

**BMW contra Acacia: competencia judicial internacional y determinación de la ley aplicable a la infracción de los derechos de propiedad intelectual de carácter unitario**

***BMW v. Acacia: international jurisdiction and determination of the law applicable to the infringement of intellectual property rights of a unitary nature***

GIORDANO JACOPO

Doctorando en Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual  
(Universidad de Valencia)

Consultor externo (Capgemini) en el Servicio de Cooperación Europea del  
Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina de Propiedad Intelectual  
de la Unión Europea (EUIPO)

**Resumen:** La interpretación del art. 8.2 del Reglamento Roma II proporcionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Acacia* (C-421/20) suscita ciertas dudas en relación con su precedente planteamiento en el asunto *Nintendo*. Por su parte, el pleito en objeto forma parte de una larga serie de litigios en los que se han tratado, además, distintas cuestiones relativas a la competencia judicial internacional. Por un lado, se debate acerca de la posibilidad de interponer una demanda de declaración de ausencia de infracción relativa a derechos de propiedad intelectual unitarios ante un tribunal competente *ex forum delicti commissi*. Por otro lado, se examina la acumulación de acciones recogida en el art. 8 del Reglamento Bruselas I bis y los límites a partir de los cuales su aplicación ha de considerarse abusiva.

**Palabras clave:** Derecho internacional privado, Infracción de derechos de propiedad intelectual de carácter unitario, Ley aplicable, Competencia judicial internacional.

**Abstract:** *The interpretation of Article 8(2) of the Rome II Regulation provided by the Court of Justice of the European Union in the Acacia case-law (C-421/20) raises certain doubts in relation to its previous approach in the Nintendo case-law. It shall be also pointed out that the dispute at issue is part of a long series of lawsuits in which several questions of international jurisdiction have also been addressed. On the one*

*hand, the possibility of bringing an action for a declaration of non-infringement of unitary intellectual property rights before a court with forum delicti commissi jurisdiction is discussed. On the other hand, Article 8 of the Brussels I bis Regulation concerning the joinder of legal action will be examined, along with the limits beyond which its application is to be considered abusive.*

**Key Words:** *Private International Law, Infringement of Unitary Intellectual Property Rights, Applicable Law, International Jurisdiction.*

**Sumario:** I. Introducción. II. *BMW* contra *Acacia*: la competencia judicial internacional. 1. La competencia judicial internacional en materia de infracción de los DPI unitarios: la demanda de declaración de ausencia de infracción. 2. La competencia judicial internacional en materia de infracción de los DPI unitarios: el supuesto de pluralidad de demandados. III. *BMW* contra *Acacia*: la determinación de la ley aplicable. 1. La ley aplicable en materia de infracción de DPI unitarios en la jurisprudencia del TJUE: distintos criterios según el número de países afectados. 2. La ley aplicable en el asunto *Acacia*: un resultado inevitable. IV. Conclusiones.

## I. Introducción

El pasado 3 de marzo de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) se pronunció en el asunto *Acacia*<sup>1</sup> sobre una cuestión prejudicial concerniente a la ley aplicable en materia de infracción de un dibujo comunitario. Una resolución que resulta ser muy importante de cara a la interpretación de la norma de conflicto recogida en el art. 8.2 del Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (en adelante, Reglamento Roma II)<sup>2</sup>; según la cual, la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales que se deriven de la infracción de un derecho de propiedad intelectual unitario será la del país en el que se haya cometido la infracción (*lex loci delicti*), siempre y cuando no exista una regulación específica en otros instrumentos normativos de la UE.

---

Fecha de recepción del original: 7 de septiembre de 2022. Fecha de aceptación de la versión final: 17 de octubre de 2022.

<sup>1</sup> STJUE de 3 de marzo de 2022, Asunto C-421/20 - *Acacia*, ECLI:EU:C:2022:152.

<sup>2</sup> DO L 199 de 31.7.2007.

El TJUE, en lo que parece ser un cambio de dirección o, más bien, una matización de la doctrina consagrada en el asunto *Nintendo*<sup>3</sup>, deja claro que, en un supuesto de infracción de un dibujo comunitario cometida en un solo Estado miembro (en adelante, EM) el art. 8.2 del Reglamento Roma II lleva a la aplicación de la ley de ese estado, con independencia del lugar en el que se haya producido el hecho inicial del que deriva la infracción. En cambio, en el asunto *Nintendo* el tribunal de Luxemburgo mantenía que es el acto inicial generador de la infracción el criterio de conexión decisivo para la determinación de la ley aplicable. Es cierto que, empero, el caso versaba sobre la infracción de un dibujo comunitario en distintos EE.MM, por lo que se consideraba necesario adoptar un criterio que garantizara la elección de una única ley. En efecto, en el supuesto de pluralidad de infracciones en varios EEMM, la interpretación literal del art. 8.2 del Reglamento Roma II conduce a la aplicación de tantas leyes cuantos son los países en los que se haya producido la infracción<sup>4</sup>.

En este sentido, la estricta aplicación de la *lex loci delicti* se traduce en la reaparición del criterio *lex loci protectionis* típico de los Derecho de Propiedad Intelectual (en adelante, DPI) nacionales. De hecho, en sentido igual y contrario, la ley aplicable en calidad de *lex loci protectionis* a las infracciones de DPI nacionales coincide con la ley que encontraría aplicación a raíz del criterio *lex loci delicti*, en la medida en que la infracción de un DPI es posible exclusivamente en el país en el que existe y en el que es susceptible de protección<sup>5</sup>.

El mérito de la Sentencia *Nintendo* ha sido precisamente el de desvincular el art. 8.2 del Reglamento Roma II del principio de territorialidad que caracteriza los DPI nacionales y de evitar, por ende, los efectos indeseados del llamado “mosaico de leyes”. El TJUE ha atribuido un significado independiente al art. 8.2 del Reglamento Roma II, dotándolo de autonomía propia y alineándola con el carácter unitario de los DPI europeos. La doctrina *Nintendo* garantiza, en definitiva, una protección uniforme de esos derechos en toda la UE, al tiempo que respeta las exigencias de previsibilidad

<sup>3</sup> STJUE de 27 de septiembre de 2017, Asuntos C-24/15 y C-24/16 - *Nintendo*, ECLI:EU:C:2017:724.

<sup>4</sup> Es el llamado “principio del mosaico” al que hace referencia la Comisión Europea en su propuesta de Reglamento (*Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to the non- contractual obligations (“Roma II”)*, COM (2003) 0427 final, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003PC0427>, consultado el 11/08/2022) y aplicado por el TJUE especialmente en materia de competencia judicial internacional (entre otros, STJCE de 30 de noviembre de 1976, Asunto C-21/76 - *Handelskwekerij Bier/Mines de Potasse d’Alsace*, apartado 24, ECLI:EU:C:1976:166; STJCE de 7 de marzo de 1995, Asunto C-68/93 - *Shevill y otros/Press Alliance*, apartados 29, 30, 31 y 33, ECLI:EU:C:1995:61; STJCE de 19 de septiembre de 1995, Asunto C-364/93 - *Marinari/Lloyd’s Bank*, punto 14, ECLI:EU:C:1995:289).

