29 de noviembre de 2017, C-265/16, *VCAST*.



cuestión o hacer que el acceso a ellos sea imposible. A este respecto, el Tribunal puso de relieve que para negar a un prestador intermediario la posibilidad de acogerse a la exención de responsabilidad prevista por el artículo 14 DCE, basta con que haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito.

### **III. Ejercicio de acciones relativas a la infracción de marcas nacionales**

#### **1. Significado de la competencia exclusiva**

La determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en litigios relativos a la infracción de marcas debe hacerse conforme a las normas del Reglamento (UE) 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis (RBIbis)<sup>29</sup>, salvo en la medida en que este instrumento se remite a la legislación interna (en este caso la LOPJ) cuando el domicilio del demandado no se encuentre en un Estado miembro (art. 6 RBIbis y art. 4 CL). Ahora bien, con respecto a las normas de la LOPJ, en la medida en que su contenido está inspirado en la normativa europea, resulta apropiado que la interpretación de las reglas de la UE en este ámbito por parte del TJUE se considere un referente hermenéutico de gran importancia.

En síntesis, el RBIbis en materia de responsabilidad civil extracontractual, que resulta determinante con respecto a la eventual infracción de derechos de marca, atribuye competencia a los tribunales del domicilio del demandado (art. 4 RBIbis) y a aquellos a los que las partes se hayan sometido (art. 25 RBIbis, si bien se trata de algo poco frecuente en el ámbito extracontractual), así como a los del "lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso" (arts. 7.2 RBIbis). Inherente al desarrollo de Internet y a su alcance global es la aparición de situaciones en las que la interpretación del fuero del lugar del hecho dañoso reviste especial complejidad, como las que derivan de la comercialización de productos o difusión de

---

<sup>29</sup> DO L 351, de 20 de diciembre de 2012. Además, en las relaciones con Suiza, Noruega e Islandia debe tenerse en cuenta un instrumento paralelo, el Convenio de Lugano, DO 147 L, de 10 de junio de 2009.

contenidos con infracción de marca. Ahora bien, sobre todas estas reglas prevalece la relativa a la existencia de competencias exclusivas.

Entre las materias en las que el RBIBis establece competencias exclusivas se encuentra la relativa a «inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro» (art. 24.4 RBIBis; una norma similar contiene el artículo 22 LOPJ que en la práctica resulta desplazada por el art. 24.4 RBIBis). La competencia exclusiva, que opera con independencia del domicilio del demandado, se atribuye a «los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional». Este último inciso resulta de especial relevancia en relación con el sistema internacional de registro de marcas, que en la medida en que da lugar al registro de una pluralidad de marcas nacionales (o de la UE) no afecta a que la competencia exclusiva respecto de la inscripción o validez de cada una de ellas corresponde a los tribunales del Estado al que va referida. El alcance de esta competencia exclusiva resulta clave para concretar en qué medida la tutela frente a la infracción de marcas nacionales de diversos países como consecuencia de la comercialización de productos a través de Internet por el demandado puede obtenerse ante los tribunales de un único país.

El concepto de litigio «en materia de inscripción o de validez» de derechos de propiedad industrial comprende los relativos a la validez, la existencia o la caducidad de derechos de marca o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior. Si, por el contrario, el objeto del litigio no es la validez del derecho o la existencia del depósito o del registro —sino, por ejemplo, la violación de la marca o su explotación contractual— y aquéllas no han sido impugnadas por las partes, el litigio no se halla comprendido en el art. 24.4 RBIBis (STJCE 15 de noviembre de 1983, as. 288/82, *Duijnstee*)<sup>30</sup>. En su reciente sentencia en el asunto *Hanssen Beleggingen*,<sup>31</sup> el Tribunal de Justicia ha venido a confirmar que también en materia de marcas es aplicable el criterio establecido en la sentencia *Duijnstee* para las patentes en el sentido

---

<sup>30</sup> STJUE de 15 de noviembre de 1983, *Duijnstee*, C-288/82.

<sup>31</sup> STJUE de 5 de octubre de 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16; vid. M.A. Gandía Sellens "Competencia judicial internacional y titularidad de un derecho de marca unitario", *LA LEY Unión Europea* n° 55, enero 2018, pp. 1-14.

de que los litigios relativos a la titularidad de derechos de propiedad industrial sometidos a registro no son litigios en "materia de inscripciones o validez de tales derechos" a los efectos del mencionado artículo 24.4, incluso aunque el resultado pueda ser determinante de la modificación de cuestiones objeto de inscripción. Lo relevante para establecer la titularidad es concretar a qué patrimonio pertenece el título de propiedad industrial, lo que depende de circunstancias que no son determinantes en relación con la validez del título y la legalidad de su inscripción.

En la práctica litigiosa la cuestión de la validez de un derecho de propiedad industrial se suscita con frecuencia como una excepción con el objetivo de que se desestime una acción por violación debido a la nulidad del derecho supuestamente infringido, o como fundamento de una acción declarativa de la inexistencia de violación de la patente. En relación con estas situaciones el Tribunal de Justicia ha considerado que la competencia exclusiva debe en principio aplicarse con independencia del marco procesal en el que se suscite la cuestión de la validez de un derecho de propiedad industrial sometido a registro, ya sea por vía de acción o por vía de excepción, en el momento de interponer la demanda o en una fase posterior del proceso<sup>32</sup>. Así, lo recoge en la actualidad el propio texto del artículo 24.4 RBIbis. No obstante, tratándose de demandas relativas a la adopción de medidas provisionales un tribunal puede ser competente de conformidad con el artículo 35 RBIbis para pronunciarse sobre la adopción de medidas provisionales acerca de la infracción de un derecho de propiedad industrial de otro Estado miembro aunque el demandado haya planteado la nulidad de dicho derecho, siempre que el tribunal que conozca incidentalmente no adopte una decisión definitiva sobre la validez del derecho invocado, sino que se limite a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre tal extremo el tribunal exclusivamente competente en virtud del artículo 24.4, y deniegue la medida provisional solicitada si considera que existe una posibilidad razonable de que el derecho sea anulado por el tribunal competente<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> STJUE 13 de julio de 2006, *GAT*, C-4/03.

<sup>33</sup> STJUE de 12 de julio de 2012, *Solvay*, C-616/10.

