

A vueltas con los requisitos de conexidad para el fuero de pluralidad de demandados del Sistema Bruselas: Codemandados vinculados mediante contrato de distribución en exclusiva en infracción de derechos de propiedad industrial unitarios, en especial la marca europea

The connection requirements in the forum of multiple defendants under the Brussels System: Co-defendants linked by an exclusive distribution contract in infringement of a European industrial property rights, particularly the European Union trade mark

CLARA ISABEL CORDERO ÁLVAREZ

*Profesor contratado Doctor en Derecho Internacional Privado  
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)  
Miembro del IDEIR*

ORCID ID: 0000-0001-8755-4820

Recibido:20.11.2023 / Aceptado:27.12.2023

DOI: 10.20318/cdt.2024.8418

**Resumen:** En el instrumento de base del sistema europeo sobre competencia judicial internacional en materia civil y mercantil, el vigente Reglamento Bruselas I *bis*, se prevé dentro de las competencias especiales un fuero específico ante supuestos de pluralidad de demandados, en virtud del cuál estos pueden ser demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos. La aplicación del fuero de pluralidad de demandados del artículo 8.1º está necesariamente conectado con los supuestos de conexidad y el potencial peligro de ineficacia de las resoluciones que eventualmente puedan recaer en los distintos procesos sustanciados en diferentes Estados miembros. La asentada doctrina del TJUE determina que para la aplicación de esta regla se exige que las demandas estrechamente vinculadas, que puedan dar lugar a resoluciones irreconciliables, deben generarse “en el contexto de la misma situación de hecho y de Derecho”. El ámbito de los litigios transfronterizos por violación de derechos de propiedad industrial se manifiesta particularmente controvertido en cuanto a la aplicación del art. 8. 1º, en especial por lo que respecta a la constatación de identidad de la situación de Derecho, pero también para apreciar la misma situación de hecho cuando son varios los operadores intervinientes que desarrollan actividades potencialmente infractoras del derecho en distintos Estados. Precisamente la reciente sentencia del Tribunal en el asunto C-832/21, *Beverage City Polska*, viene a completar la aproximación doctrinal existente aportando aclaraciones adicionales en relación con los elementos y factores de valoración para determinar la existencia de esa necesaria misma situación de hecho. En un contexto como el del litigio principal, el Tribunal de Justicia se manifiesta favorable a que en los casos en que los codemandados estén vinculados por un contrato de distribución exclusiva, en virtud del cual comercializan los mismos productos en distintos Estados miembros lesivos de un derecho de marca de la Unión, sea apreciado como idéntico supuesto de hecho. La aproximación asumida por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a la presunción (*iuris*

*tantum*) de la concurrencia del presupuesto de una misma situación de hecho por la existencia de este tipo de vínculo contractual entre los codemandados, puede extenderse por analogía a otros supuestos litigiosos en los que dándose la misma relación contractual el marco normativo sea distinto del analizado en el asunto de referencia, siempre que las demandas se enmarquen dentro de la misma situación de Derecho.

**Palabras clave:** Competencia judicial internacional; foro pluralidad de demandados, conexidad, contratos de distribución en exclusiva, marca europea; Reglamento Bruselas I bis; artículo 8.1º.

**Abstract:** In the basic instrument of the European system on international jurisdiction in civil and commercial matters, Brussels I Regulation Recast, a specific jurisdiction is provided for within the special jurisdiction in the event of multiple defendants, whereby they may be sued before the court of the domicile of any of them. The application of the forum of multiple defendants in Article 8(1) is necessarily connected with the cases of connectedness and the potential danger of ineffectiveness of the decisions that may eventually be settled down in the different proceedings in different Member States. The settled doctrine of the CJEU determines that for the application of this rule it is required that closely connected claims, which may give rise to irreconcilable judgments, must arise “in the context of the same legal and factual situation”. The area of cross-border litigation for infringement of industrial property rights is particularly controversial as regards the application of Art. 8.1, as regards the finding of identity of the legal situation, but also for assessing the same factual situation when there are several operators involved who carry out potentially infringing activities in different States. The recent judgment of the Court of Justice in Case C-832/21 Beverage City Polska is a clear example of this. This judgment supplements the existing case-law by providing further clarification of the elements and factors of assessment for determining the existence of the same factual situation. In a context such as that in the main proceedings, the Court is in favour of cases in which the co-defendants are bound by an exclusive distribution contract, under which they market the same goods in different Member States which infringe an EU trade mark right, being assessed as the same factual situation. The approach adopted by the Court of Justice as regards the (rebuttable) presumption that the same factual situation is presumed to exist as a result of the existence of that type of contractual relationship between the co-defendants may be extended by analogy to other legal cases in which the same contractual relationship exists and the legal framework is different from that analysed in the present case, provided that the claims are based on the same legal situation.

**Keywords:** Jurisdiction; multiple defendant forum, exclusive distribution agreements, related actions, European trade mark, Brussels I Regulation Recast; article 8.1º.

**Sumario:** I. Planteamiento. II. Cuestiones esenciales de Derecho internacional privado europeo implicadas: 1. Delimitación del marco jurídico de competencia aplicable en función de la causa de pedir: el Reglamento Bruselas I bis y el Reglamento de marca unitaria. 2. El domicilio del demandado como criterio de competencia de base en el sistema europeo y excepciones por conexión. 3. Nexo de conexión suficiente como requisito esencial para la aplicación del foro de pluralidad de demandados: A) Infracción de derecho unitario como misma situación de Derecho: evolución de la doctrina del TJUE. B) Contratos de distribución en exclusiva como vínculo entre los codemandados para acreditar situaciones de hecho idénticas. III. Conclusiones.

## I. Planteamiento

1. El presente estudio tiene como punto de partida la reciente sentencia del TJUE, de fecha 7 de septiembre de 2023<sup>1</sup>, sobre la interpretación y alcance del artículo 8 punto 1º, como una de las normas competencia especiales del instrumento fundamental europeo en materia civil y mercantil, el Reglamento (UE) nº 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis)<sup>2</sup>; en un caso de infracción de derecho de marca de la

<sup>1</sup> STJUE de 7 septiembre 2023, C-832/21, *Beverage City Polska* (ECLI:EU:C:2023:635); en adelante, Sentencia *Polska*.

<sup>2</sup> Reglamento (UE) n.º 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 (DO 2012, L 351, p. 1). Reglamento de marcas unitarias.

Unión por actividades desarrolladas por empresas ubicadas en distintos Estados miembros unidas entre sí por un contrato de distribución en exclusiva.

Acorde a esta disposición del Reglamento Bruselas I *bis*, aplicable a litigios transfronterizos por violación de derechos de marca -europea- en los términos establecidos en el Reglamento 2017/1001<sup>3</sup> (art. 124 en relación con el 122), la posibilidad de demandar a varios demandados domiciliados en distintos Estados miembros ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos se condiciona al cumplimiento de una serie de circunstancias muy concretas. De conformidad con el art. 8, para que opere esta regla de competencia especial debe tratarse del ejercicio de acciones que estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente<sup>4</sup>. La doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia ha dejado claro, en sus anteriores resoluciones, los factores que deben concurrir para poder apreciar que ese riesgo de resoluciones contradictorias sea relevante a los efectos de esta norma, siendo necesario que se plantee “en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho”<sup>5</sup>. La sentencia objeto de análisis aclara cuándo debe apreciarse la concurrencia de esta doble circunstancia, como presupuesto de la aplicación del art. 8. 1º, en el asunto de referencia, pero su argumentación resulta aplicable, por analogía, a otro tipo de litigios en sectores materiales diversos. Esta resolución presenta especial interés al ofrecer aclaraciones adicionales sobre cómo puede acreditarse la concurrencia de una misma situación de hecho en supuestos en los que los distintos demandados son sociedades independientes -no pertenecientes a un mismo grupo de sociedades-, pero están vinculados mediante un contrato de distribución exclusiva en virtud del cual comercializan los mismos productos en distintos Estados miembros, lo que supone la infracción del mismo derecho de marca.