<sup>5</sup> BASEDOW, J. “Foundations of Private International Law in Intellectual Property”, pp. 3-29, en BASEDOW, J., KONO, T, METZGER, A., *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, p. 24.

y certeza jurídica que fundamentan el sistema de DIPr de la UE. Por su parte, como ya se ha observado, en la sentencia *Acacia* el TJUE niega la aplicabilidad de la jurisprudencia *Nintendo* en el supuesto de reclamación relativa a la infracción de un DPI unitario en un solo EM, pese a que el hecho del que deriva la infracción contestada se haya producido en otro EM

Si bien esa última resolución constituye el objeto principal de este trabajo, cabe señalar que el asunto *Acacia* se enmarca en el contexto de un litigio que remonta a hace más de una década, en el que han intervenido jueces de distintos EE. MM., y en el que han sido planteadas hasta dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE. A continuación, se expondrán brevemente los hechos principales y las varias cuestiones de carácter internacional privatista que han ido surgiendo a lo largo de ese litigio, incluidas las estrictamente jurisdiccionales.

## II. *BMW* contra *Acacia*: la competencia judicial internacional

*Bayerische Motoren Werke A.G* (en adelante, *BMW*), renombrada constructora de vehículos automóviles con sede en Múnich (Alemania), y *Acacia Srl* (en adelante, *Acacia*), empresa que produce y comercializa llantas de aleación para ruedas de automóviles con sede en Eboli (Italia), han sido protagonistas de varios pleitos que tenían por objeto la infracción de un DPI de carácter unitario. En concreto, *BMW* reclamaba que la comercialización por parte de *Acacia* de llantas de aleación réplica de diseños registrados por *BMW* constituye una infracción con arreglo al Reglamento (CE) n. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, Reglamento de dibujos y modelos comunitarios o RDMC)<sup>6</sup>. Por su parte, *Acacia* mantenía que su actividad está amparada por la llamada “cláusula de reparación” recogida en el art. 110, apartado 1 del mismo Reglamento.

La primera demanda fue presentada por *BMW* ante el *Tribunale di Napoli* (en adelante, Tribunal de Nápoles) el cual - en calidad de tribunal de dibujos y modelos comunitarios - dictó sentencia el día 27 de abril de 2011<sup>7</sup> con la que estimó la defensa de *Acacia*, al considerar que las réplicas de las llantas estaban cubiertas por la cláusula de reparación. Asimismo, la *Corte d’Appello di Napoli* (en adelante, Tribunal de Apelación de Nápoles) confirmó la resolución del juez de primera instancia desestimando las pretensiones de *BMW*<sup>8</sup>.

El 21 de enero de 2013 fue *Acacia* quien demandó a *BMW* ante el Tribunal de Nápoles para obtener una resolución de declaración de inexistencia de infracción. Entre las

<sup>6</sup> DO L 3 de 5.1.2002.

<sup>7</sup> *Tribunale di Napoli*, sentenza n. 5001/11, del 27 aprile del 2011.

<sup>8</sup> *Corte d’Appello di Napoli*, sentenza n. 3678/13 del 22 ottobre del 2013.

excepciones alegadas por la demandada destaca la aducida incompetencia judicial de los tribunales italianos. A raíz de la pasividad del juez de primera instancia, *BMW* denunció la falta de jurisdicción ante la *Corte Suprema di Cassazione* (en adelante, Tribunal de Casación), la cual planteó una cuestión prejudicial<sup>9</sup> al TJUE que se examinará en el punto 1 de este epígrafe.

Paralelamente, el 16 de enero de 2013 el Juzgado de dibujos y modelos comunitarios n. 1 de Alicante estimó una demanda presentada por *BMW* contra *Acacia*<sup>10</sup> con las mismas características de las presentadas ante los tribunales italianos. Sin embargo, el Tribunal de dibujos y modelos comunitarios de segunda instancia<sup>11</sup> declaró la incompetencia de los tribunales españoles por abuso procesal de la norma que regula la acumulación de acciones. También en esta ocasión el pleito llegó ante el juez de última instancia, el Tribunal Supremo<sup>12</sup>, que confirmó la tesis de la Audiencia Provincial que se reseñará en el punto 2 del presente epígrafe.

Finalmente, *BMW* acudió al Tribunal de Distrito de Düsseldorf, reclamando también en Alemania la infracción de su dibujo comunitario por parte de *Acacia*. El tribunal alemán estimó la demanda con sentencia de 10 de marzo de 2016<sup>13</sup>, ante la cual *Acacia* interpuso recurso de apelación dirigiéndose al Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf. La recurrente alegaba la inaplicabilidad de la ley alemana con relación a las “pretensiones conexas” a la declaración de infracción. A tal respecto, el juez de segunda instancia planteó una cuestión prejudicial<sup>14</sup> ante el TJUE, la cual será objeto de análisis en el último epígrafe.

En suma, en los litigios entre *BMW* y *Acacia* surgen distintas cuestiones de DIPr, que incluyen varios aspectos relativos a la competencia judicial internacional que parece interesante abordar antes de examinar los últimos desarrollos jurisprudenciales del TJUE en materia de ley aplicable a la infracción de los DPI unitarios.

---

<sup>9</sup> *Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza interlocutoria 5 aprile – 27 luglio 2016, n. 15539.*

<sup>10</sup> Juzgado de lo Mercantil de Alicante n.º 1, sentencia núm. 16/13, de 16 de enero de 2013, ECLI:ES:JMA:2013:617.

<sup>11</sup> Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), sentencia núm. 32/2014 de 13 de febrero de 2014, ECLI:ES:APA:2014:251.

<sup>12</sup> Tribunal Supremo - Sala Primera de lo Civil, sentencia núm 1/2017, de 10 de enero de 2017, ECLI:ES:TS:2017:24.

<sup>13</sup> *Landgericht Düsseldorf, 14c O 58/15, Urteil vom 10. März 2016*, ECLI:DE:OLGD:2020:0831.20U73.15.00.

<sup>14</sup> *Oberlandesgericht Düsseldorf, 20 U 73/15, Beschluss vom 31. August 2020*, ECLI:DE:OLGD:2020:0831.20U73.15.00

## 1. La competencia judicial internacional en materia de infracción de los DPI unitarios: la demanda de declaración de ausencia de infracción

Entre las cuestiones de carácter procesal planteadas por *BMW* ante el Tribunal de Nápoles -en respuesta a la demanda de declaración de ausencia de infracción presentada por *Acacia*- cabe señalar la excepción de incompetencia de los tribunales italianos para conocer del asunto. En efecto, tal y como expresamente establecido por el art. 82.5 del RDMC, las acciones de declaración de inexistencia de infracción no pueden entablarse ante los tribunales competentes en virtud del *forum delicti commissi*. Esos tribunales pueden conocer tan solo de las demandas de infracción. En cambio, la competencia corresponde a los tribunales del país en el que el demandado esté domiciliado<sup>15</sup>, que en el supuesto en examen sería Alemania.