## 2. Domicilio del demandado y pluralidad de demandados

A diferencia de lo que sucede normalmente con la competencia fundada en el lugar del daño, el fuero general del domicilio del demandado (art. 4 RBIbis y, acerca de la determinación del domicilio, arts. 62 y 63 RBIbis) atribuye competencia en materia de responsabilidad extracontractual, incluida la infracción de marcas, respecto de las actividades realizadas por el demandado a través de cualquier medio y en cualquier lugar, de modo que facilita la concentración ante un único tribunal de las reclamaciones dirigidas frente a un persona en relación con información difundida a través de Internet con carácter global. En consecuencia, el artículo 4 RBIbis atribuye competencia a los tribunales de los Estados miembros para conocer de los litigios relativos a la infracción de marcas tanto del foro como de otros Estados siempre que se encuentre en el foro el domicilio del demandado (de cualquiera de los demandados cuando hay una pluralidad de éstos y se dan las circunstancias de conexión previstas en el artículo 8.1 RBIbis), siendo irrelevante que las marcas extranjeras supuestamente infringidas sean o no de Estados miembros del RBIbis.

El carácter virtual de Internet y de los servicios a través de los cuales se difunden contenidos en la Red puede dificultar o incluso hacer imposible en ocasiones la determinación del domicilio de aquel a quien se pretende demandar. Con respecto al artículo 6 RBIbis, el Tribunal de Justicia mantiene una interpretación según la cual cuando se desconoce el domicilio del demandado nacional de un Estado miembro sólo procede aplicar las normas nacionales de competencia si existen indicios probatorios que permitan al tribunal llegar a la conclusión de que el demandado está efectivamente domiciliado fuera del territorio de la UE.<sup>34</sup>

El artículo 8.1 RBIbis permite demandar a varios demandados ante los tribunales del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas por una relación tan estrecha que resulte oportuno juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones contradictorias. Se trata de una posibilidad que puede resultar útil especialmente cuando se trate de demandas frente a varios demandados que vayan

---

<sup>34</sup> STJUE de 15 de marzo de 2012, G, C-292/10.

referidas a la infracción por ellos de los mismos derechos de marca nacionales, por ejemplo cuando se ejerciten frente a un supuesto infractor directo y el intermediario cuyos servicios se ven implicados.

La interpretación del fuero de la pluralidad de demandados (art. 8.1 RBIbis) a 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*<sup>35</sup>. En concreto, el Tribunal rechazó que ese fuero de competencia sea aplicable a los litigios por violación de una patente europea en los que los varios demandados tienen su domicilio en diferentes Estados miembros con respecto a hechos cometidos en varios de esos Estados, incluso si los demandados pertenecen al mismo grupo de sociedades y han actuado de manera idéntica con arreglo a un plan de acción común, al entender que al tratarse de derechos de propiedad industrial de distintos Estados miembros, regidos por su propia legislación, no existe el riesgo de “resoluciones inconciliables”, que es presupuesto de la aplicación de esa regla de competencia. En su posterior sentencia *Nintendo*<sup>36</sup> el TJUE ha confirmado esa posición con respecto a los litigios relativos a derechos de propiedad industrial nacionales, al tiempo que ha puesto de relieve que en el caso de demandas por infracción de marcas de la Unión sí puede ser posible fundar la competencia frente a varios demandados en el artículo 8.1 RBIbis, en la medida en que, al tratarse de un único derecho unitario el objeto de la infracción sí cabe apreciar que existe una misma situación de Derecho entre las varias demandas.

### **3. Lugar de origen del daño**

El fuero especial del artículo 7.2 RBIbis opera con carácter alternativo con respecto al domicilio del demandado. La referencia en el artículo 7.2 RBIbis al lugar donde «pudiera producirse» el hecho dañoso elimina posibles dudas acerca de la

---

<sup>35</sup> STJUE de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland*, C-539/03.

<sup>36</sup> STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, C-24/16 y C-25/16.

inclusión dentro de su ámbito de acciones preventivas, encaminadas a evitar un daño futuro. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha puesto de relieve que las acciones declarativas negativas que tienen por objeto que se declare la inexistencia de responsabilidad delictual están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 7.2 RBIbis.<sup>37</sup> 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. Clave en la interpretación por el Tribunal de Justicia del artículo art. 7.2 RBIbis a las infracciones de derechos de marca en Internet ha sido el criterio de que en los supuestos de responsabilidad "plurilocalizados", como "lugar donde se ha producido el hecho dañoso" debe considerarse a estos efectos tanto el lugar en el que se produce la acción que origina el daño como aquel en el que se manifiesta el daño, si bien el alcance de la competencia de los tribunales del lugar de manifestación del daño es limitado.<sup>38</sup>

La territorialidad propia de los derechos de marca está asociada a la circunstancia de que en principio su infracción solo puede tener lugar en el Estado para el que se otorga el correspondiente derecho. La estrecha vinculación entre territorio de protección e infracción del derecho se asocia con la idea de que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es posible concentrar las demandas por infracciones de marcas de varios Estados ante cualquier tribunal competente en aplicación del artículo 7.2 RBIbis, sino solo ante los tribunales del domicilio del demandado y también ante los tribunales del país en el que conforme al artículo 7.2 RBIbis cabe localizar el lugar de origen del daño.

En su sentencia *eDate Advertising y Martinez*,<sup>39</sup> el Tribunal de Justicia estableció que tratándose de litigios relativos a la intromisión de derechos de la personalidad en Internet procede adaptar la interpretación del artículo 7.2 RBIbis en el sentido de que además hace posible que la víctima acuda "en función del lugar en el que se haya producido el daño causado en la Unión Europea por dicha lesión, a un fuero por la totalidad de ese daño", que en concreto considera que debe ser "el órgano jurisdiccional

---

<sup>37</sup> STJUE de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer*, C-133/11.

<sup>38</sup> Criterio establecido ya en la STJCE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de Potasse d'Alsace*, 21/76.

<sup>39</sup> STJCE de 25 de octubre de 2010, *eDate Advertising y Martinez*, C-509/09 y C-161/10.

del lugar en el que la supuesta víctima tiene su centro de intereses". Ahora bien, en la sentencia *Wintersteiger*<sup>40</sup> el Tribunal precisó que ese planteamiento no puede extrapolarse a la determinación de la competencia judicial en materia de vulneración de derechos de marca, aunque tal vulneración tenga lugar en Internet, habida cuenta del carácter estrictamente territorial de estos derechos, de modo que los diversos lugares de manifestación del daño solo son relevantes para atribuir competencia con respecto a los daños causados en el territorio en cuestión.<sup>41</sup> Más recientemente la sentencia *Pinckney* ha venido a confirmar que el criterio establecido en la sentencia *eDate Advertising* no es aplicable en relación con la infracción de derechos patrimoniales de alcance territorial, como es el caso de los derechos patrimoniales de autor.