Los hechos concretos del caso que fundamentan la referida sentencia son esenciales para contextualizar el contenido de la decisión, en lo que se refiere tanto a su *obiter dicta* como a su *ratio decidendi*. La argumentación recogida por el tribunal en el asunto principal resulta significativa para la resolución de futuros asuntos por los tribunales de los Estados miembros en este y otros ámbitos, sobre la base de esta regla de competencia especial que permite demandar a ciudadanos de la Unión Europea fuera de su domicilio. Dos son las cuestiones en la que cabe aglutinar el análisis de las circunstancias en las que se basa la sentencia de referencia para la constatación de la concurrencia de la doble circunstancia exigida para la aplicación del art. 8.1º, para evitar la inconciliabilidad de resoluciones: identidad de situación de hecho y de Derecho. Por un lado, el litigio principal se refiere a una supuesta violación por parte de los distintos demandados de un derecho de propiedad industrial -específicamente una marca de la Unión-, siendo este sector material particularmente controvertido en cuanto a la aplicación de esta regla de competencia, en especial por lo que respecta a la constatación de identidad de la situación de Derecho (de lo que da muestra la nutrida jurisprudencia<sup>6</sup>); pero que además cuenta con un marco normativo propio y particular cuando, como en el caso analizado, la infracción afecta un derecho unitario. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, las consideraciones realizadas por el Tribunal en relación con la posibilidad de resolver afirmativamente sobre la acreditación de una misma situación de hecho

<sup>3</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 2017, L 154, p. 1). Reglamento de marcas de la Unión o Reglamento de marcas.

<sup>4</sup> En general, sobre los requisitos exigidos de conexión entre las pretensiones para la aplicación de esta regla originaria del sistema Bruselas, véase la Sentencia 27 de octubre de 1998, *Réunion européenne y otros* as. C51/97 (EU:C: 1998:509), apartados 44 a 46; asimismo, todos los demandados deben estar domiciliados en la Unión como presupuesto de aplicación espacial, véase STJUE de 11 de abril de 2013, *Sapir y otros*, C645/11 (EU:C:2013:228), apartado 52.

<sup>5</sup> Cuestión distinta son las circunstancias o factores que se toman en consideración por el Tribunal para afirmar la concurrencia o no de esta doble condición; en particular, por cuanto se refiere a supuestos concretos de eventuales infracciones de derechos de propiedad industrial, más aún cuando tengan naturaleza unitaria, o cuando la violación sea consecuencia de distintas actividades realizadas por distintos sujetos ubicados en diferentes Estados miembros. *Vid. infra* Apartado II.3.

<sup>6</sup> No sólo en lo que respecta a la aplicación del fuero de pluralidad de demandados a este tipo de infracciones cuando se plantee la existencia de demandas conexas (*vid infra* apartado II. 2); sino también en relación con la concreción del fuero del lugar del daño cuando el medio donde tiene lugar la infracción de los derechos de propiedad industrial es Internet. Es especialmente problemático determinar los tribunales competentes y la legislación aplicable en estos casos, ya que el medio permite que un mismo acto infractor tenga repercusión y se manifieste en múltiples jurisdicciones nacionales. *Vid* STJUE de 3 de octubre de 2013, as. C-170/12, *Pinckney* (ECLI:EU:C:2013:635); STJUE de 22 enero 2015, as. C-441/13, *Hejduk* (ECLI:EU:C:2015:28), relativo a la interpretación del art. 5.3 Reglamento 44/2001 extrapolable al vigente art. 7.2 del Reglamento 1215/2012.

en el caso de demandados vinculados por un contrato de distribución en exclusiva, siendo sociedades independientes, podrían extrapolarse a otro tipo de situaciones en las que estuviera presente este tipo de vinculación contractual entre las partes codemandadas que se puedan plantear en el marco de una misma situación de derecho distinta del ámbito de la infracción de derechos de propiedad intelectual<sup>7</sup>.

2. Los antecedentes de hecho en el asunto de referencia se concretan en los siguientes. Se trata de una sociedad demandante, *Advance Magazine Publishers*, con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos), que es titular de varias marcas de la Unión que contienen el elemento denominativo “Vogue”, y que alega que se trata de marcas que gozan de renombre. La sociedad demandante entiende que sus marcas han sido vulneradas dentro de la Unión Europea, en particular en dos Estados miembros: Polonia y Alemania, presentando en consecuencia demanda ante la jurisdicción alemana. Las pretensiones se instan frente a varios los demandados. De un lado, está la sociedad de Derecho polaco, *Beverage City Polska*, con domicilio social en Cracovia (Polonia), que produce una bebida energética en cuyo nombre se incluye la denominación “Vogue” (“Diamant Vogue”), encargándose también de su publicidad y distribución; así como su administrador, FE, que también tiene su domicilio en Cracovia. De otro, está la sociedad de Derecho alemán, *Beverage City & Lifestyle*, con domicilio social en Schorheide, en el Estado federado de Brandeburgo (Alemania). También es demandado el administrador de la sociedad, MJ, que está domiciliado en Niederkassel, Estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Ambas sociedades son independientes, no forman parte de un mismo grupo de sociedades -pese a la coincidencia parcial en sus denominaciones-, pero están vinculadas mediante un contrato de distribución en exclusiva para el territorio alemán, en virtud del cual la sociedad alemana le compraba a la sociedad polaca la referida bebida energética para su distribución en aquel país.

La publicidad, venta y distribución de esas bebidas con el elemento denominativo “Vogue” en su nombre, por las sociedades polaca y alemana, se entiende por la sociedad titular de las marcas unitarias como una violación de sus derechos unitarios. Consecuentemente, la sociedad *Advance Magazine Publishers* ejerció contra esas sociedades y sus administradores respectivos, ante el tribunal de marcas de la Unión Europea competente en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia (a saber, el Landgericht Düsseldorf, Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), una acción de cesación en todo el territorio de la Unión y de información, rendición de cuentas y constatación de la obligación de indemnización. Posteriormente, estas demandas anexas se limitaron a los actos llevados a cabo en Alemania. No obstante, hay que recordar que al margen de la necesaria adecuación de respuesta sustantiva del tribunal nacional en función de lo solicitado por la parte demandante<sup>8</sup>, esta circunstancia no modifica el alcance universal de la competencia judicial internacional del tribunal nacional fundamentada de forma justificada en la regla de pluralidad de demandados para conocer y resolver de las infracciones cometidas en todos el territorio de la Unión<sup>9</sup>.

En primera instancia, el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf estimó la acción ejercitada por la sociedad norteamericana, fundamentando su competencia en el artículo 8, punto 1, del Reglamento Bruselas I *bis*, en lo que respecta a la acción frente a la sociedad polaca y su administrador. Para la concreción de su competencia en el asunto principal el tribunal aplicó los principios doctrinales establecidos por el TJUE en la conocida sentencia *Nintendo*<sup>10</sup>. Partiendo del hecho de que respecto de las acciones ejercitadas frente a los demandados domiciliados en Alemania la base de la competencia no

<sup>7</sup> P.A. DE MIGUEL ASENSIO, “Contratos de distribución exclusiva y pluralidad de demandados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2023, as. C-832/21: Beverage City Polska”, *LA LEY Unión Europea*, N° 118, Octubre 2023.

<sup>8</sup> Pues la causa de pedir se diseña por la parte demandante en virtud del principio de disponibilidad del objeto del proceso por las partes en el ámbito civil; y ello condiciona la necesaria congruencia de las resoluciones judiciales, que exige un ajuste sustancial entre lo pedido y lo resuelto.

<sup>9</sup> *Vid. infra* apartado II. 1.