No obstante, *Acacia* demandó a *BMW* en el país en el que desarrollaba su actividad de explotación de las llantas protegida por diseño industrial, esto es, en Italia, a efectos de obtener una resolución que declarara lícita dicha actividad. Para asegurarse de que fuera el juez italiano quien finalmente dictara una resolución (posiblemente favorable para ella) que zanjara el asunto, *Acacia* alega que la excepción de incompetencia se propuso solo en vía subsidiaria, y que por lo tanto *BMW* aceptó tácitamente la competencia del Tribunal de Nápoles. Interpelado el Tribunal de Casación, este acude al TJUE para que le dilucide, entre otras cuestiones, lo siguiente:

1) Cuando ha de considerarse aceptada tácitamente la competencia judicial de acuerdo con el art. 26 (art. 24 del Reglamento n. 44/2001<sup>16</sup>) del Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento Bruselas I *bis*)<sup>17</sup>.

2) Si, en consideración de un cuadro normativo en cierto modo enmarañado, el legislador europeo pretende configurar una competencia exclusiva de los tribunales del domicilio del demandado en materia de acciones declarativas de ausencia de infracción.

---

<sup>15</sup> Y en su ausencia, los demás tribunales competentes de acuerdo con los criterios “a cascada” del RDMC.

<sup>16</sup> Reglamento (CE) n. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 12 de 16.1.2001.

<sup>17</sup> DO L 351 de 20.12.2012.

3) Si, por último, es posible aplicar la jurisprudencia *Folien Fischer y Fofitec*<sup>18</sup> relativa al art. 7, n. 2)<sup>19</sup> del Reglamento Bruselas I *bis* a las demandas de declaración de inexistencia de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado.

A continuación, se analizarán las dos últimas cuestiones prejudiciales. Por lo que se refiere a la primera, como se mencionará al examinar la segunda cuestión, parece en cierto modo dudosa su pertinencia a efectos de la solución del litigio principal.

A) *El domicilio del demandado en las acciones declarativas de ausencia de infracción de DPI unitarios: ¿Foro de competencia exclusiva?*

Para poner en tela de juicio la inderogabilidad del art. 82.5 del RDMC, el Tribunal de Casación señala que, en primer término, entre los supuestos de competencia exclusiva recogidos en el 24<sup>20</sup> del Reglamento Bruselas I *bis*<sup>21</sup> en materia de DPI no figura la declaración de inexistencia de infracción. En segundo término, hace hincapié en el art. 26 del Reglamento Bruselas I *bis*, el cual establece que, a menos que no exista otra jurisdicción exclusivamente competente, la comparecencia del demandado ante el tribunal interpelado por el demandante determina la competencia de ese tribunal, con independencia de las demás reglas competenciales generalmente aplicables.

Por su parte, el TJUE subraya la naturaleza de *lex specialis* del RDMC<sup>22</sup>, tal y como señalado por el Abogado General (en adelante, AG) Jääskinen en sus conclusiones en el Asunto *Coty Germany*<sup>23</sup>. Por consiguiente, está sujeto a la normativa general dentro de los límites previstos por el propio RDMC. En este sentido, por un lado, el art. 79.3, l. a) del RDMC excluye expresamente la aplicación del art. 24 del Reglamento Bruselas I *bis*. Por otro lado, las reglas generales sobre prórroga de competencia son aplicables en virtud del art. 82.4 del RDMC.

Con estas premisas, el juez de Luxemburgo concluye que las demandas declarativas de inexistencia de infracción, si el demandado tiene su domicilio en uno de los EEMM, pueden entablarse exclusivamente ante los tribunales de dicho estado, siempre y

<sup>18</sup> STJUE de 25 de octubre de 2021, Asunto C-133/11 - *Folien Fischer y Fofitec*, ECLI:EU:C:2012:664.

<sup>19</sup> Art. 5.3 del entonces Reglamento n. 44/2001.

<sup>20</sup> Art. 22 del entonces Reglamento n. 44/2001.

<sup>21</sup> El cual, conforme al art. 79 del RDMC, encuentra aplicación en materia de dibujos comunitarios para todo lo que no esté regulado por el propio RDMC.

<sup>22</sup> STJUE de 13 de julio de 2017, Asunto C-433/16 - *Bayerische Motoren Werke*, apartado 39, ECLI:EU:C:2017:550.

<sup>23</sup> Conclusiones del AG Sr. Niilo Jääskinen de 21 de noviembre de 2013, Asunto C-360/12 - *Coty Germany*, apartado 36, ECLI:EU:C:2013:764. En este sentido, STJUE de 18 de mayo de 2017, Asunto C-617/15 - *Hummel Holding*, apartado 26, ECLI:EU:C:2017:390.

cuando no haya prórroga de la competencia y sin perjuicio de los casos de litispendencia y conexión.

Ahora bien, la evaluación del TJUE parece acertada en la medida en que impide que el art. 82.5 del RDMC se vacíe de contenido. Esta norma establece que las únicas acciones que pueden interponerse con arreglo al *forum delicti commissi* son las de infracción y de reconvención para la declaración de nulidad en procedimientos de infracción. Tanto es así, que su previsión gemela recogida en el art. 125.5 del Reglamento de marca de la Unión (en adelante, RMUE)<sup>24</sup> excluye expresamente que las demandas de declaración de ausencia de infracción puedan presentarse en un tribunal distinto a los determinados con arreglo a las disposiciones a “cascada” recogidas en los apartados anteriores.

El carácter especial de esas disposiciones, y por lo tanto su mayor “vigor normativo” respecto a las normas generales, no se deriva tan solo del art. 79 del RDMC<sup>25</sup>, sino que es el propio Reglamento Bruselas I *bis*, a través del juego de su art. 67<sup>26</sup>, que atribuye prioridad aplicativa a las normas en objeto.

Sin embargo, algunas perplejidades surgen en relación con las excepciones señaladas por el tribunal europeo. A parte de los supuestos de litispendencia y conexión, aparece dudoso que la prórroga de la competencia de los arts. 25 y 26 del Reglamento Bruselas I *bis*, si bien perfectamente aplicables en virtud del art. 82.4 del RDMC, pueda constituir una excepción a reglas especiales cuya formulación, suficientemente clara, no deja amplio margen de interpretación. En otras palabras, el “puente normativo” configurado por el RDMC mediante su art. 82.4, no debería llegar a permitir que las normas que lo “cruzan” primen sobre reglas específicas recogida en el propio RDMC, al punto de privar esas reglas de la eficacia que el legislador europeo pretende conferirle.

---

<sup>24</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, DO L 154 de 16.6.2017.

<sup>25</sup> Y, se podría añadir, de la propia naturaleza de la regulación en objeto.

<sup>26</sup> Así reza el art. 67 del Reglamento Bruselas I *bis*: “El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regulan la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones contenidas en los actos de la Unión o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos”. Para un análisis del mecanismo de coordinación del art. 67 del Reglamento Bruselas I *bis* con los instrumentos normativos de la UE en materia de DPI unitarios, véase PALAO MORENO, G., “Article 67 Brussels I *bis* regulation and intellectual property litigation in the field of European Union Trade Mark and Community design: European and Spanish practice” pp. 155-173, en *Brussels I bis Regulation and Special Rules Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Giocchino Onorati Editore, Roma, 2021.

En concreto, si se admitiera que la prórroga de la competencia en materia de acción declarativa de inexistencia de infracción pueda llevar a la interposición de una demanda ante un tribunal que sería competente con arreglo al *forum delicti commissi*, se privaría el art. 82.5 de su efecto útil. Conforme a esta disposición, los tribunales del lugar de la (posible) infracción no pueden pronunciarse sobre demandas de declaración de inexistencia de infracción, con independencia de que dichas demandas se hayan entablado con o sin acuerdo de las partes.