La ubicación del lugar de origen del daño en el ámbito de las infracciones de marca a través de Internet fue objeto de análisis por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Wintersteiger*. Lugar de origen del daño es donde cabe localizar el desencadenamiento por el supuesto responsable del proceso técnico que lleva a la difusión de la información supuestamente infractora a través de Internet. Además, para concretar ese lugar las exigencias de previsibilidad pueden llevar a prescindir de cuál sea la ubicación de los elementos técnicos relevantes a tal fin en la medida en que su situación puede ser incierta (como la ubicación de los servidores relevantes para la difusión de la información). Este planteamiento ha sido posteriormente confirmado por el Tribunal de Justicia con respecto a los derechos de autor en la sentencia *Hejduk*. Se trata de un criterio que facilita la correlación entre lugar de origen del daño y domicilio del demandado, de modo que en las situaciones típicas no proporcionará al titular de los derechos ninguna opción adicional a la posibilidad que ya tiene con carácter general en virtud del artículo 4 RBIbis de presentar su demanda ante los tribunales del domicilio del demandado.<sup>42</sup>

#### 4. Manifestación del daño

---

<sup>40</sup> STJUE de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, C-523/10.

<sup>41</sup> Con posterioridad alcance una conclusión semejante con respecto a los derechos patrimoniales de autor, *vid.* STJUE de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/12.

<sup>42</sup> *Vid.* P.A. De Miguel Asensio, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 841-844.

Elemento básico de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 7.2 RBIbis en caso de alegaciones de infracciones cometidas a través de Internet es que, a diferencia del fuero general del domicilio del demandado y del criterio del lugar de origen del daño, el lugar de manifestación del daño es un elemento que solo atribuye competencia con respecto a los daños sufridos en ese concreto país. En relación con los derechos de marca, el lugar de manifestación del daño se ubica en el territorio del país para el que se reclama la protección por parte del demandante, es decir en el Estado al que va referido el derecho de marca supuestamente infringido, lo que se corresponde con el principio de territorialidad propio de estos derechos, y con la circunstancia de que son los tribunales de ese territorio los que están en mejores condiciones de valorar si efectivamente se han vulnerado tales derechos.

La competencia basada en el lugar donde se manifiesta el daño es limitada y sólo va referida a ese territorio<sup>43</sup>, a diferencia de la competencia basada en el domicilio del demandado (art. 4 RBIbis) o en el lugar del hecho causante (art. 7.2 RBIbis). En concreto, en la sentencia *Wintersteiger*, el Tribunal de Justicia puso de relieve que el Estado miembro en el que se encuentra registrada la marca a cuya infracción va referida la demanda constituye "lugar donde se ha producido el daño" a efectos de que sus tribunales tengan competencia judicial internacional (apdo. 29). El Tribunal no abordó el nivel de vinculación que debe existir entre la página web en cuestión y el Estado de registro de la marca, por entender que esa es una cuestión determinante de la existencia o no de infracción a decidir de conformidad con la ley aplicable, que no impide apreciar que los tribunales de ese Estado tienen competencia judicial internacional para conocer acerca de la supuesta infracción.

En relación con la ubicación del lugar de manifestación del daño, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia en materia de propiedad intelectual no rechaza que la mera accesibilidad desde un país en el que una obra esté protegida pueda ser elemento determinante para apreciar que el lugar del daño se localiza en ese país. En concreto, aunque en el ámbito de los derechos patrimoniales de autor, las sentencias

---

<sup>43</sup> En el ámbito de los derechos patrimoniales de autor, *vid.*, *v.gr.* STJUE de 3 de abril de 2014, *Hi Hotel HCF*, C-387/12, apdos. 38 y 39; y en el ámbito de las marcas Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C-360/12.



*Pinckney* y *Hejduk* han abordado recientemente la cuestión de si basta la mera accesibilidad del sitio de Internet en el territorio cuyos derechos supuestamente se han infringido o, si por el contrario, para que se localice ahí el lugar de manifestación del daño a los efectos del artículo 7.2 RBIBis resulta apropiado exigir alguna conexión adicional, como que el sitio dirija su actividad a dicho Estado. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha establecido 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 RBIBis, que prevé como única condición el que se haya producido o pueda producirse un daño.<sup>44</sup> En todo caso, la competencia basada en el lugar de materialización del daño se restringe a la infracción de los derechos patrimoniales de autor en el foro, lo que tendrá como consecuencia el limitado alcance de las medidas de cesación que puede adoptar un tribunal competente con base en ese criterio así como de los daños sobre los que puede pronunciarse.

El rechazo de la mera accesibilidad como elemento suficiente a estos efectos se ha vinculado tradicionalmente con los riesgos –incluso de falta de previsibilidad– que puede implicar para el demandado en situaciones en las que su página web claramente no va dirigida (y no produce efectos relevantes) al foro, habida cuenta del alcance potencialmente global de todos los sitios de Internet, accesibles desde cualquier lugar del mundo (dejando a un lado el eventual recurso a mecanismos de restricción, como los basados en herramientas de geolocalización).<sup>45</sup> En relación con la sentencia *Pinckney* cabe plantear si no hubiera sido apropiado recoger la exigencia, para fijar el lugar de materialización del daño, de que no sólo el sitio a través del cual se venden las copias esté accesible en el Estado para el que se reclama la protección sino que además a través del mismo se vendan copias en ese Estado. De hecho, la verificación de que en el caso concreto la accesibilidad del sitio web en el territorio para el que se reclama la

---

<sup>44</sup> STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*, ap. 41.

<sup>45</sup> Con respecto a la evolución de la práctica de los Estados miembros, cabe reseñar en Francia la resolución de la *Cour de cassation, chambre commerciale*, de 29 de marzo de 2011, n° 10-12272, *eBay Europe et al. v. Maceo*, que, en relación con un litigio en materia de marcas, concluyó que no bastaba con la mera accesibilidad sino que en principio era necesario que las páginas supuestamente infractoras estuvieran dirigidas a clientes franceses.

protección permite apreciar que en el mismo se ha producido o puede producirse un daño a los efectos del artículo 7.2 RBIbis, parece apropiada en el contexto global de Internet, y conforme con lo establecido en los apartados 41 y 43 de la sentencia *Pinckney*.