<sup>10</sup> STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, As. C24/16 y C25/16 (EU:C:2017:724). Un análisis crítico de esta sentencia puede verse en V. JIMÉNEZ SERRANÍA, “Caso Nintendo: ¿evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16”, *CDT*, Vol. 11, N° 2, 2019, pp. 652-665. Otras interpretaciones fundamentales realizadas por el Tribunal de Justicia en relación con acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y pretensiones conexas se recogen en la STJCE de 14 de diciembre de 2006, *Nokia*, asunto C-316/05 (EU:C:2006:789) y la STJUE de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, asunto C-235/09 (EU:C:2011:238).

planteaba problema alguno, al ser el foro natural en el sistema europeo<sup>11</sup>; las cuestiones se centraban en la posible aplicación de la regla especial de competencia contenida en el art. 8. 1º del Reglamento Bruselas I *bis*, frente a las demandadas polacas para poder juzgarlas fuera del Estado miembro de su domicilio. La sociedad y su administradora (Beverage City Polska y FE) interpusieron recurso de apelación contra la resolución del Tribunal Regional ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), alegando que los órganos jurisdiccionales alemanes carecen de competencia internacional para conocer de la acción ejercitada contra ellos, siendo únicamente la jurisdicción polaca la competente por cuanto que actuaron y entregaron las mercancías a sus clientes exclusivamente en Polonia (país donde concurre el lugar de su domicilio además de ser el lugar del daño). Se indica por los recurrentes que no resulta aplicable la regla de competencia de pluralidad de demandados por cuanto que no concurren los presupuestos necesarios exigidos en el art. 8.1º, sin que resulte aplicable por analogía la doctrina *Nintendo* al no existir ningún vínculo pertinente entre las partes codemandadas<sup>12</sup>: la sociedad polaca y administrador, por un lado y la sociedad alemana y administrador, por otro<sup>13</sup>. En este contexto, se plantea la más que significativa cuestión de si resulta suficiente un (único) vínculo material que revista la forma de una cadena de suministro, como es un contrato de distribución en exclusiva, para justificar la concurrencia de ese nexo necesario para la tramitación conjunta de las distintas pretensiones formuladas frente a los codemandados respecto de la infracción de derechos de marca unitaria cometida en distintos Estados miembros.

Para el órgano jurisdiccional remitente -órgano de apelación alemán- la competencia internacional de la jurisdicción alemana para conocer de la acción ejercitada contra la demandadas polacas se supedita al requisito de que, de conformidad con el artículo 8 punto 1 del Reglamento, tal demanda esté vinculada a la demanda interpuesta contra el administrador de la sociedad alemana, calificado como “demandado de conexión”<sup>14</sup>, por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente.

El tribunal de apelación aprecia que no concurren las mismas circunstancias que en el asunto *Nintendo*<sup>15</sup> que permitan la aplicación de tal doctrina en el litigio principal, toda vez que en este caso la relación de suministro existente entre las sociedades polaca y alemana<sup>16</sup> no afecta al demandado de conexión -administrador de la sociedad alemana-, que solo es demandado en su condición de representante de esta última (si bien en la cuestión prejudicial el tribunal remitente insiste en la condición también de infractor del administrador<sup>17</sup>). A más, se incide en el hecho de que las dos sociedades no pertenecen a un mismo grupo de empresas, actuando bajo su propia responsabilidad y con independencia la una de la otra. No obstante, el órgano remitente plantea como cuestión si la existencia de un acuerdo de distribución exclusiva entre las referidas sociedades es suficiente para cumplir el requisito establecido en el artículo 8 punto 1 del Reglamento, habida cuenta de que el asunto principal se refiere a las mismas marcas y a los mismos productos.

En consecuencia, y ante tales circunstancias, se plantea la siguiente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia “Cuando, en el caso de una acción por violación de una marca de la Unión, la relación consiste en que los demandados establecidos en un Estado miembro (en este caso, Polonia) suministraron

<sup>11</sup> *Vid infra* apartado II.2

<sup>12</sup> Ya que a diferencia del asunto *Nintendo*, en el que las distintas sociedades demandadas pertenecían a un mismo grupo de sociedades, los administradores de las sociedades son demandados únicamente como representantes respectivos de esas personas jurídicas, sin que exista ninguna relación entre el demandado de conexión (administrador de la sociedad alemana) y los demandados domiciliados en Polonia.

<sup>13</sup> Ya que en este caso se cometieron varias infracciones en varios Estados miembros pero atribuidas a un mismo infractor.

<sup>14</sup> Esa expresión exclusivamente designa a los codemandados cuyo domicilio justifica la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Sobre los precedentes en el uso de esa expresión, pueden verse las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto *CDC Hydrogen Peroxide*, C 352/13 (EU:C:2014:2443), punto 56.

<sup>15</sup> En el que las sociedades demandadas estaban directamente conectadas, perteneciendo a un mismo grupo de sociedades, implicadas en la cadena de entregas de productos supuestamente infractores del derecho de marca entre sí en los litigios principales.

<sup>16</sup> Formalizada mediante contrato de distribución en exclusiva.

<sup>17</sup> Circunstancia que resulta muy relevante para concretar la existencia o no del requerido nexo entre las pretensiones para justificar la aplicación no artificial del fuero de pluralidad de demandados. *Vid. infra* ap. II.3. letra B).

los productos que violaban una marca de la Unión a una demandada establecida en otro Estado miembro (en este caso, Alemania), cuyo representante legal, también demandado como infractor, es el demandado de conexión, ¿están las demandas vinculadas entre sí por “una relación tan estrecha” que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias, en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, si el nexo entre las partes consiste en una mera relación de suministro y no existe una relación ni jurídica ni fáctica que vaya más allá?”.

## II. Cuestiones esenciales de Derecho internacional privado europeo implicadas

3. La única y principal cuestión de Derecho internacional privado que se plantea y se resuelve por la Sentencia de 7 de septiembre de 2023, está vinculada al sector de la competencia judicial internacional. Si bien la cuestión prejudicial se refiere específicamente al alcance y aplicación por los Estados miembros de la regla especial contenida en el artículo 8 apartado 1 del Reglamento Bruselas I *bis*, se requiere previamente, por las circunstancias concurrentes en el asunto de referencia, un análisis de compatibilidad y consecuente aplicabilidad de este instrumento general en relación otro de carácter especial, el Reglamento 2017/1001 (Reglamento de marca), como marco jurídico propio. Este Reglamento especial (*lex specialis*) opera necesariamente en materia de marcas de la Unión, y contiene normas de competencia exclusivas cuando el litigio caiga dentro de su ámbito de aplicación -como es el caso que nos atañe-; por lo que es necesario abordar las disposiciones o cláusulas de compatibilidad entre instrumentos coincidentes. Todo ello, en definitiva, conduce a la necesidad de delimitar el marco jurídico aplicable para la determinación de la competencia judicial internacional en litigios transfronterizos por el que se ejercitan acciones de tutela de estos derechos, como son las de cesación de comportamientos lesivos de derechos de propiedad industrial unitarios, así como de naturaleza indemnizatoria por los daños causados por la violación<sup>18</sup>.

### 1. Delimitación del marco jurídico de competencia aplicable en función de la causa de pedir: el Reglamento Bruselas I *bis* y el Reglamento de marca unitaria

4. Para poder abordar la adecuación de la respuesta aportada por el Tribunal a la única cuestión prejudicial remitida en relación con el sistema Bruselas I *bis*, es necesario, con carácter previo, determinar su aplicabilidad para este tipo de litigios. El presupuesto necesario para responder a la cuestión del posible recurso al fuero especial de pluralidad de demandados -y condiciones para ello-, es que esta disposición pueda operar en lugar de las reglas de competencia internacional consagradas en el marco especial y propio del Reglamento 2017/1001 para esta materia.

5. La compatibilidad entre uno y otro instrumento está expresamente prevista en el Reglamento de marcas en su Capítulo X<sup>19</sup> -en especial de los arts. 122 y 125-, y su interacción y compatibilidad se resuelve mediante la interpretación de distintas disposiciones de este capítulo. Así, salvo en los casos en los que expresamente se manifieste lo contrario, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas de la Unión y de solicitudes de marca de la Unión, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas instadas sobre la base de marcas unitarias y de marcas nacionales, las normas del Reglamento Bruselas I *bis* (art. 122.1º)<sup>20</sup>. Ahora bien, específicamente se contienen límites a ese posible recurso a las reglas del sistema Bruselas para determinado tipo de litigios vinculados con las

<sup>18</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*, núm. 52, abril 2017, pp. 1-12.