Para abrir a una posible interpretación extensiva del art. 26 del Reglamento Bruselas I *bis*, y su consecuente aplicación indiscriminada en materia de DPI unitarios, el juez de legitimidad italiano hace hincapié en la parte en que la norma específica que el juez ante el que comparezca el demandado será competente “con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones del presente Reglamento”.

Empero, el inciso “del presente Reglamento” hace que incluso el propio art. 26 limite su eficacia al ámbito aplicativo del Reglamento Bruselas I *bis*. Así las cosas, un juez competente conforme al art. 7, n. 2) del Reglamento Bruselas I *bis* puede conocer también de una acción de inexistencia de infracción si así las partes lo hubieran acordado. En cambio, por previsión expresa del art. 82.5, del RDMC, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios competente en base al *forum delicti commissi* carece de semejante jurisdicción incluso cuando son las partes quién se la atribuyen. El art. 26, Reglamento Bruselas I *bis* no llega a desplegar totalmente sus efectos en materia de dibujos y modelos comunitarios, ya que, con carácter general, esos efectos se ven filtrados no solo por el RDMC, mediante cláusulas generales (art. 79.1) y específicas (79.3), sino incluso por el propio Reglamento Bruselas I *bis*, y siempre a través de normas tanto generales (art. 67), como específicas (art. 26).

A la luz de lo expuesto, resulta cuestionable incluso la pertinencia de la primera cuestión prejudicial, puesto que, con independencia de la existencia o menos de los requisitos de la aceptación tácita, no parece relevante a efectos de la resolución definitiva del tribunal nacional, que debería haberse decantado, en todo caso, por la incompetencia del juez italiano.

#### **B) La acción declarativa de ausencia de infracción de DPI unitarios y la jurisprudencia Folien Fisher y Fofitec**

El Tribunal de Casación plantea al TJUE una ulterior cuestión dirigida a poner en entredicho la circunstancia de que la acción de declaración de ausencia de infracción de DPI unitarios constituya prerrogativa absoluta del tribunal del domicilio del demandado. A tal respecto, el tribunal pregunta si la interpretación que el TJUE ha

desarrollado en el asunto *Folien Fisher y Fofitec* en relación con el art. 7, n. (2 del Reglamento Bruselas I *bis* es aplicable a la acción declarativa en objeto. Con arreglo a este planteamiento jurisprudencial, el juez competente de acuerdo con el *forum delicti commissi* tiene jurisdicción tanto para estimar la responsabilidad delictual o cuasidelictual como para declarar la inexistencia de dicha responsabilidad.

La duda que fundamenta la cuestión prejudicial en examen residiría en la jurisprudencia del propio TJUE, que en el mencionado asunto *Folien Fisher* mantiene que el art. 7, n. (2 del Reglamento Bruselas I *bis* establece, en términos generales, una competencia alternativa en materia de ilícitos civiles dolosos o culposos. A raíz de esta jurisprudencia parece, según el tribunal italiano, que no podría excluirse *a priori* de su ámbito de aplicación la acción declarativa de ausencia de infracción de los DPI unitarios. Al igual que en la cuestión prejudicial anterior, el TJUE niega que el art. 82.5 del RDMC sea susceptible de semejante interpretación. En pocas líneas, el tribunal europeo se limita a recordar que la aplicación del art. 7, n. (2 del Reglamento Bruselas I *bis* está expresamente excluida por el art. 79.3, l. a) del RDMC.

La conclusión “simplista” alcanzada por el TJUE no debería extrañar. El RDMC, así como el RMUE, tienen carácter de *lex specialis*. En supuestos de dudas interpretativas suscitadas en el marco de su coordinación con instrumentos de carácter general (como el Reglamento Bruselas I *bis*), sus normas no deberían someterse a interpretaciones “distantes” del dato normativo o verse desvirtuadas de su *ratio legis*. Con mayor razón, habría de abstenerse de tales operaciones cuando la intención del legislador resulta ser patente de la formulación literal de la norma.

Cuestión distinta es, por otro lado, la oportunidad de excluir la acción declarativa de inexistencia de infracción del ámbito aplicativo del *forum delicti commissi*. En efecto, posee el mismo objeto y la misma causa de la acción de infracción<sup>27</sup>, ambas están dirigidas a comprobar si existe o no una determinada infracción<sup>28</sup>. Además, podría producir indebidas discriminaciones en la medida en que no permite ejercer dicha acción si el estado del domicilio del demandado no la contempla en su legislación<sup>29</sup>. Sin embargo, estas constituyen consideraciones *de lege ferenda*, que no encuentran cabida a la hora de analizar la correcta aplicación de la norma en objeto.

---

<sup>27</sup> STJCE de 6 de diciembre de 1994, Asunto C-406/92 - *Tatry/Maciej Rataj*, apartados 43, 44 y 45, ECLI:EU:C:1994:400.

<sup>28</sup> PERTEGÁS SENDER, M., *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 179.

<sup>29</sup> SCORDAMAGLIA, V., “Jurisdiction and procedure in Legal Actions”, en FRANZOSI, M., (Coord.), *European Community Trade Mark: commentary to the European Community regulations*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, p. 381.

En conclusión, y con referencia a ambas cuestiones prejudiciales, si bien, por un lado, no puede afirmarse que el art. 82.5 del RDMC establezca un supuesto de competencia exclusiva - ya que han de tenerse en cuenta los casos de conexión de causas y litispendencia - por otro lado, resulta patente la inaplicabilidad del *forum delicti commissi* en los términos propuestos por el Tribunal de Casación italiano. Plantea ciertas dudas, por su parte, la posibilidad de que la prórroga de la competencia tal y como regulada en el Reglamento Bruselas I *bis*, pueda constituir una excepción al art. 82.5 del RDMC.

## 2. La competencia judicial internacional en materia de infracción de los DPI unitarios: el supuesto de pluralidad de demandados

De cierto interés en el ámbito de la ordenación de las normas sobre competencia judicial internacional en materia de DPI unitarios resulta ser otro litigio entre *BMW* y *Acacia*, esta vez ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios españoles. La elección de *BMW* de demandar ante el Juzgado de lo mercantil de Alicante se debía a que la codemandada, *Autohaus* SL, tiene su domicilio en España. Por su parte, *Acacia* reclamaba el abuso de la norma recogida en el art. 8 del Reglamento Bruselas I *bis*<sup>30</sup>, puesto que, pretendidamente, el único motivo por el cual *BMW* demandó en España era sustraer a la demandada del foro general del art. 82.1 del RDMC<sup>31</sup>, esto es, el de su domicilio.

Declinadas sus alegaciones en primera instancia, *Acacia* acude a la Audiencia Provincial<sup>32</sup>, la cual estima sus pretensiones basándose en la jurisprudencia del TJUE en materia<sup>33</sup>. En primer lugar, señala el carácter especial del art. 8 del Reglamento Bruselas I *bis*, el cual, como tal, debe de ser interpretado de manera estricta. En consecuencia, la regla sobre conexión de causas no puede constituir un instrumento para eludir la aplicación de la regla general del domicilio del demandado. El art. 8 ha de aplicarse, en definitiva, exclusivamente para evitar que se dicten resoluciones incompatibles entre ellas.