Ahora bien, en su sentencia *Hejduk*<sup>46</sup> el Tribunal de Justicia confirma que la mera accesibilidad de los contenidos infractores en el país cuyos derechos son supuestamente infringidos resulta elemento suficiente para apreciar la materialización del daño a los efectos de fundar la competencia judicial internacional de esos tribunales. Cabe dudar de si en otras situaciones, especialmente en el caso de comercialización de productos de marca, no resultará razonable la verificación de que en el caso concreto la accesibilidad del sitio web en el territorio para el que se reclama la protección permite apreciar que puede producirse un daño en ese concreto territorio a los efectos del art. 7.2. En todo caso, el Tribunal destaca que la cuestión relativa a la extensión del daño "pertenece al examen de la demanda en cuanto al fondo y no resulta pertinente en la fase de verificación de la competencia judicial" (apdo. 35).

No abordó el Tribunal en su sentencia *Hejduk* el planteamiento propuesto en las conclusiones del Abogado General en el sentido de que, tratándose de daños deslocalizados ("cuya ubicación territorial no admite determinación con arreglo a criterios fiables de prueba"), cabría rechazar la posibilidad de atribuir competencia en virtud del artículo 7.2 RBIbis con base en el lugar de materialización del daño.<sup>47</sup> En realidad, cabe entender que el criterio de materialización del daño resulta un componente esencial del artículo 7.2 RBIbis, especialmente en el caso de la eventual infracción de derechos territoriales, como los derechos de propiedad industrial, a través de Internet. El lugar (o lugares) de materialización coincide típicamente con el país cuyos derechos son infringidos (o con cada uno de los países cuyos derechos son supuestamente infringidos), de modo que resultaría difícil aceptar que, por ejemplo, los tribunales del Estado miembro A no vayan a ser competentes de la eventual infracción de los de marca en su territorio, en la medida en que la demanda tenga por objeto la

---

<sup>46</sup> STJUE de 22 de enero de 2015, *Hejduk*, C-141/13.

<sup>47</sup> *Vid.* Conclusiones presentadas por el Abogado General Cruz Villalón en el asunto C-141/13, *Hejduk*, el 11 de septiembre de 2014, apdos. 41 a 47.

violación de derechos en dicho Estado miembro, incluso si tal infracción es el resultado de la difusión de contenidos con alcance global a través de Internet.

La eventual complejidad de la determinación de los concretos daños producidos en ese territorio como consecuencia de esa actividad difusa, así como las dificultades en relación con el alcance de las eventuales medidas de cesación de conductas son elementos tradicionalmente identificados como problemáticos en este ámbito. Esas dificultades condicionarán en su caso, por ejemplo, la configuración de las medidas de cesación por parte del tribunal competente, así como eventualmente su precisión en caso de reconocimiento y ejecución en el extranjero.<sup>48</sup> Tales dificultades, sin embargo, no parecen determinantes con carácter general para negar la posibilidad de atribuir competencia con base en el artículo 7.2 RBIBis en aquellos casos en los quepa apreciar que se ha producido o puede producirse un daño en ese concreto territorio (como dice el texto de esa norma). Por un lado, el desarrollo de la tecnología, y en concreto el uso generalizado de mecanismos de geolocalización son claves en este contexto, en el que la compartimentación territorial de Internet es algo consustancial al funcionamiento y la explotación de los más variados servicios (incluso aunque aparentemente se presente de otro modo, así resulta por ejemplo de las técnicas utilizadas para seleccionar la publicidad que se muestra a los usuarios o controlar el acceso a ciertos contenidos).<sup>49</sup>

Por otra parte, cabe apreciar que la fragmentación a que puede conducir el fuero del lugar de la materialización del daño con respecto a muchas actividades realizadas a través de Internet no sólo afecta en realidad a la competencia, sino que en todo caso –es decir, también cuando conozcan los tribunales del domicilio del demandado o los del lugar donde se haya producido el hecho causal- resulta determinante en el panorama actual para concretar la ley aplicable. Así, aunque del asunto conozca un único tribunal

---

<sup>48</sup> Véanse, por ejemplo, los arts. 2:604 y 4:102 (3) de los Principios CLIP sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual ([www.cl-ip.eu](http://www.cl-ip.eu)), y los comentarios sobre los mismos de G. Dinwoodie y P.A. De Miguel Asensio en Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict...*, *op. cit.*, pp. 186-193 y 398-408.

<sup>49</sup> *Vid.*, *v.gr.*, D.J.B. Svantesson, "Geo-location technologies and other means of placing borders on the 'borderless' internet", *J. Marshall J Comput Inf Law*, vol. 23, 2004, pp. 101-139; K.F. King, "Personal Jurisdiction, Internet Commerce, and Privacy: the Pervasive Legal Consequences of Modern Geolocation Technologies", *Alb. L.J. Sci. & Tech.*, vol. 21, 2011, pp. 61-124; M. Trimble, "The future of cybertravel: legal implications of the evasion of geolocation", *Fordham Intell Prop Media Entertain Law*, vol. 22, 2012, pp. 567-657; y P.A. De Miguel Asensio, "El nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre bloqueo geográfico y otras formas de discriminación", *La Ley Unión Europea*, Nº 59, mayo 2018.

–y en ese plano no haya fragmentación- si su competencia no se limita a los daños causados en el foro (como puede suceder cuando se base en el fuero general del domicilio del demandado o en el del lugar del hecho causal) resultará preciso delimitar el concreto alcance de la infracción o los daños en cada territorio para establecer la(s) ley(es) aplicable(s) con base en el art. 8 del Reglamento Roma II<sup>50</sup> y su respectivo alcance (por lo tanto, para determinar si ha habido infracción en cada uno de esos territorios y cuáles son las consecuencias de la infracción en cada uno de ellos).

También en las conclusiones<sup>51</sup> en el asunto *Bolagsupplysningen* el Abogado General propuso al Tribunal de Justicia revisar los criterios excesivamente amplios que había desarrollado en su jurisprudencia previa y eliminar la aplicación de la llamada "teoría del mosaico" desarrollada en la sentencia *Shevill*<sup>52</sup> a las acciones que guardan relación con Internet, mostrándose muy crítico con la multiplicidad de posibles foros derivados del criterio de difusión y la eventual fragmentación de la competencia a que puede conducir (especialmente apdos. 71 y 77 a 79 de las conclusiones). Por ello, el Abogado General propuso al Tribunal de Justicia que descartara el criterio del mosaico y restringiera las posibilidades del demandante a la elección entre dos fueros: el del domicilio del demandado y el del centro de intereses de la víctima.