<sup>19</sup> Titulado “Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas de la Unión”, que comprende los artículos 122 a 135.

<sup>20</sup> La referencia que utiliza el Reglamento 2017/1101 en esta regla, no es en particular al Reglamento Bruselas I *bis*, pero no existe dudas al remitir a “las disposiciones de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” y al referir en el numeral 2º de este art. 122 expresamente aquellas disposiciones del Reglamento Bruselas que se excluye su aplicación para las acciones referidas en el art. 124.

marcas, como es precisamente en materia de violación del derecho de marca, además de acciones sobre validez del derecho<sup>21</sup>, de competencia exclusiva de los tribunales nacionales de marcas (art. 124)<sup>22</sup> concretados en el artículo 125. Para estos supuestos, el art. 122 número 2º refiere expresamente las reglas de competencia del sistema Bruselas que no pueden aplicarse o las condiciones en las que pueden operar las que sí están previstas. En particular, no serán aplicables los artículos 4 y 6 (determinantes del ámbito espacial de aplicación del instrumento Bruselas), los puntos 1, 2, 3 y 5 del artículo 7 (como reglas especiales de competencia en materia contractual, extracontractual, responsabilidad civil derivada de delito y acciones vinculadas a explotación de agencias y sucursales<sup>23</sup>), ni el artículo 35 (fuero cautelar). Por cuanto a la posible eficacia de acuerdos de elección de foro como manifestación expresa o tácita de la autonomía jurisdiccional de las partes implicadas (a la luz de los arts. 25 y 26 del Reglamento Bruselas), estos sólo serán válidos si se concretan en otro tribunal de marcas de la Unión Europea (de conformidad con el art. 125, apartado 4º, del Reglamento de marcas).

El resto de reglas de competencia previstas en las disposiciones del Reglamento Bruselas en su Capítulo II, aplicables a demandados domiciliados en un Estado miembro, también lo serán para los litigios vinculados a marcas, extendiendo igualmente su operatividad, cuando el ámbito espacial venga determinado no por el domicilio del demandado sino por su establecimiento<sup>24</sup> dentro de la Unión (art. 122, apartado 2º, letra c). Consecuentemente, el fuero de la pluralidad de demandado, consagrado en el artículo 8 apartado 1º del Reglamento Bruselas I *bis*, podrá alegarse y fundamentar la competencia de los tribunales de un Estado miembro como domicilio de uno de los demandados cuando el resto de eventuales demandados también tengan domicilio dentro de la Unión.

**6. La exclusión -o limitación- de ciertas disposiciones del Reglamento Bruselas a demandas y acciones sobre violación de derechos de marca cubiertos -y validez de estos derechos- que realiza el artículo 122 del Reglamento de marcas, se completa con su artículo 125, que lleva por título “Competencia internacional”. Esta disposición, partiendo de la compatibilidad de las normas de competencia de ambos instrumentos, en los términos indicados, establece como otra alternativa para del demandante el recurso**

<sup>21</sup> Litigios sobre validez de la marca en el sentido de demandas de reconversión por caducidad o por nulidad fundamentadas en las causas de caducidad o de nulidad previstas por el Reglamento de marcas. Lo que debe vincularse necesariamente con la regla de competencia exclusiva del art. 24, apartado 4, del Reglamento Bruselas I *bis*, en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción (reconversión), en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de instrumento de la Unión (como es el caso del Reglamento de marcas) o Convenio internacional, y la jurisprudencia del TJUE en la delimitación de competencia exclusiva. Particularmente relevante es esta doctrina en litigios relacionadas con vulneración de patentes en el que se plantea la cuestión de la validez del derecho, como en los asuntos *GAT* (STJUE de 13 de julio de 2006, *GAT*, as. C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457) y *Roche Nederland y otros* (STJUE 13 de julio de 2006, *Roche Nederland and others*, C-539/03, EU:C:2006:458).

<sup>22</sup> *Vid* art. 124 letra a) en el que se establece la competencia exclusiva de los tribunales de marcas de la Unión, para cualquier acción por violación y, para el caso que la legislación nacional aplicable lo permita, por intento de violación de marca unitaria; para conocer de acciones declarativas negativas, esto es, de comprobación de inexistencia de violación si- la legislación nacional las admite-; para las acciones enclavadas a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2; y para conocer de las demandas de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión previstas en el artículo 128.

<sup>23</sup> Esto último se justifica por la delimitación conceptual propia de “establecimiento” que opera en el ámbito de las infracciones de estos derechos de propiedad industrial como alternativo a domicilio del infractor, sin que se exija, como en el sistema Bruselas I *bis*, que exista vinculación con la actividad lesiva que fundamenta la pretensión. *Vid. infra* nota a pie nº 24.

<sup>24</sup> En la sentencia de 18 de mayo de 2017, *Hummel Holding*, C-617/15 (EU:C:2017:390), apartados 25, 27 y 28, el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de «establecimiento» que se emplea en el Reglamento n.º 207/2009 (de marca comunitaria, consolidado por el actual Reglamento de Marca de la Unión, Reglamento 2017/1001) no es necesariamente el mismo que el utilizado en el Reglamento n.º 44/2001, toda vez que ambos Reglamentos persiguen objetivos que no son idénticos. Parece razonable que este argumento pueda aplicarse al Reglamento Bruselas I *bis* y al Reglamento de Marca de la Unión. No es posible mantener en este ámbito, de manera razonable, una aproximación estricta del concepto “establecimiento” en los mismos términos en los que opera en el sistema Bruselas para fundamentar la competencia de los tribunales nacionales, dado que el Reglamento sobre marcas de la Unión permite al demandante elegir entre el domicilio del demandado y el tribunal del lugar donde se ha cometido la violación. Además, la condición de establecimiento en este sector no está supeditada al requisito de que la sociedad demandada haya participado de forma directa o indirecta en la comisión de los actos que han dado lugar al litigio (apartado 40, Sentencia *Hummel Holding*).

a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado – en definitiva, el fuero general del domicilio del demandado que se excluye por aplicación del art. 4 del Reglamento Bruselas pero se abre a través de este artículo 125.1º-, y si no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, el del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento. Se abre además la posibilidad de un *forum actoris*, concretado en el domicilio o establecimiento del demandante si éste se sitúa en un Estado miembro, en el supuesto de que el demandado no tuviera domicilio o establecimiento dentro de la Unión. En defecto de conexión territorial con un Estado miembro a través del domicilio/establecimiento del demandado o, en defecto, del demandante, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (España).

Por último, el Reglamento de marcas abre la puerta al fuero del lugar del daño (únicamente como *locus delicti* o lugar de comisión del hecho)<sup>25</sup> para los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124. De esta suerte, podrán también plantearse litigios ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o ante la jurisdicción nacional donde se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2, esto es, hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca de la Unión cuando, tras la publicación del registro de esa marca, dichos actos quedasen prohibidos en virtud de ésta. Ahora bien, no cabe fundamentar la competencia judicial en este fuero cuando se trate de acciones declarativas negativas, esto es, se excluye expresamente su posible recurso cuando el demandante sea el potenciar infractor/responsable que insta acción de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión<sup>26</sup>.