En este sentido, el tribunal de segunda instancia español destaca que una mera divergencia en la solución del litigio no es suficiente, “sino que hace falta que dicha divergencia se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de derecho”.

<sup>30</sup> Art. 6 del entonces Reglamento n. 44/2001.

<sup>31</sup> El cual acoge la solución prevista por el art. 4 del Reglamento Bruselas I *bis*, piedra angular de la regulación europea de la competencia judicial internacional.

<sup>32</sup> Cuya sentencia se veía confirmada sucesivamente por el Tribunal Supremo.

<sup>33</sup> STJCE de 27 de septiembre de 1988, Asunto C-189/87 – *Kalfelis*, ECLI:EU:C:1988:459; STJCE de 27 de octubre de 1998, Asunto C-51/97 - *Réunion européenne* y otros, ECLI:EU:C:1998:509; STJUE de 11 de octubre de 2007, Asunto C-98/06 – *Freeport*, ECLI:EU:C:2007:595; STJUE de 1 de diciembre de 2011, Asunto C-145/10 – *Painer*, ECLI:EU:C:2011:798.

El tribunal observa que en el caso en cuestión no existe dicha situación, ya que las demandadas operan en distintos ámbitos territoriales y los actos contestados no son los mismos. Asimismo, no existe ninguna relación comercial, de naturaleza contractual o propietaria, entre las dos sociedades.

La conducta abusiva de *BMW* se deduce, además, en base a la envergadura de la supuesta actividad infractora de *Acacia* en comparación a la de la otra demandada. En efecto, la acción se interpone ante el tribunal del domicilio de *Autohaus* S.L., simple titular de un taller de reparación de automóviles que vende llantas de réplica, y no donde tiene su sede *Acacia*, que fabrica y comercializa estas plantas en toda la UE.

Finalmente, la Audiencia Provincial constata que, por un lado, *BMW* interpuso con anterioridad una demanda ante el Tribunal de Nápoles obteniendo una resolución desfavorable. Por otro lado, señala que los tribunales españoles ya habían acogido reclamaciones similares por parte de la sociedad alemana. Esto, junto a las demás circunstancias del caso, han llevado a la Audiencia a declarar, y al Tribunal Supremo a confirmar, el carácter abusivo de la demanda de *BMW*, considerada constitutiva de *forum shopping* y, por la tanto, contraria al principio de previsibilidad que inspira el DiPr europeo.

### **III. *BMW* contra *Acacia*: la determinación de la ley aplicable**

Tras haber transitado por los tribunales italianos y españoles, el litigio entre *BMW* y *Acacia* llega a las puertas del Tribunal de Distrito de Düsseldorf, competente en virtud del art. 82.5 del RDMC. El objeto del pleito es el mismo que en los supuestos anteriores, esto es, infracción por parte de *Acacia* de un dibujo comunitario registrado por *BMW*. En concreto, el acto de infracción reclamado consiste en la oferta y en la puesta en el mercado de productos pretendidamente infractores en Alemania. En cambio, la publicidad en Internet de esos productos - la cual, es importante señalar, no constituye objeto de reclamación por parte de *BMW* - tiene su origen en Italia.

Al estimar la demanda y al ordenar el cese de la infracción, el tribunal acoge, de acuerdo con el derecho alemán, las pretensiones conexas a la demanda principal, esto es, la indemnización por daños y perjuicios, la aportación de información y documentos, la rendición de cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción.

Por su parte, *Acacia* niega que deba aplicarse la ley alemana, alegando que la ley aplicable a dichas pretensiones es la ley italiana. Tras conocer del asunto en apelación, el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE. En primer término, pregunta si el tribunal que conoce del asunto con arreglo al art. 82.5 del RDMC puede adoptar la *lex fori*, puesto que la

infracción se refiere al territorio en el que tiene su sede. En segundo término, y en el supuesto de que la ley de la sede del tribunal no encuentre aplicación en calidad de *lex fori*, pregunta si dicha ley es aplicable, en todo caso, en virtud de la jurisprudencia *Nintendo*<sup>34</sup>. En este sentido, puesto que la publicidad en Internet realizada en Italia no constituye objeto del litigio<sup>35</sup>, el hecho generador de la infracción se localizaría en Alemania, único país en el que se produce la violación reclamada.

Al contrario del AG, que en sus conclusiones<sup>36</sup> trata de manera extensiva la aplicabilidad de *la lex fori* a las pretensiones conexas y la necesidad o menos de aplicar las normas de conflicto, el TJUE reduce la dos cuestiones a una sola: ¿qué ley ha de aplicarse a las pretensiones conexas a la infracción de un dibujo comunitario reclamada en un solo EM cuando el tribunal que conoce del asunto es competente ex art. 82.5 del RDMC?

### **1. La ley aplicable en materia de infracción de DPI unitarios en la jurisprudencia del TJUE: distintos criterios según el número de países afectados**

El TJUE mantiene que la ley aplicable a las pretensiones conexas es la ley del país en el que se ha cometido la infracción, de acuerdo con el criterio recogido en el art. 8.2 del Reglamento Roma II y teniendo en cuenta que dicha infracción constituye objeto exclusivo del pleito ante el tribunal nacional. La circunstancia de que las medidas a raíz de las cuales se ha materializado la infracción hayan sido adoptadas en otro estado no tiene relevancia<sup>37</sup>.

Según el TJUE, la solución propuesta en el asunto *Nintendo* es consecuencia de una distinta situación fáctica, esto es, la infracción abarcaba distintos países y el juez que conocía del asunto era competente en virtud del foro del domicilio del demandado. En cambio, en el asunto *Acacia* presenciemos una violación realizada en un solo estado (Alemania), cuya ley es aplicable en tanto que foro del lugar de la infracción, y que coincide además con el estado cuyos tribunales son competentes con arreglo al art. 82.5 del RDMC.

Dejando de lado, de momento, la conclusión alcanzada por el TJUE, podríamos afirmar de entrada que la circunstancia de que el tribunal del litigio en examen sea

---

<sup>34</sup> La cual, cabe recordar, en supuesto de pluralidad de infracciones en distintos EEMM prevé la aplicabilidad de la ley del estado en el que se ha producido el hecho generador de dichas infracciones.

<sup>35</sup> Lo que no podría ser diversamente ya que el tribunal competente ex art. 82.5 del RDMC puede conocer tan solo de las violaciones cometidas en el país en el que tiene su sede.

<sup>36</sup> Conclusiones del AG Sr. Maciej Szpunar de 28 de octubre de 2021, Asunto C-421/20 – *Acacia*, apartados 25 y ss., ECLI:EU:C:2021:886

<sup>37</sup> Contrariamente a cuanto afirmado por el AG, que se decantaba por la aplicabilidad de la doctrina *Nintendo*.

competente de acuerdo con el *forum delicti commissi* no tiene especial relevancia a efectos de la determinación de la ley aplicable. En efecto, las conclusiones de la sentencia *Acacia* seguirían siendo válidas aun cuando el tribunal hubiera sido competente ex art. 82.1 del RDMC. En este sentido, si, por ejemplo, *BMW* hubiera interpuesto la demanda en el país en el que *Acacia* tiene su domicilio (Italia), limitadamente a las infracciones cometidas en Alemania, según las consideraciones elaboradas por el TJUE tendría, en todo caso, aplicación la ley alemana.