Frente a ese planteamiento, el Tribunal de Justicia en su sentencia *Bolagsupplysningen*<sup>53</sup>, sin aludir en ningún momento a las conclusiones del Abogado General, confirma expresamente que continúa siendo de aplicación la doctrina recogida en las sentencias *Shevill* y *eDate Advertising y Martinez*, y el criterio del "mosaico" (apdos. 31 y 47-48 de la sentencia *Bolagsupplysningen*). Lo anterior no impide apreciar que la formulación de la sentencia *eDate Advertising y Martinez* –y la jurisprudencia posterior del Tribunal en particular en materia de infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual- al prácticamente equiparar lugar de manifestación del daño a los efectos del art. 7.2 RBI bis con "Estado miembro en cuyo territorio el contenido publicado en Internet sea, o haya sido, accesible" puede resultar problemática y facilitar

---

<sup>50</sup> Reglamento (CE) 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), (DO 2007 L 199/40).

<sup>51</sup> ECLI:EU:C:2017:554.

<sup>52</sup> STJUE 7 de marzo de 1995, *Fiona Shevill*, C-68/93.

<sup>53</sup> STJUE de 17 de octubre de 2017, *Bolagsupplysningen*, C-194/16.

la eventual consideración de múltiples países como lugares de manifestación del daño a estos efectos, lo que puede ser fuente de dificultades en relación con la eventual infracción de marcas a través de páginas de Internet.

La competencia fundada en el lugar de manifestación del daño con base en el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis es limitada, de modo que las medidas que se adopten deben estar limitadas a su territorio. Precisamente, es el alcance limitado de la competencia de esos tribunales el que determina que no resulte problemático para el Tribunal de Justicia establecer en la sentencia *Bolagsupplysningen* los órganos competentes que no pueden adoptar ciertas medidas, en concreto de supresión y rectificación de la información, que debido a su alcance universal únicamente pueden ser adoptadas por un tribunal que tenga competencia con alcance ilimitado, como es el caso, en los litigios sobre infracción de marcas, típicamente de la competencia fundada en el domicilio del demandado (art. 4 RBibis) y el lugar de origen del daño (art. 7.2).

#### **IV. Tutela de las marcas de la Unión**

##### **1. Particularidades en materia de competencia internacional**

La tutela de las marcas en el comercio electrónico con frecuencia va referida a marcas de la UE. 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 RMUE y en los artículos 80 y 81 del Reglamento (CE) nº6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)<sup>54</sup>. En la medida en que el conocimiento de los litigios

---

<sup>54</sup> DO L 3, de 5 de enero de 2002.

relativos a la infracción y nulidad de esos derechos unitarios se atribuye a 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,<sup>55</sup> 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 las que se atribuye competencia exclusiva al Tribunal Unificado.

Junto a la especialización de los tribunales nacionales competentes, el sistema establecido en el RMUE y el RDC se fundamenta en 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 RBibis.<sup>56</sup> 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.<sup>57</sup>

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 referidos al conjunto del territorio de la UE, así como con la necesidad de regular mediante normas comunes la competencia internacional en materia de infracción de tales derechos incluso en las situaciones en las que el domicilio del demandado no se encuentra en un Estado miembro, frente a lo que resulta en el RBibis de la remisión de su artículo 6 a las legislaciones nacionales en esos casos.<sup>58</sup> En las demandas relativas a la infracción (o la validez) de marcas de la Unión o

---

<sup>55</sup> Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes de 19 de febrero de 2013, DO C 175, de 20 de junio de 2013.

<sup>56</sup> Vid. T.B. Larsen, *Intellectual Property Jurisdiction Strategies (Where to Litigate Unitary Rights vs National Rights in the EU)*, Cheltenham, Edward Elgar, 2017, pp. 29-50.

<sup>57</sup> P.A. De Miguel Asensio, "Infracciones de marcas de la Unión, modelos y dibujos comunitarios: avances en materia de competencia judicial y ley aplicable", *La Ley Unión Europea*, Número 52, 31 de octubre de 2017.

<sup>58</sup> C. Heinze, 'Unitary intellectual property rights and jurisdiction', J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari y P. De Miguel Asensio (eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Edward Elgar, Cheltenham, vol. 2, 2017, pp. 1791-1796, p. 1792.

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 RBiBis.

Tanto el RMUE como el RDC distinguen entre los criterios de competencia sucesivos establecidos en los apartados 1 a 3 del artículo 125 RMUE y del artículo 82 RDC, que atribuyen competencia con alcance general para conocer de la eventual infracción en el conjunto de la Unión, y el previsto en el apartado 5 de esos dos artículos, que atribuye competencia a los tribunales del Estado miembro en el que se hubiera producido el hecho o el intento de violación pero únicamente para los hechos ocurridos en el territorio de ese concreto Estado miembro. Con respecto a los criterios previstos en los apartados 1 a 3 del artículo 125 RMUE –coincidentes en lo sustancial con el art. 82 RDC–, que atribuyen competencia con alcance general, el Tribunal de Justicia en su sentencia *Hummel*<sup>59</sup> 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 RBiBis 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 también de que la vinculación entre el litigio y la UE es en esos casos tan estrecha –va referida en concreto a la infracción de

---

<sup>59</sup> STJUE de 18 de mayo de 2017, C-617/15, *Hummel*.

un derecho de marca unitario que alcanza a toda la Unión- que exige que al menos un tribunal de un Estado miembro sea competente. En consecuencia, la vinculación con el Estado miembro al que se atribuye competencia no es resultado solo de que el demandante tenga en él su domicilio sino fundamentalmente de que se trata de la infracción de un derecho de la Unión cuyo territorio de protección comprende ese Estado miembro. En todo caso, al ser el apartado 1 del artículo 125 (domicilio o en su defecto establecimiento del demandado) una aplicación del criterio del domicilio del demandado, que también es el básico en el RBIBis, debe ser interpretado de manera amplia, lo que se proyecta sobre el concepto de "establecimiento" que utiliza. El enfoque amplio adoptado por el Tribunal no excluye que un demandado pueda a estos efectos considerarse establecido en más de un Estado miembro, al tiempo que no es determinante el que el establecimiento esté dotado o no de personalidad jurídica, ni el que se trate solo de una filial de segundo grado y no de una filial directa de la matriz. Además, frente a la regla de competencia relativa a la explotación de una sucursal u otro establecimiento, en el artículo 125.1 RMUE resulta irrelevante si el establecimiento ha participado o no en la infracción de marca que se achaca a la matriz.

## **2. Pluralidad de demandados**

Para conocer la interacción entre el fuero de la pluralidad de demandados previsto en el artículo 8.1 RBIBis y las reglas especiales de competencia del RMUE y del RDC resulta de singular interés la STJUE de 27 de septiembre de 2017 en el asunto *Nintendo*<sup>60</sup>. En la práctica esta regla de competencia puede resultar determinante para que el titular de los derechos tenga la posibilidad de demandar ante un único tribunal, con el propósito de obtener la tutela para el conjunto de la Unión, a demandados domiciliados en Estados miembros diferentes que han llevado a cabo actos de infracción en distintos Estados miembros. El fuero general de la pluralidad de demandados del artículo 8.1 RBIBis es aplicable en los litigios relativos a la infracción de marcas de la

---

<sup>60</sup> STJUE de 27 de septiembre de 2017, C-24/16 y C-25/16, *Nintendo*.