7. El alcance de la competencia de los tribunales nacionales designados puede variar en función de si se aplica uno u otro instrumento, incluso cuando se trate de una regla que utilice el mismo criterio de conexión, como sería el lugar del daño o *locus delicti* si comparamos ambos textos -excluido vía art. 7.2 del sistema Bruselas en esta materia por el art. 122.2º del Reglamento de marcas-. El fundamento de la competencia para este tipo de litigios en las posibles normas contenidas en el Reglamento Bruselas -de las no excluidas-, determina la aplicación de este sistema en toda su extensión; por lo que también la doctrina del Tribunal de Justicia sobre su interpretación y alcance, en función de la regla de la que se trate. En consecuencia, tendría alcance universal la competencia que corresponde al tribunal nacional del Estado miembro que fundamente el conocimiento del litigio en la regla contenida en el art. 8.1 de pluralidad de demandados objeto de controversia en el litigio principal. No obstante, podemos encontrar en el Reglamento de marcas manifestaciones sobre el alcance de algunas reglas de competencia del Reglamento Bruselas, al que compatibiliza su aplicación en esta materia, condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, como es el caso de los fueros de autonomía de la voluntad de los arts. 25 y 26 (art. 125, apartado 4). No obstante, en estos casos cumpliendo los requisitos de validez de los acuerdos

<sup>25</sup> Lo que justifica la exclusión expresa del fuero de lugar del daño del art. 7.2 del Reglamento Bruselas *I bis*, como se interpreta -y concreta- por la doctrina del TJUE en esta materia. Un análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia sobre la interpretación y alcance de la regla de competencia del art. 7.2, respecto de daños a este tipo de derecho inmateriales, en particular, concretado en el entorno virtual, puede verse en M.<sup>a</sup> B. SÁENZ CARDENAL, “El lugar del daño en el caso de infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual en internet”, *Revista Jurídica* n° 34, 2016, pp. 441-470; E. CASTELLANO RUIZ, “Determinación de la Competencia Judicial Internacional en materia de infracción de la Propiedad Intelectual en Internet”, en J. J. CASTELLÓ PASTOR (dir.) *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales*, Aranzadi, 2021, pp. 263-285.

<sup>26</sup> De esta manera se elimina la posible aplicación de la controvertida doctrina del Tribunal de Justicia derivada de la Sentencia de 25 de octubre de 2012, as. C-133/11, *Folien Fischer* (ECLI:EU:C:2012:664), para este tipo de acciones en lo que respecta a la ampliación *forum delicti commissi*, con competencia universal. Partiendo de que este tipo de acciones caen dentro de la materia extracontractual en el sistema Bruselas, C. ORÓ MARTÍNEZ, “Las acciones declarativas negativas y el art. 5.3º del Reglamento Bruselas I”, *AEDIPR*, t. XI, 2011, pp. 185-206, p. 205. Un análisis crítico de esta resolución, entre otras, puede verse en P. BLANCO-MORALES LIMONES, “Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿Galgos o podencos?: La litispendencia. comentario a la sentencia del tribunal de justicia (sala primera) de 25 de octubre de 2012. *Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama Spa*”, *CDT*, (Marzo 2013), Vol. 5, N° 1, pp. 240-253; E. RODRÍGUEZ PINEAU, “Acciones negativas, Derecho de la competencia y abuso de derecho procesal en la Unión Europea: Consideraciones sobre el Asunto C-133/11, «Folien Fischer AG Fofitec AG c. Ritrama Spa»”, *REDE*, n° 47, 2013, pp. 125-147; C. ORÓ MARTÍNEZ; M<sup>o</sup> A GANDÍA SELLENS, “Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente: ¿problema resuelto? Cambio jurisprudencial a partir de los asuntos *Solvay* y *Folien Fischer*”, *Revista Boliviana de Derecho*, N° 19, 2015, pp. 706-725.



exigidos -en cuanto a la elección de un tribunal nacional de marcas- no altera el alcance universal de la competencia en los términos que operan en el sistema Bruselas de origen los fueros de autonomía de la voluntad.

Los tribunales nacionales -de marcas- de los Estados miembros cuya competencia se fundamenta en alguna de las reglas contenidas en los apartados del 1 a 4 del artículo 125 del Reglamento de marcas, tendrán competencia universal para pronunciarse sobre de los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro; o sobre los hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2, cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro<sup>27</sup>. Ahora bien, si la competencia del tribunal nacional de marcas de la Unión se fundamenta en la regla de conexión del lugar del daño del artículo 125, apartado 5, la competencia es limitada, pues será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que ubique<sup>28</sup>.

## 2. El domicilio del demandado como criterio de competencia de base en el sistema europeo y excepciones por conexión.

8. A la vista del marco jurídico de referencia analizado en el ámbito de las acciones y demandas en materia de violación y de validez de marcas, el domicilio -o en su caso el establecimiento- del demandado se consagra como uno de los criterios básicos de atribución de competencia universal para las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros, solo desplazado o como alternativa en determinadas condiciones por otras reglas, generalmente vinculadas a la estrecha conexión del supuesto con otras jurisdicciones nacionales.

El principio esencial que opera en el ámbito del Derecho europeo de cooperación judicial internacional es el de previsibilidad y correlativa seguridad jurídica para la parte demandada, en la medida que el demandante pueda elegir cómo y cuándo demandar pero el demandado pueda prever dónde<sup>29</sup>. De esta suerte, las normas de competencia judicial internacional en los instrumentos europeos deben necesariamente presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia se basa generalmente en el domicilio del demandado como foro natural. Se trata de la consagración del principio de *actor sequitur forum rei*, que se entiende que potencia la buena administración de la Justicia, ofrece previsibilidad y seguridad jurídica para ambas partes. Para el actor, en la medida en que este puede conocer o localizar, *a priori*, el domicilio del demandado con facilidad, y con ello el órgano jurisdiccional nacional del Estado que conocerá del asunto. Pero también, y en particular, para el demandado, pues litiga en su jurisdicción -incidiendo favorablemente en los costes de litigación-; y al mismo tiempo se facilita a la parte actora la ejecución de una eventual sentencia condenatoria (ya que típicamente los bienes y derechos se ostentan en el país en el que se reside o se tiene el domicilio). Esta aproximación de base aparece tanto en el Reglamento Bruselas I *bis* (art. 4 en relación con el art. 6 que delimita el ámbito espacial de aplicación del instrumento), como en el Reglamento sobre marca unitaria (de conformidad con el artículo 125 apartados 1 a 3).

9. En el sistema Bruselas este principio está expresamente consagrado en sus considerandos<sup>30</sup>, así como en sus disposiciones mediante las que se realiza el diseño específico de su esquema jerárquico

---

<sup>27</sup> Vid. art. 126, apartado 1º, donde en su letra a) se establece que será competente para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro. Por analogía, se establece la competencia universal para los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para adoptar las medidas necesarias para sancionar la violación de estos derechos en todo el territorio de la Unión y no solo por el perjuicio sufrido en el lugar en el que se basa su competencia por razón del domicilio del demandado de conexión (en aplicación del fuero de pluralidad de demandas), de conformidad con la sentencia *Nintendo*, apartados 61 a 67.

<sup>28</sup> Vid. art. 126, apartado 2º.

<sup>29</sup> Vid. F. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho internacional privado*, Thomson Reuters, 5ª ed., 2019, pp. 93 y ss.

<sup>30</sup> Considerandos 15 y 16 del Reglamento Bruselas I *bis*, por cuanto a la relevancia del criterio de conexión de competencia del domicilio del demandado en el sistema y al excepcionalidad del recurso a otros fueros previstos expresamente cuando la concurrencia de otros criterios de conexión lo justifique en el asunto de referencia.

de fueros. La competencia judicial del Reglamento debe regirse siempre por este principio, excepto en los casos tasados en los que bien por el objeto del litigio o bien la autonomía -jurisdiccional- de las partes justifique otro criterio de conexión (Considerando 15); la misma conclusión puede predicarse respecto del Reglamento de marca unitaria vistas las normas de competencia internacional previstas, aun no recogiendo expresamente esta aproximación en su texto. Consecuentemente, la concreción del concepto jurídico “domicilio” resulta esencial en ambos instrumentos. Esta operación se facilita en el marco Reglamento Bruselas, ya que para persona físicas se remite al ordenamiento jurídico nacional del Estado miembro que debe integrar este concepto (art. 62), y respecto de las personas jurídicas opera un concepto autónomo (art. 63), para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción. Esto no se predica respecto del Reglamento de marca unitaria en el que se utiliza este mismo concepto jurídico como criterio de conexión de competencia (alternativo de sede o establecimiento en su caso<sup>31</sup>), pero sin que tenga referencia alguna de cómo éste debe integrarse -el ordenamiento jurídico aplicable, ya que no se ha optado por recoger concepto autónomo a los efectos del instrumento-.