Ahora bien, el TJUE sostiene, en suma, que en el supuesto de infracción reclamada en un solo EM no es posible aplicar la ley de otro EM que no tiene relación alguna con dicha infracción, aun cuando en ese último estado se haya producido el hecho que la originó. Difícilmente es criticable semejante conclusión. El art. 8.2 del Reglamento Roma II habla claramente de “acto de infracción” y no de “acto del que se deriva la infracción”. A tal respecto, a efectos de identificar el tribunal competente ha de localizarse el acto de infracción. Para localizar dicho acto es preciso partir de la definición de infracción que nos proporciona el RDMC<sup>38</sup> puesto que, con arreglo al propio art. 8.2 del Reglamento Roma II, la ley nacional encuentra aplicación limitadamente a las cuestiones no reguladas por “el respectivo instrumento comunitario”<sup>39</sup>.

En este sentido, la oferta y la puesta en el mercado (en Internet) constituyen actos de infracción en tanto que están dirigidas a los consumidores o distribuidores de un determinado país. La infracción del art. 8.2 del Reglamento Roma II se localiza por lo tanto en el estado en el que residen esos consumidores o distribuidores, que es el estado en el que, en definitiva, el demandante busca protección. El mero acto material relativo a la introducción de los contenidos ilícitos en una página web no configura por sí solo un “acto de infracción” si no afecta el estado en el que se reclama la protección. Incluso la interpretación extensiva dada por el TJUE en el asunto *Nintendo* no llega a excluir la necesidad de que exista una infracción que sea objeto de reclamación. El hecho generador inicial sobre la base del cual se determina la ley aplicable formaba, de hecho, parte del conjunto de violaciones reclamadas.

Cierto es que, empero, admitir la coexistencia de las doctrinas *Nintendo* y *Acacia*, tal y como ha hecho el TJUE, puede resultar problemático. En efecto, la ley aplicable por un mismo tribunal puede ser una u otra según la infracción haya tenido lugar en uno o en distintos estados. Es más, el riesgo de aplicar leyes distintas se produce incluso

---

<sup>38</sup> El art. 19 del RDMC habla de “la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados”.

<sup>39</sup> MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., *et al.*, *Rome II Regulation*, Otto Schmidt KG, Verlag, Köln, 2019, pp. 315.

cuando existan varias infracciones en distintos EEMM. Retomando el ejemplo anterior, si *BMW* interpone la demanda en Italia podría, en principio, elegir la ley aplicable a las violaciones llevadas a cabo en Alemania. En concreto, si la demanda se refiriese exclusivamente a dichas violaciones se aplicaría, de acuerdo con la jurisprudencia *Acacia*, la ley alemana. En cambio, si junto a las infracciones realizadas en Alemania se reclamasen también las producidas en Italia, encontraría aplicación – según la jurisprudencia *Nintendo* – la ley italiana. La aplicabilidad de una u otra ley dependerá, en definitiva, de la elección del demandante.

A la luz de lo expuesto, es preciso adoptar solo uno de los dos planteamientos. En favor de la sentencia *Acacia* podríamos esgrimir que, al ceñirse al dato normativo, garantiza una interpretación respetuosa del art. 8.2 del Reglamento Roma II. En contra, no ha de olvidarse que este enfoque lleva al llamado “mosaico de leyes”, situación que se produce en los supuestos de pluralidad de infracciones en distintos EEMM. Ni parece oportuno, por las razones ya mencionadas, bendecir su coexistencia con la doctrina *Nintendo*, empleando esta última en caso de que más de un país se vea afectado por la actividad infractora.

Por lo que respecta a la sentencia *Nintendo*, tal y como mantenido por el TJUE, garantiza la aplicabilidad de una sola ley en situaciones de múltiples infracciones en distintos EEMM. Además, establece un criterio homogéneo que permite la aplicación de la misma ley independientemente del tribunal competente. En conclusión, apareja ciertos beneficios, tales como la certeza jurídica, la previsibilidad de soluciones y la eficacia procesal.

Sin embargo, podría decirse que constituye un criterio arbitrario. Tal y como observado en el asunto *Acacia*, puede llevar a la aplicación de la ley de un estado que tiene poca o ninguna relación con el litigio. En el caso *Acacia* resulta más patente porque los actos llevados a cabo en Italia no constituían objeto del litigio. No obstante, aun cuando *BMW* hubiera reclamado la publicidad y la puesta en venta desde Italia, no parece que la ley italiana - en un supuesto en que la promoción y venta de los productos infractores están dirigidos exclusivamente a consumidores alemanes - goce de una estrecha conexión con el asunto.

Si el objetivo primario consiste, por lo tanto, en garantizar la previsibilidad de resultados y la aplicación de una sola ley, restando importancia al grado de conexión de la ley con el litigio, bien podría emplearse la *lex fori*<sup>40</sup>. En efecto, cumple con las

---

<sup>40</sup> Se podría objetar que semejante solución favorecería la práctica del *forum shopping*. Sin embargo, por lo que respecta al demandante, no decide en que país el demandado tiene su domicilio cuando demanda con arreglo al art. 82.1. Si, en cambio, se ejerce la acción ex art. 82.5, la ley aplicable en virtud del art. 8.2 del Reglamento Roma II coincide con *la lex fori*, tal y como afirmado, probablemente

exigencias de previsibilidad y certeza jurídica<sup>41</sup>, garantiza la aplicabilidad de una sola ley y no requiere que el juez competente compruebe la localización del acto infractor inicial para determinar la ley aplicable.

## 2. La ley aplicable en el asunto *Acacia*: un resultado inevitable

Tras haber expuesto las ventajas y desventajas de las doctrinas *Acacia* y *Nintendo*, resulta difícil establecer cuál sea la solución más adecuada para la elección de la ley aplicable en materia de infracción de los DPI unitarios. Ciertamente es que la sentencia *Acacia* se ciñe más a la naturaleza de los DPI, cuyo carácter nacional o unitario no parece ser relevante en materia de infracción. En concreto, la normativa europea de los DPI unitarios posee una doble faceta. Si, por un lado, los aspectos relativos a la concesión, registro y efectos de esos derechos gozan de regulación uniforme, por otro lado, en materia de infracción el panorama resulta en cierto modo fragmentado.

En este sentido, la dinámica de protección de los DPI unitarios no difiere de la de los derechos de carácter nacional, en la medida en que su infracción puede “localizarse” en un solo EM. Los arts. 83.2 del RDMC y 126.2 del RMUE - que limitan la competencia de los tribunales competentes *ex forum delicti commissi* al territorio en el que esté situada su sede - son buena muestra de ello.