Unión y de dibujos y modelos comunitarios, pues nada en las reglas de competencia especiales se opone a ello (apdo. 44 de la sentencia *Nintendo*).

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 TJUE ha puesto de relieve la posibilidad de 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 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. Que ciertas disposiciones de Derecho nacional condicionen las medidas susceptibles de ser adoptadas y puedan ser relevantes al formular las pretensiones –como consecuencia de las remisiones a la legislación nacional de los arts. 129 y 130 RMUE)- no impide apreciar que el derecho de exclusiva supuestamente infringido produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión.<sup>61</sup> 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 ha confirmado 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.

Además la sentencia *Nintendo* abordó el alcance de la competencia en este tipo de situaciones. En concreto, el Tribunal constata que en el caso de los derechos unitarios el alcance del derecho objeto de infracción se extiende al conjunto del territorio de la Unión, de modo 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 126.2 RMUE (art. 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 125.5 RMUE (82.5 RDC) (Estado miembro en el

---

<sup>61</sup> Vid. apdos. 47 a 49 de la sentencia *Nintendo*, con respecto al RDC.

que se hubiere cometido la infracción). Del artículo 8.1 RBIBis no deriva ninguna limitación específica al alcance de esa competencia. En consecuencia, el TJUE concluye que en relación con 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. Esta interpretación facilita el logro del objetivo del RMUE de proteger eficazmente las marcas de la Unión en todo el territorio de la Unión. Este planteamiento 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 artículo 8.1 RBIBis.

### **3. Acciones declarativas negativas de infracción**

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. Es conocido que en la litigación relativa a derechos de propiedad industrial el lugar del daño como criterio atributivo de competencia establecido en el artículo 7.2 RBIBis es aplicable a las acciones declarativas negativas que tienen por objeto que se declare la inexistencia de responsabilidad extracontractual, como puso de relieve la sentencia *Folien Fischer*.<sup>62</sup> Más reciente la STJUE en el asunto *Bayerische Motoren Werke*,<sup>63</sup> ha abordado 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.

---

<sup>62</sup> STJUE de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer*, C-133/1.

<sup>63</sup> STJUE de 13 de julio de 2017, C-433/16, *Bayerische Motoren Werke*, apdos. 37 a 46.

Conforme a la sentencia *Bayerische Motoren Werke*, en los litigios relativos a marcas de la Unión y a dibujos y modelos comunitarios, debido a la peculiar configuración de las reglas de competencia del RMUE y del RDC, no opera el criterio fijado en la sentencia *Folien Fischer*. Habida cuenta de que el artículo 124.b) RMUE - 81.b) RDC- se refiere específicamente a las acciones de comprobación de inexistencia de infracción, la aplicación del artículo 7.2 RBIbis a tales acciones se considera excluida por el artículo 122.2 RMUE -79.3 RDC-, de modo que las reglas de competencia aplicables son únicamente las establecidas en el RMUE o RDC. A diferencia de las situaciones regidas por el RBIbis y de la jurisprudencia en el asunto *Folien Fischer*, en el caso de las marcas de la Unión y los dibujos y modelos comunitarios, la competencia para conocer de acciones declarativas negativas viene determinada únicamente por el artículo 125 RMUE -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. Conforme al artículo 125.5 RMUE, las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca quedan al margen de la competencia que atribuye a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación.<sup>64</sup> Esta situación limita –o excluye– las posibilidades de quien pretende interponer una acción declarativa negativa de hacerlo ante los tribunales de su propio domicilio.

#### **4. Lugar del daño**

La particular función de las reglas especiales de competencia del RMUE determina que su interpretación en ocasiones pueda diferir de la que se ha impuesto en relación con reglas similares establecidas en el RBIbis. En su sentencia *Coty Germany*<sup>65</sup> el Tribunal de Justicia concluyó no solo que las reglas especiales de competencia del RMUE conducen a excluir la aplicación del artículo 7.2 RBIbis a las acciones por violación de una marca comunitaria, sino también que en el sistema del RMUE el fuero especial establecido en su artículo 125.5, que atribuye competencia a “los tribunales del

---

<sup>64</sup> T.B. Larsen, *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 221.

<sup>65</sup> STJUE de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C-360/12.

Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación", presenta un alcance distinto. En concreto, a diferencia del artículo 7.2 RBIBis, el artículo 125.5 RMUE (y el art. 82.5 RDC) no atribuye competencia en los casos de disociación a los tribunales del lugar del hecho causal y a los del lugar de manifestación del daño, sino únicamente a los tribunales del lugar del hecho causal.

Dos elementos resultaron determinantes para el Tribunal de Justicia de cara a alcanzar ese resultado. Por una parte, el tenor literal de la norma y de su criterio de conexión, que, a diferencia del artículo 7.2 RBIBis, atribuye competencia a los "los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación", de modo que el Tribunal considera que no contempla el territorio del Estado miembro en el que la violación produce efectos (ap. 34 sentencia *Coty Germany*). Por otra parte, la circunstancia de que el RMC incluye una regla específica – art. 126.2- sobre el alcance de esa competencia, limitada a pronunciarse sobre los hechos cometidos en el territorio del Estado miembro en que radique el tribunal.

## **V. Determinación del régimen jurídico aplicable**

### *1. Implicaciones del carácter territorial de los derechos*

La estricta territorialidad característica de los derechos de marca se corresponde con la circunstancia de que la ley aplicable a la infracción es en todo caso la del país de protección de la marca supuestamente infringida. El recurso a la regla *lex loci protectionis* -ley (del lugar) de protección- como criterio de aplicación espacial de las legislaciones sobre propiedad industrial se halla ampliamente difundido en el panorama comparado. Este criterio lleva a aplicar en materia de tutela de los derechos de propiedad industrial la ley del territorio (Estado) para el que se reclama la protección. La regla *lex loci protectionis* aparece formulada en el artículo 8 del Reglamento Roma II. La naturaleza imperativa y absoluta de la regla de conflicto se recoge en el artículo 8.3 del Reglamento Roma II, que excluye la posibilidad de que en relación con la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual las partes puedan pactar una ley distinta a la *lex loci protectionis*.