**10.** Ahora bien, al margen de los evidentes aspectos positivos señalados en relación con el fuero general del domicilio del demandado, su única consideración podría llegar a vulnerar en ocasiones el derecho a la tutela judicial del demandante<sup>32</sup>; por ejemplo si tuviera que litigar necesariamente ante este foro en circunstancias en las que esta jurisdicción no estuviera próxima al litigio y en una lengua distinta a la suya o, cuando sea necesario contratar la defensa jurídica a otro profesional (bien por desconocimiento de las normas procesales de aquél país o por carácter de habilitación necesaria para litigar en ese Estado)<sup>33</sup>.

Por ello es necesario que el foro del domicilio del demandado se complete con otros foros alternativos, siempre que la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio en cuestión así lo justifique, o sea conveniente para facilitar una buena administración de justicia. Precisamente la toma en consideración de la existencia de una estrecha conexión, que en su caso permite desplazar de forma alternativa el conocimiento del asunto por el foro natural del domicilio del demandado, garantiza esa imperativa seguridad jurídica, evitando la posibilidad de que una persona domiciliada dentro de la Unión sea apartada de esa jurisdicción y pueda ser demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente<sup>34</sup>. La determinación de esos criterios de conexión especiales suficientemente vinculados con el litigio y distintos del domicilio del demandado tiene particular importancia cuando se refiere a ciertos ámbitos litigiosos, especialmente en materia extracontractual y la concreción del lugar del daño como criterio de conexión. Substancialmente esto se manifiesta en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones de derechos inmateriales que no son objeto de registro, como los vinculados a la personalidad<sup>35</sup>, a diferencia de la generalidad de derechos de propiedad industrial cuyo registro y publicidad es típicamente de carácter constitutivo con ciertas salvedades como el derecho de autor<sup>36</sup>. No obstante, como da muestra la nutrida doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia también manifiesta problemas de

<sup>31</sup> Por lo que la labor jurisprudencial en este ámbito resulta esencial. *Vid.* notas 23 y 24.

<sup>32</sup> *Vid.* STEDH 1 marzo 2016, *Arlewin c. Suecia*, ref. nº 22302/10.

<sup>33</sup> En este sentido, el coste de litigación debe asumirse por el demandante, que debe desplazarse al Estado del domicilio del demandado y adaptarse a las peculiaridades procesales y procedimentales de aquel país; asumiendo los gastos que ello supone. *Vid.* J. CARRASCOA GONZÁLEZ, “Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas ‘I-bis 1215/2012’. Análisis crítico de la regla actor sequitur forum rei”, *CDT*, Marzo 2019), Vol. 11, Nº 1, pp. 112-138, esp. p. 116, donde se refiere a esta cuestión utilizando la terminología “viaje jurisdiccional”.

<sup>34</sup> *Vid.* considerando 16 Reglamento Bruselas I bis.

<sup>35</sup> Sobre el particular, entre otros, J. J. ÁLVAREZ RUBIO, “Jurisdicción, competente y ley aplicable en materia de difamación y protección de los derechos de la personalidad”, *AEDIPr*, nº 11, 2011, pp. 89-118; S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, “Una nueva, provisional y discutible delimitación de la competencia judicial internacional en materia de atentados a los derechos de la personalidad”, *La Ley Unión Europea*, 95, 2021, pp. 1-15; B. HESS, “The Protection of Privacy in the Case of Law of the Court of Justice of the European Union”, en B. HESS y C. MARIOTTINI, (eds.), *Protecting Privacy in International and Procedural Law and by Data Protection European and American Developments*, 2015, Baden-Baden: Ashgate-Nomos, pp. 81-113; C. I. CORDERO ÁLVAREZ, *Litigios internacionales sobre difamación y derechos de la personalidad*, Dykinson, Madrid, 2015, Capítulo III.

<sup>36</sup> A. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, “Regulación en la comunidad Europea de las infracciones internacionales de derechos de autor cometidas en Internet y de contratación internacional de bienes digitales”, *Revista iberoamericana de derecho de autor*, nº 6, julio-diciembre, 2009, pp. 66-110.

concreción en el sector de la tutela de los derechos de propiedad intelectual cuando el medio por el que se comete la infracción sea Internet<sup>37</sup>.

11. Como se ha anticipado, dentro del catálogo de competencias especiales que pueden aplicarse en el marco de las acciones y demandas relativas a infracciones de derecho de marca, que permite al demandante instar acción contra una persona fuera del Estado de su domicilio, se encuentra el fuero de pluralidad de demandados consagrado en el art. 8, apartado 1º del Reglamento Bruselas I *bis*, cuando se cumplan sus presupuestos de aplicabilidad. Esta regla se justifica dentro del objetivo específico de reducir al máximo dentro de la Unión la posibilidad de procedimientos paralelos que puedan generar distintas resoluciones contradictorias entre sí. Se vincula, por tanto, con los supuestos de litispendencia y conexidad, así como las soluciones articuladas en el sistema Bruselas para estos casos<sup>38</sup>. El fuero de pluralidad de demandados es la primera de las competencias derivadas del Reglamento Bruselas I *bis*, previstas para aquellos casos en que existe un único demandante frente a una pluralidad de demandados y entre las distintas demandas existe un grado de conexión tal que justifica la tramitación conjunta en un único proceso –evitando así posibles sentencias inconciliables de distintas jurisdicciones nacionales de Estados miembros<sup>39</sup>.

Partiendo del presupuesto del cumplimiento del ámbito espacial, por el que todas las partes codemandadas tienen su domicilio en un Estado miembro<sup>40</sup>, Alemania y Polonia en el asunto de referencia, corresponde analizar la concurrencia en este supuesto de la doble condición exigida para que los tribunales Alemanes pudieran fundamentar su competencia internacional frente a los codemandados polacos con base en el art. 8.1º para reclamar el cese de actuaciones -lesivas del derecho de marca-, y cuantificación indemnizatoria por los daños sufridos.

### 3. Nexo de conexión suficiente como requisito esencial para la aplicación del foro de pluralidad de demandados

12. Es necesario recurrir a la interpretación que de esta regla especial, que predica la competencia del foro de conexidad de la pluralidad de demandados, se ha realizado por la doctrina desde su primera aparición en el Convenio de Bruselas<sup>41</sup> y posteriormente el Reglamento nº 44/2001 (Bruselas I)<sup>42</sup>, hasta el vigente Reglamento 1215/2012; en particular, en lo que respecta a la doble condición exigida por la norma para su aplicación y que es vinculada a la concurrencia de la misma situación de hecho y de Derecho entre las distintas acciones que puedan plantearse ante jurisdicciones nacionales de Estados miembros distintos para que se dé ese peligro de sentencias irreconciliables entre sí que justifique su aplicación.

En este sentido, hasta el momento las cuestiones más significativas que se han planteado han surgido en relación con la verificación de la concurrencia de la misma situación de Derecho entre las pretensiones relacionadas, lo que se vincula a la necesidad o no de litisconsorcio pasivo y si las de-

<sup>37</sup> Entre otras, las Sentencias ya referidas dictadas en los asuntos *Pinckney* y *Hejduk*. *Vid. supra* nota pie nº 6.

<sup>38</sup> Sección 9 del Capítulo II del Reglamento Bruselas I *bis*, *integrado por los artículos 29 a 34*.