Así las cosas, la jurisprudencia *Acacia* se limita a reflejar una condición que es inherente a la regulación actual de los DPI unitarios. Con carácter general, la regulación de los DPI se fundamenta en el principio de territorialidad, que en el ámbito internacional privatista se traduce en la aplicación de la *lex loci protectionis*. Esta ley representa el territorio en el que un DPI produce sus efectos, es decir, en el que se reconoce su existencia. En consecuencia, al existir exclusivamente en un territorio

---

de manera acertada, por el TJUE en el asunto *Acacia*. Además, hay que tener en cuenta que los efectos de la resolución dictada de conformidad con este foro competencial despliegan efectos tan solo en el país en el que el tribunal que la dicte tiene su sede. Sí es cierto que, por su parte, el demandado podría elegir establecerse o cometer la infracción en un estado con una legislación más favorable para él. Sin embargo, la normativa en materia de infracción de DPI ha sido objeto de armonización mediante la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, DO L 157 de 30.4.2004, si bien deja cierto margen de maniobra a los EE.MM en lo que se refiere a su implementación. Habrá de preguntarse, por lo tanto, si las preocupaciones relativas al *forum shopping* en un entorno como el de la UE - en cierta medida armonizado y basado en la confianza mutua - cobran más importancia de las ventajas de previsibilidad, certeza jurídica y buena administración de la justicia que el criterio de la *lex fori* conlleva.

<sup>41</sup> Las partes saben que si, por ejemplo, el tribunal que conoce del asunto es alemán, la ley aplicable será a su vez la alemana.

dado, la infracción de ese derecho es posible tan solo en ese territorio. Desde este punto de vista, *lex loci delicti* y *lex loci protectionis* coinciden<sup>42</sup>.

Ahora bien, a falta de una regulación europea dedicada a la protección de los DPI unitarios, esto es, una *lex loci protectionis* europea en materia de infracción que represente el territorio en el que esos derechos existen, se ha de recurrir a una norma de conflicto para determinar la ley aplicable. Debido a la naturaleza fragmentada de los DPI unitarios y al ser estos susceptibles de infracción en uno o determinados EEMM, esa norma lleva necesariamente a la aplicación de la ley de uno de los estados para cuyo territorio se reclama la protección, es decir, el estado en el que se ha producido la infracción.

En otras palabras, la protección jurisdiccional de los DPI unitarios obedece a la misma lógica de la de los derechos de alcance nacional. Sin embargo, al no prever las *lex protectionis* europeas (RDMC y RMUE) sanciones que garanticen la defensa de esos derechos, han de aplicarse las *lex loci protectionis* que los EE. MM. han predispuerto para sus derechos nacionales. En este sentido, en el momento en el que constituyen objeto del pleito ante el juez nacional, una marca de la Unión o un dibujo comunitario adquieren, a los efectos de estimar su infracción, una dimensión nacional. Los tribunales de marca de la Unión o de dibujos y modelos comunitarios evalúan el caso como si de un DPI nacional se tratase, aplicando las mismas normas e imponiendo idénticas sanciones<sup>43</sup>. Esto es aún más evidente cuando el litigio versa sobre un DPI unitario y un DPI nacional paralelo, situación habitual en la práctica<sup>44</sup>.

El carácter nacional de los DPI unitarios en litigios que conciernen su infracción está respaldado implícitamente por el TJUE cuando afirma que las acciones relativas a infracciones idénticas de un DPI unitario interpuestas en distintos estados no tienen el mismo objeto<sup>45</sup>, en consonancia con cuanto mantenía en materia de DPI nacionales<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> METZGER, A., "Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality", pp. 157-178, en BASEDOW, J., KONO, T., METZGER, A., *Intellectual Property in the Global Arena*, cit. pp. 171-172.

<sup>43</sup> Si bien, es cierto, con distinto alcance en el supuesto en que el tribunal que las impone es competente en virtud de foro del domicilio del demandado.

<sup>44</sup> LÓPEZ-TARUELLA MARTÍNEZ, A., "International Jurisdiction in EU trademark infringements on the Internet – is it possible to complicate things even further?", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, Vol. 13, n. 2, pp. 352-361, p. 358.

<sup>45</sup> STJUE de 19 de octubre de 2017, Asunto C-231/16 - Merck, apartado 42, ECLI:EU:C:2017:771; TJUE en la sentencia de 5 de septiembre de 2019, Asunto C-172/18 - AMS Neve y otros, apartado 42, ECLI:EU:C:2019:674.

<sup>46</sup> STJUE de 13 de julio de 2006, Asunto C-539/03 - Roche Nederland y otros, apartados 30 a 32, ECLI:EU:C:2006:458.

En definitiva, el criterio *lex loci delicti* consagrado en el art. 8.2 del Reglamento Roma II no hace nada más que reproducir el criterio *lex loci protectionis* propio de los DPI nacionales<sup>47</sup>. Por consiguiente, no han de extrañar los resultados que, en asuntos tales como *Acacia*, conlleva la “normal” interpretación y aplicación de esa norma. La doctrina *Acacia* es, por último, coherente con el *status quo*.

Por su parte, la jurisprudencia *Nintendo* pretendía alejarse de la interpretación literal del art. 8.2 del Roma II, forjando un criterio *ad hoc* para la identificación, en supuestos de infracciones en distintos estados, de una única ley. Sin embargo, si bien merecedor de aprecio, esos esfuerzos resultan ser inadecuados, puesto que implican el riesgo de que se apliquen leyes sin ningún tipo de conexión con los litigios de que se trate.

De los efectos adversos de la jurisprudencia *Nintendo* se había ya percatado el TJUE en el asunto *AMS Neve*<sup>48</sup>, relativo a la competencia judicial. El inciso “país en el que se haya cometido la infracción” del art. 8.2 del Reglamento Roma II es prácticamente idéntico a los recogidos en los arts. 82.5 del RDMC y 125.5 del RMUE en materia de competencia judicial. Una interpretación de esos dos últimos artículos en los términos proporcionados en el asunto *Nintendo* implicaría que los únicos tribunales competentes *ex forum delicti commissi* serían los situados en los estados en los que se ha cometido el acto de infracción inicial<sup>49</sup>. En una situación como la que figura en el asunto *Acacia* podría negarse la competencia de los tribunales alemanes pese a ser los más próximos al litigio<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> En doctrina se ha abogado por el reconocimiento explícito del criterio *lex loci protectionis* con respecto a los DPI unitarios (véase DREXL, J., “The proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property”, pp. 151-176, en DREXL, J., KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law (Heading for the future)*, Hart, Oxford, 2005, pp. 174-175) puesto que el criterio *lex loci delicti* se ha considerado un criterio de conexión deficiente (véase LEISTNER, M., “The Law Applicable to Non-Contractual Obligations”, pp. 97-122, en LEIBLE, S., OHLY, A., *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009, p. 112). Sin embargo, como ya se ha mencionado, la propia configuración normativa de los DPI unitarios hace que los dos criterios lleven a resultado prácticamente idénticos.

<sup>48</sup> STJUE Asunto C-172/18 - *AMS Neve* y otros, *cit.*

<sup>49</sup> KUR, A., «Easy Is Not Always Good — The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 52, 2021, pp. 579-595, p. 586. La autora observa que, en la mayoría de los casos, el lugar del hecho generador inicial coincide con el domicilio o establecimiento del demandado, lo que hace que el *forum delicti commissi* se convierta en un criterio superfluo.

<sup>50</sup> STJUE, Asunto C-172/18 - *AMS Neve* y otros, *cit.* apartado 57. En efecto, tal y como señalado por el propio TJUE, los tribunales del EM de residencia de los consumidores o distribuidores a los que se dirigen la publicidad y la oferta de venta de los productos pretendidamente infractores son especialmente adecuados para evaluar si existe la violación alegada.