La aparente sencillez del criterio *lex loci protectionis* no oculta que su aplicación en el contexto de la sociedad de la información puede plantear importantes dificultades. La ya reseñada Recomendación conjunta relativa a la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet de 2001, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, constituye un intento por desarrollar estándares materiales que faciliten una aplicación equilibrada del criterio *lex loci protectionis* en el contexto de Internet. La Recomendación recoge el criterio de que quien usa un signo en Internet es responsable por la infracción de una marca nacional con la que entre en conflicto solo en la medida en que el uso en Internet suponga un uso en ese Estado, lo que concurre solo si la utilización tiene un efecto comercial en ese país. Se trata de un enfoque coherente con el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia en relación con la utilización de marcas en ofertas de venta o en publicidad<sup>66</sup>, según el cual las normas del RMUE (o, si es una marca nacional, del correspondiente Estado miembro) deben ser aplicables cuando la actividad va destinada a consumidores situados en la Unión con independencia de que el tercero que realice la oferta o publicidad esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado<sup>67</sup>.

El criterio *lex loci protectionis* conduce necesariamente a la aplicación de la ley reguladora del derecho supuestamente infringido.<sup>68</sup> Ahora bien, con respecto a actividades de comercialización de productos con marca llevadas a cabo en Internet, el que se trate de una oferta, publicidad o actividad dirigida o que pueda producir efectos relevantes en ese concreto país debe ser normalmente presupuesto de que pueda apreciarse existencia de infracción conforme a la legislación aplicable.<sup>69</sup> Esta interpretación equilibrada en el plano del Derecho material, que tiene en cuenta dónde

---

<sup>66</sup> STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09, *L'Oréal*, apdo. 63. Con respecto a otras modalidades de propiedad intelectual, una conclusión similar resulta de las SSTJUE de 21 de junio de 2012, *Donner*, C-5/11; y de 18 de octubre de 2012, *Football Dataco y otros*, C-173/11.

<sup>67</sup> Vid. A. López-Tarruella Martínez, "El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPR de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet", *REDI*, vol. 69(2), 2017, pp. 223-256, pp. 247-251.

<sup>68</sup> A. Peukert, "The Coexistence...", cit., p. 76.

<sup>69</sup> Vid. v.gr., T. Dornis, *Trademark and Unfair Competition Conflicts*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 539.

las funciones de la marca pueden resultar menoscabadas,<sup>70</sup> constituye el enfoque más apropiado para la aplicación del criterio *lex loci protectionis* en el contexto de Internet y resulta idóneo para abordar la coexistencia en Internet de diferentes derechos de exclusiva de distintos países que recaen sobre un mismo objeto (por ejemplo, marcas de diferentes países sobre un mismo signo).<sup>71</sup>

Ahora bien, este enfoque no impide que la aplicación del criterio *lex loci protectionis* a las actividades desarrolladas a través de medios como Internet pueda llevar a considerar aplicables de manera distributiva las legislaciones de un gran número de países en la medida en que las concretas actividades de que se trate produzcan consecuencias significativas en una pluralidad de países.<sup>72</sup> Coherente con el alcance territorial de los derechos de marca y el artículo 8 del Reglamento Roma II es también que la adopción de medidas con base en el Reglamento aduanero relativas a la infracción de una marca venga determinada por la ley del Estado miembro para el que se reclama la protección.<sup>73</sup>

Las dificultades derivadas del carácter distributivo del criterio *lex loci protectionis* no deben, sin embargo, ser sobrevaloradas en el ámbito de los derechos de propiedad industrial. El alcance potencialmente mundial de las actividades desarrolladas a través de Internet determina que en la interpretación del criterio *lex loci protectionis* resulte apropiado considerar que sólo cabe apreciar la infracción de derechos de un

---

<sup>70</sup> Vid., L. Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, Stockholm University 2016 p. 532.

<sup>71</sup> Vid. v.gr., A. Ohly, "Kennzeichenkonflikte im Internet", S. Leible (Hrsg.), *Die Bedeutung des Internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien*, Stuttgart, Richard Boorberg, 2003, pp. 135-153, pp. 141-145. Destacando que para valorar la infracción de derechos de marca por el uso de un signo en Internet, debe tenerse en cuenta si el uso de dicho signo tiene un efecto comercial en el territorio en cuestión, vid. AIPPI, "Uso de marcas y otros signos en Internet. Resolución", 2001, <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/164/RS164Spanish.pdf>.

<sup>72</sup> Vid., v.gr., J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, 2nd ed, Oxford, OUP, 2011, pp. 804-812; y T. Kono (ed), *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives*, Oxford, Hart, 2012, pp. 145-163; y J. Drexl, "Internationales Immaterialgüterrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 6ª ed, t. 11, Múnich, C.H. Beck, 2015, pp. 1219-1361, p. 1353. La formulación de reglas específicas para determinar la ley aplicable a las llamadas "infracciones ubicuas" propias del alcance global de Internet ha sido objeto de particular atención en las propuestas elaboradas a nivel internacional, en particular las ya reseñadas del American Law Institute y el Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), pero a nivel legislativo todavía no se ha reflejado esa evolución. En relación con esas propuestas, vid. S. Bariatti (ed), *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM 2010).

<sup>73</sup> STJUE de 6 de febrero de 2014, *Blomqvist*, C-98/13, apdo. 26.

determinado país a través de ese medio cuando la actividad desarrollada a través de Internet produzca consecuencias significativas en ese concreto país, en línea con la reseñada Recomendación conjunta de la OMPI. De hecho, en ausencia de tales consecuencias el derecho material debe llevar normalmente a excluir que la infracción se haya producido en el territorio de ese concreto país. Por último, cabe notar que si bien el círculo de los ordenamientos aplicables viene delimitado por los concretos países para los que se reclama protección en la demanda, en muchas situaciones se trata de actividades cuya naturaleza de auténticas infracciones de derechos en varios países puede resultar clara, en particular en los países que son parte de ciertos tratados internacionales que establecen estándares mínimos comunes en la materia como es el caso del Acuerdo ADPIC. Por ello, una vez probadas las actividades del supuesto infractor, así como la existencia de los derechos extranjeros y el carácter de infracción de esas actividades en el territorio de protección, los concretos criterios para fijar una eventual indemnización podrían fundarse en la aplicación de la ley del foro en situaciones en las que no resulte posible probar el contenido sobre el particular de las legislaciones extranjeras en principio aplicables.