<sup>39</sup> Esta previsión es el presupuesto que a tal efecto estableció en TJCE en relación con el Convenio de Bruselas de 1968 en el asunto *Kalfelis* (sentencia de 27 de septiembre de 1988, C-189/1987, pp. 5565-5587, *Journ. dr. int.*, 1989-2, pp. 457-461, nota de A. HUET; *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1989-1, pp. 117-123, nota de H. GAUDEMET-TALLON).

<sup>40</sup> *Vid.* STJCE de 11 de abril de 2013, C-645/11, asunto *Sapir y otros* (ECLI:UE:C:2013:228), y anteriormente STJCE, de 27 de octubre de 1998, as. C-51/97, *Alblasgracht VOO2* (ECLI:EU:C:1998:509).

<sup>41</sup> Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (para la versión codificada. DOCE C núm. 27, de 26 de enero de 1998, pp. 1 -27)

<sup>42</sup> En el Reglamento Bruselas I se mantuvo la fórmula deducida por el TJUE en el asunto *Kalfelis* (STJCE de 27 de septiembre de 1988, ECLI:EU:C:1988:459) para esta disposición en relación con el Convenio de Bruselas, y ello pese a que se plantearon propuestas en un sentido más restrictivo. Entre ellas, A. QUIÑONES ESCÁMEZ, “La revisión del Art. 6, apartado primero, del Convenio de Bruselas: pluralidad de demandados», *La revisión de los Convenios de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988 sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales: una reflexión preliminar española*, Seminario celebrado en Tarragona, 30-31 de mayo de 1997, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 342 y ss. El Art. 6.1º RBI utilizaba una expresión exacta con la que se definía la conexidad en el art. 28.3 RBI y en términos similares el RBI *bis* (art. 8.1 en relación con el 30.3), si bien con ciertos matices terminológicos: sentencias irreconciliables o contradictorias. *Vid.* I. HEREDIA CERVANTES, *PROCESO INTERNACIONAL Y PLURALIDAD DE PARTES*, GRANADA, 2002, pp. 132 y 135-138.

mandas acumuladas deben tener idénticos fundamentos jurídicos para que se aplique este precepto. La respuesta en ambos casos es negativa, pues no es necesaria la concurrencia de litisconsorcio pasivo entre los que ostentan la condición de demandados en los procedimientos vinculados, ni que haya identidad en los fundamentos jurídicos en las distintas demandas conectadas. Es suficiente para cumplir con la condición de identidad de supuesto de Derecho siempre que se dé una estrecha relación entre los asuntos<sup>43</sup>, con el fin de evitar el *forum shopping* y las consecuentes situaciones no deseadas de acumulación de acciones sin vinculación suficiente<sup>44</sup>. En consecuencia, se obliga a los juzgadores nacionales a realizar una tarea previa a la aplicación de esta regla, consistente en entrar a valorar cuándo se considera que las sentencias son contradictorias en el sentido de este artículo a la luz de la jurisprudencia existente<sup>45</sup>. En cualquier caso, siempre hay que tomar en consideración los objetivos de buena administración de justicia<sup>46</sup> para determinar la aplicación de la regla especial de competencia del art. 8.1º.

13. En el ámbito de la litigación transfronteriza vinculada a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual con demandados domiciliados en distintos Estados (miembros), la interpretación de este fuero resulta particularmente controvertido. De ello da muestra la nutrida jurisprudencia del Tribunal de Justicia resolviendo sobre el particular en relación con distintos supuestos de tutela frente a infracción de diferentes derechos de propiedad industrial e intelectual. Resulta conveniente hacer referencia a las principales resoluciones del Tribunal en esta materia, para ver la evolución que la doctrina jurisprudencial ha operado en este ámbito, para finalmente concretar en un supuesto de violación de marca de la Unión -como es el caso objeto de estudio-, si la nueva sentencia analizada manifiesta o no un progreso significativo respecto de lo ya existente, qué elementos nuevos aporta y qué consecuencias supone para la futura práctica litigiosa transfronteriza en esta materia u otras análogas.

#### A) Infracción de derecho unitario como misma situación de Derecho: evolución de la doctrina del TJUE

14. Para el caso de litigios por violación de patentes en distintos Estados miembros, la doctrina del Tribunal de Justicia se ha manifestado restrictiva al recurso de la regla de la pluralidad de demandados, a la luz de la conocida -y controvertida- Sentencia *Roche*<sup>47</sup>. En esta resolución el Tribunal rechaza la posibilidad de su aplicación al considerar que no puede apreciarse la existencia de “una misma situación de Derecho”, incluso en un supuesto como el que se resolvía, en el que las patentes nacionales supuestamente vulneradas derivaban de una misma patente europea, pero que afectaban a distintas partes nacionales de la misma al producirse el comportamiento lesivo de los codemandados (venta de los mismos productos) en distintos Estados miembros. De esta manera, el Tribunal se apartaba de su propia aproximación significativamente más laxa -aunque no establecida específicamente en el marco de los

<sup>43</sup> Entre la doctrina nacional e internacional, *vid.* I. HEREDIA CERVANTES, *Proceso internacional y pluralidad de partes*, *ob. cit.*; J. FAWCETT, “Multy-Party Litigation in Private International Law”, *Int.l Comp. L. Q.*, vol. 44, 1995, pp. 744-770; A. QUIÑONES ESCAMEZ, *El foro de la pluralidad de demandados en los litigios internacionales*, Madrid, 1996. Lo que se ratifica por la jurisprudencia del TJ. Véase, STJCE, asunto *Freeport plc/olle Arnoldsson*, de 11 de octubre de 2007, as. C-98/2006 (ECLI:EU:C:2007:595).

<sup>44</sup> STJUE 13 de julio de 2006, *Roche Nederland and others*, C-539/03 *ob. cit.*

<sup>45</sup> Siendo esta la posiblemente mayor dificultad derivada de la doctrina *Kalfelis* (*cf.* H. GAUDEMET-TALLON, nota a la Sentencia, *ob. cit.*, p. 119). Esta crítica al art. 6.1 de anterior Reglamento Bruselas I, por su rigurosidad y amplitud, son extrapolables para el texto revisado, pues no cambia en nada el tenor literal de la regla en el 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*.

<sup>46</sup> *Cf.* A. HUET, nota a la Sentencia *Kalfelis*, *op.cit.*, p. 459.

<sup>47</sup> STJUE 13 de julio de 2006, *ob. cit.* En este asunto se acusaba a las varias demandadas, pertenecientes a un mismo grupo de sociedades, de infracción de derecho de patente como consecuencia de la comercialización de los mismos productos en distintos Estados miembros. Un análisis crítico de esta sentencia puede verse en A. ESPINIELLA MENÉNDEZ, “Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado - Derecho judicial internacional - Competencia judicial internacional - Pluralidad de demandados - Demanda por violación de patente europea en varios Estados contratantes - Cuestión incidental relativa a la nulidad de la patente - No procede la competencia de un mismo tribunal para todos los demandados: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, Asunto C-539/03, *Roche Nederland BV y otros c. F. Primus y M. Goldenberg*”, *REDI*, 58(2), 2006, pp. 947-951.

derechos de propiedad industrial- consagrada en anteriores resoluciones, como por ejemplo en el asunto *Freeport plc/olle Arnoldsson*<sup>48</sup>, donde el Tribunal se manifiesta favorable a la aplicación de esta regla de competencia cuando exista una conexión estrecha entre las demandas.

El planteamiento restrictivo consagrado en *Roche* fue posteriormente avalado en el asunto *Solvay*<sup>49</sup>, aunque el resultado difiriera por cuanto que fue favorable a la aplicación de la regla de la pluralidad de demandados, atendiendo a los elementos concretos del caso. Para el Tribunal de Justicia la respuesta favorable se justificaba porque en este supuesto además de que se dieran las circunstancias de *Roche* (que a las codemandas, varias sociedades pertenecientes a un mismo grupo, se les imputara la infracción de derechos de patente como consecuencia de la comercialización de los mismos productos), también se daba el hecho de que esas violaciones se cometieron en los mismos Estados miembros, de modo que lesionan las mismas partes nacionales de la patente europea controvertida (ap. 29, sentencia *Solvay*). Consecuentemente, en ese asunto al ir referidos los hechos litigiosos a los mismos actos de infracción respecto de una misma patente nacional cabía apreciar que se trataría de pronunciamientos sobre una misma situación de Derecho -a diferencia de la situación en el asunto *Roche*-, abriendo la posibilidad del recurso al fuero de pluralidad de demandados.