Finalmente, cabe señalar que los argumentos esgrimidos por el AG para conjurar la aplicabilidad de la ley de un tercer estado<sup>51</sup> como consecuencia de la aplicación de la jurisprudencia *Nintendo*<sup>52</sup>, bien pueden ser utilizados para confirmar la pertinencia de la sentencia *Acacia*. El AG constataba que el acto de infracción inicial no puede identificarse en un tercer estado, puesto que un DPI unitario existe - y por ende es susceptible de violación - tan solo dentro de los límites territoriales de la UE. Para identificar la ley aplicable en esos supuestos ha de tomarse en cuenta, por lo tanto, el lugar en el que se hallen los consumidores a los que se dirige la publicidad ilícita.

Pues bien, la dimensión “nacional” que los DPI unitarios manifiestan a la hora de reclamar su protección implica que los EEMM para cuyo territorio no se reclame la protección asuman, limitadamente a los efectos de la infracción contestada, una condición similar a la de un país tercero. En este sentido, Italia puede considerarse al igual que un país tercero, puesto que la infracción objeto del pleito - publicidad y oferta de venta en Internet a consumidores alemanes - se materializa exclusivamente en Alemania. Aplicar la ley italiana significaría aplicar una ley sin ninguna conexión con el litigio. La exigencia de un elevado grado de conexión que justifique la elección de la ley de un EM u otro en el supuesto que el hecho generador inicial se haya producido en un país tercero queda corroborada por el AG en sus conclusiones<sup>53</sup>.

Se entiende, por lo tanto, que la inaplicabilidad de la ley de un país tercero depende de la ausencia de elementos de conexión entre esa ley y los litigios que conciernen la infracción de DPI unitarios. La misma situación se presenta en el asunto *Acacia* en relación con la ley italiana. Otra cuestión sería la voluntad de evitar la aplicación de la ley de un estado no miembro de la UE; cuestión que reviste carácter más bien político. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico y de la correcta interpretación y aplicación del art. 8.2 del Roma II, el resultado es prácticamente idéntico.

#### **IV. Conclusiones**

En el presente trabajo se han analizado distintas cuestiones relativas a la competencia judicial internacional y a la ley aplicable a los DPI unitarios que han ido planteándose en el marco de varios litigios entre *BMW*, renombrada constructora de vehículos automóviles, y *Acacia*, productora de llantas de aleación para ruedas de automóviles.

---

<sup>51</sup> Puesto que, en virtud de su art. 3, el Reglamento Roma II tiene eficacia universal.

<sup>52</sup> Conclusiones del AG Sr. Maciej Szpunar, Asunto C-421/20 – *Acacia*, *cit.* apartados 76 y ss.

<sup>53</sup> Conclusiones del AG, Asunto C-421/20 – *Acacia*, apartado 86, *cit.*, que menciona, a tal respecto, DE MIGUEL ASENSIO, P., *Conflict of Laws and the Internet*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, punto 5.123.

En concreto, hemos podido apreciar cómo, a pesar de las dudas planteadas por algunos jueces nacionales, los aspectos de competencia judicial internacional tratados cuentan con una normativa sólida, respaldada por una jurisprudencia igualmente consolidada.

Por un lado, el TJUE ha confirmado, por si la letra de la norma no fuera lo suficientemente clara, que la acción de declaración de ausencia de infracción relativa a un dibujo comunitario puede interponerse tan solo ante el tribunal del domicilio del demandado. La jurisprudencia *Folien Fisher y Fofitec* - que permite interponer la demanda de declaración de ausencia de infracción de DIP nacionales ante el tribunal competente *ex forum delicti commissi* - no encuentra cabida en relación con los DPI unitarios. No obstante, el TJUE ha admitido que el tribunal del lugar del hecho dañoso podría aun así declararse competente en virtud de un acuerdo entre las partes, lo que aparece dudoso puesto que el objetivo del art. 82.5 es precisamente evitar que dicho tribunal conozca, por cualquier vía, de demandas de declaración de ausencia de infracción.

Por otro lado, en lo que se refiere a la acumulación de acciones en supuestos de pluralidad de demandados, tanto la Audiencia Provincial de Alicante como el Tribunal Supremo han hecho hincapié en la reiterada jurisprudencia del TJUE. En este sentido los tribunales españoles han señalado unos límites a la aplicación del art. 8 del Reglamento Bruselas I bis, el cual no debería constituir un medio a través de cual eludir la competencia general del tribunal del domicilio del demandado.

Finalmente, por lo que respecta a la ley aplicable a la infracción de DPI unitarios, se ha señalado que la aplicación generalizada del criterio del lugar en el que se ha materializado el hecho generador de la infracción, consagrado en la sentencia *Nintendo*, no resulta ser la solución más adecuada. En efecto, si bien, por un lado, representa una opción válida para impedir la aplicación de un mosaico de leyes en supuestos de infracción en distintos EE.MM., por otro lado, constituye un factor de conexión débil en determinadas situaciones, tales como la que se ha presentado en el asunto *Acacia*.

En este sentido, se ha observado que los DPI unitarios, a la hora de reclamar su protección, adquieren una dimensión marcadamente nacional. A pesar del carácter unitario que el legislador europeo ha pretendido conferir a esos derechos, las demandas de infracción y los efectos de las resoluciones correspondientes pueden localizarse y limitarse a determinados EEMM. Resulta extremadamente difícil admitir, por lo tanto, que la ley o las leyes de los estados en los que se ha materializado la infracción, esto es, que cuentan con un factor de conexión fuerte, den paso a la aplicación de la ley de un estado en el que se ha llevado a cabo el mero acto material

del que deriva dicha infracción. La jurisprudencia *Acacia* constituye, en definitiva, la consecuencia lógica de la actual ordenación normativa en materia de ley aplicable a la infracción de los DPI unitarios.

### Bibliografía

BASEDOW, J. “Foundations of Private International Law in Intellectual Property”, en BASEDOW, J., KONO, T, METZGER, A., *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010.

DE MIGUEL ASENSIO, P., *Conflict of Laws and the Internet*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020.

DREXL, J., “The proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property”, en DREXL, J., KUR, A., *Intellectual Property and Private International Law (Heading for the future)*, Hart, Oxford, 2005.

KUR, A., «Easy Is Not Always Good - The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 52, 2021.

LEISTNER, M., “The Law Applicable to Non-Contractual Obligations”, en LEIBLE, S., OHLY, A., *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.

LÓPEZ-TARUELLA MARTÍNEZ, A., “International Jurisdiction in EU trademark infringements on the Internet - is it possible to complicate things even further?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, Vol. 13, n. 2.

MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., *et al.*, *Rome II Regulation*, Otto Schmidt KG, Verlag, Köln, 2019.

METZGER, A., “Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality”, pp. 157-178, en BASEDOW, J., KONO, T, METZGER, A., *Intellectual Property in the Global Arena*

PALAO MORENO, G., “Article 67 Brussels *I bis* regulation and intellectual property litigation in the field of European Union Trade Mark and Community design: European and Spanish practice”, en *Brussels I bis Regulation and Special Rules Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Giocchino Onorati Editore, Roma, 2021.

PERTEGÁS SENDER, M., *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

SCORDAMAGLIA, V., "Jurisdiction and procedure in Legal Actions", en FRANZOSI, M., (Coord.), *European Community Trade Mark: commentary to the European Community regulations*, Kluwer Law International, The Hague, 1997.