## 2. Plataformas y otros intermediarios

Desde la perspectiva comparada, se encuentra ampliamente aceptado el criterio de que la ley aplicable a la eventual responsabilidad secundaria o indirecta de los prestadores de servicios de intermediación por la infracción de derechos de propiedad industrial es la misma que la ley que rige la infracción principal con la que se encuentra vinculada. En la medida en que el ámbito de la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual comprende "la determinación de las personas que pueden considerarse responsables por sus propios actos" así como "la responsabilidad por actos de terceros" -art. 15.a) y g) del Reglamento Roma II-, cabe afirmar que la ley aplicable a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios debe ser la misma que rige el ilícito en cuestión, lo que también conduce –con base en su art. 8- a la aplicación de las normas sobre limitación de responsabilidad de los prestadores intermediarios de la correspondiente *lex loci protectionis*.

El criterio adoptado por el artículo 15 responde a la idea de que la aplicación de una misma ley a los diversos aspectos relativos a una obligación extracontractual favorece la seguridad jurídica y la uniformización. Además, en virtud del artículo 15.d), la *lex loci protectionis* regula también las medidas que puede adoptar un tribunal para garantizar la prevención, el cese y la reparación del daño, dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho procesal.

Ahora bien, habida cuenta de que el alcance global de las actividades de esos intermediarios lleva típicamente a la aplicación de un número muy elevado de legislaciones, dando lugar a una situación de gran incertidumbre que puede dificultar el funcionamiento normal de estos prestadores de servicios que típicamente no supervisan –ni tienen obligación de hacerlo– los contenidos de los usuarios de sus servicios, se han formulado propuestas tendentes a favorecer la aplicación de una única ley, normalmente la del establecimiento del prestador de servicios en lo relativo a las limitaciones de responsabilidad de los intermediarios y a su responsabilidad secundaria o indirecta, marginando con respecto a esta concreta cuestión la aplicación de la *lex loci protectionis*. Entre otros elementos, la formulación de una regla especial se basa en la idea de que como los intermediarios pueden no tener conocimiento de las actividades de sus usuarios y de los contenidos que difunden mediante sus servicios, podría resultar inapropiado someter su responsabilidad a la ley del país para el que se reclama la protección con respecto a las actividades de los diversos usuarios, que potencialmente puede ser prácticamente cualquier país del mundo en relación con los servicios de ciertos prestadores intermediarios.

En todo caso, la elaboración de una regla de conflicto específica parece encontrar importantes obstáculos, en lo relativo a la concreción del criterio de conexión utilizado para determinar la ley aplicable, así como problemas de calificación, vinculados no sólo a la concreción de los eventuales beneficiarios de la misma, sino también a lo incierto que puede resultar la diferenciación entre responsabilidad secundaria o indirecta y responsabilidad directa por la infracción de derechos de propiedad intelectual, que aconseja un tratamiento conflictual unitario. Además, en el plano de la oportunidad, cabe reseñar que el alcance global con el que muchos de los prestadores ofrecen sus servicios no impide apreciar que con frecuencia las actividades



que se llevan a cabo a través de sus servicios tienen básicamente una repercusión local o nacional, al tiempo que en el caso de los derechos de marca, el alcance territorial de los derechos infringidos se vincula con el tratamiento unitario con base en la *lex loci protectionis*, al establecer tanto la responsabilidad directa como la indirecta o secundaria y al concretar los estándares en materia de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios.<sup>74</sup>

### 3. Particularidades de las marcas de la UE

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

El art. 8.2 pretende mejorar la situación previa al incluir una regla de DIPr común a todos los Estados para determinar la ley de qué Estado miembro complementa a la legislación de la Unión sobre derechos unitarios, como *lex loci protectionis*, para las cuestiones no previstas en el instrumento correspondiente en caso de infracción de tales derechos.<sup>75</sup> 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

---

<sup>74</sup> P.A. De Miguel Asensio, "Internet Intermediaries and the Law Applicable to Intellectual Property Infringements", *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, vol. 3, 2012, pp. 350-360.

<sup>75</sup> Vid. E. Schaper, "Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringements of Community Trade Marks and Applicable Law", J. Drexler and A. Kur (eds.), *Intellectual...op. cit.*, pp. 201-213.

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.

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación del artículo 8.2 por primera vez en la ya reseñada sentencia *Nintendo*. Con respecto a las sanciones, el art. 130.1 RMUE establece la posibilidad de imponer la prohibición de que el demandado continúe sus actos de violación, pero para el resto de las cuestiones el art. 130.2 RMUE se limita a prever que el tribunal "podrá dictar asimismo las medidas o las providencias previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso". En lo relativo al resto de las cuestiones no cubiertas por el Reglamento -por ejemplo, la prescripción de las acciones-<sup>76</sup> el art. 129.2 prevé que "los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el Derecho nacional vigente". Las normas de conflicto en materia de infracciones a la propiedad intelectual están ahora unificadas en todos los Estados miembros. El Tribunal de Justicia puso de relieve que como las normas de Derecho internacional privado han sido unificadas por el Reglamento Roma II la remisión debe entenderse hecha a ese 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 posibilidad de que la infracción se produzca en varios lugares y con el dato de que resulta particularmente difícil la localización de ciertas conductas supuestamente infractoras realizadas a través de Internet, como la comercialización en línea a clientes situados en varios Estados miembros de productos que infringen derechos.

---

<sup>76</sup> STJUE de 13 de febrero de 2014, *Gautzsch*, C-479/12.

Tras afirmar que el concepto de "país en el que se haya cometido la infracción" del citado artículo 8.2 debe ser objeto de interpretación autónoma, que es una regla específica diferenciada del criterio general *lex loci damni* establecido en el artículo 4 del Reglamento Roma II, así como que el objetivo de previsibilidad es fundamental en su interpretación, el TJUE estableció en la sentencia *Nintendo* que en el artículo 8.2 "el país en el que se haya cometido la infracción" se refiere al "país en que se encuentra el lugar en que se ha producido el hecho generador del daño" (apdo. 98). A tal fin no es necesario referirse a cada acto de infracción sino que debe apreciarse "de manera global el comportamiento" del demandado. En la medida en que a efectos de localizar la infracción, el artículo 8.2 del Reglamento Roma II no se remite a su artículo 4.1 ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, así como que debido al alcance de los derechos unitarios pueden ser infringidos en múltiples Estados miembros, cabe entender que en supuestos de disociación entre lugar de origen y lugares de manifestación del daño resulta razonable recurrir al hecho generador como elemento determinante en el marco del artículo 8.2. Ahora bien, se trata de un criterio no exento de dificultades, por 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 concluyó que respecto de la comercialización de productos a través de un sitio de Internet tal lugar es aquel "en que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de(l) operador en el sitio (web) de su propiedad" (apdo. 108).