**15.** Por cuanto se refiere a los derechos de autor y derechos conexos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se manifiesta más flexible en relación con la aplicación de esta regla. La justificación se encuentra precisamente en la armonización -vía Directivas- operada en el seno de la Unión en esta materia, que permite utilizar esta circunstancia como un elemento significativo para apreciar la existencia de esa misma situación de Derecho, necesaria para fundamentar la competencia de un tribunal nacional en el art. 8, apartado 1º, para poder conocer de demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de propiedad intelectual basadas en legislaciones nacionales diferentes.

A este respecto resulta muy significativa la sentencia *Painer*<sup>50</sup>, en la que el tribunal concluyó que la aplicación de esta regla no debe excluirse por “el mero hecho de que las demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de autor se basen en legislaciones nacionales diferentes, según los Estados miembros” (apartado 84 y nº 1 del Fallo). De esta resolución cabe apreciar que el Tribunal intenta corregirse respecto de lo resuelto en *Roche* -doctrina que no menciona- y acoge la tesis propuesta por el Abogado General Trstenjak quien, en sus conclusiones, recogió las principales críticas a esta sentencia para fundamentar una necesaria evolución en la interpretación de este fuero de conexidad<sup>51</sup>. Particularmente interesante resultaba que en sus conclusiones el Abogado General propusiera tan abiertamente al Tribunal que modificara su criterio anterior sobre un aspecto con significativa trascendencia práctica para la tutela transfronteriza de la propiedad intelectual (aún no se ha logrado).

El Tribunal de Luxemburgo precisa que puede existir entre las distintas demandas la conexión necesaria exigida para la aplicación de este fuero -y, en consecuencia, que las potenciales resoluciones puedan resultar inconciliables al plantearse en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho-, aunque las pretensiones ejercitadas frente a los distintos demandados se basen en fundamentos jurídicos distintos “siempre que sea previsible para los demandados que éstos pueden ser demandados en el Estado miembro en el que al menos uno de ellos tiene su domicilio” más aun cuando “las normativas nacionales en que se basan las acciones ejercitadas contra los diferentes demandados resultan esencialmente

<sup>48</sup> STJUE de 11 de octubre de 2007 (*ob. cit.*), sin que sea necesario que se dé un litisconsorcio pasivo ni que las demandas acumuladas tengan idénticos fundamentos jurídicos para su aplicación. Véase apartados 38 a 40, 47, 52 y 54 y puntos 1 y 2 del fallo.

<sup>49</sup> STJUE 12 de julio de 2012, *Solvay*, as. C-616/10 (EU:C: 2012:445).

<sup>50</sup> STJUE, Sala Tercera, de 1 de diciembre de 2011, *Painer*, As. C-145/10 (EU:C:2011:798). Un análisis de esta resolución, entre otras, puede verse en C. I. CORDERO ÁLVAREZ, “Demandas presentadas contra varios demandados por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de autor basadas en legislaciones nacionales diferentes”, *AEDIPr*, Tomo XI, 2011, pp. 1084-1085; B. CAMPUZANO DÍAZ, “El TJUE de nuevo con el foro de la pluralidad de demandados. Nota a la sentencia de 1 de diciembre de 2011 en el asunto *Painer*”, *CDT* (Marzo 2012), Vol. 4, Nº 1, pp. 245-255.

<sup>51</sup> *Vid.*, entre otros, H. GAUDEMÉT-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 4ª ed., 2010, p. 255; si bien en relación con el art. 6.1 del anterior Reglamento Bruselas aunque totalmente extrapolable al vigente art. 8.1º.

idénticas” (aps. 81 y 82, *Painer*). Consecuentemente, para el Tribunal este precepto no está restringido a aquellos supuestos en los que exista una unificación normativa plena<sup>52</sup>, es decir, no se requiere una identidad de bases jurídicas, siendo un factor significativo para tener en cuenta que exista un grado sustancial de armonización en la materia. De esta suerte, la solución que da el Tribunal en *Painer* cumple con la necesaria revisión de la doctrina *Roche* sobre la restrictiva interpretación de la posibilidad de recurrir a este fuero en litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual de diversos Estados miembros, y que resulta más adecuada dentro del contexto de la Unión. Las consecuencias prácticas de esta sentencia son más que significativas en la práctica litigiosa dentro del territorio de la Unión en este ámbito. Tras la doctrina *Painer*, el nivel de armonización comunitaria actual en materia de derechos de propiedad intelectual permite la posibilidad de presentar ante un mismo tribunal demandas frente a varios demandados domiciliados en distintos Estados miembros, en relación con infracciones de derechos de exclusiva de Estados distintos.

En conclusión, la sentencia *Painer* -aunque relativa a derechos de autor-, parece que conduce a una importante y positiva evolución de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo frente a su antecesora *Roche*, en particular en lo que respecta a los elementos a considerar para apreciar que existe una identidad de situación de Derecho<sup>53</sup>. Esta conclusión es consecuencia, especialmente, de que conforme a esta doctrina para la aplicación del fuero de pluralidad de demandados no condiciona -negativamente- el hecho de que las demandas por violaciones sustancialmente idénticas de derechos de propiedad intelectual vayan referidas a infracciones de derechos de países diferentes, y por lo tanto regidas por legislaciones distintas, en especial si tales legislaciones han sido objeto de una relevante armonización -armonización suficiente que pueda traducirse en la relación de conexión entre las demandas exigida por el artículo-

**16.** Ya en el concreto marco de la operatividad del fuero de pluralidad de demandados en relación con litigios relativos a infracción de derechos de propiedad industrial unitarios, entre los que se encuentra la marca comunitaria o de la unión junto con los dibujos y modelos comunitarios, encontramos jurisprudencia más relevante en relación la sentencia *Polska* objeto de estudio; en particular al Sentencia *Nintendo* referida por las partes en sus observaciones por escrito. Se parte de la premisa de que el sistema de normas de competencia contenidas en el Reglamento sobre Marca de la Unión Europea (Reglamento 2017/1001) y su interacción con las normas del Reglamento Bruselas I *bis*, analizado anteriormente (apartado II.1) coincide en lo esencial con el sistema previsto a tal efecto en el Reglamento (CE) 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios<sup>54</sup>, en relación a los litigios relativos a la infracción de dibujos y modelos comunitario, y viceversa; lo que permite extrapolar por analogía la doctrina jurisprudencial con la que hasta el momento contábamos sobre la posible apreciación de la condición de identidad de supuesto de Derecho entre las pretensiones sobre la base de esa reglamentación uniforme<sup>55</sup>.

A este respecto es necesario precisar el alcance de la indicada sentencia *Nintendo*, aludida por el propio tribunal remitente en el litigio principal, para abordar la posible aplicación de los principios asentados en esta sentencia para la aplicación del fuero de pluralidad de demandados a un supuesto como el de referencia. En esta resolución el Tribunal de Justicia pone de relieve que el carácter unitario del derecho conferido por un dibujo o modelo europeo -de conformidad con el Reglamento 6/2002- abre la puerta a la utilización del art. 8. 1º del Reglamento Bruselas I *bis* en supuestos en los que varios demandados vulneren ese derecho en varios Estados miembros al apreciar que se trata de una misma situación de Derecho; partiendo de la consideración que el derecho exclusivo produce los mismos efectos

<sup>52</sup> Como así ocurre en lo que respecta a los derechos de exclusiva de carácter unitario establecidos vía Reglamento como es el caso de las marcas de la Unión, como en el asunto de referencia, siendo este factor un elemento que opera como presunción favorable para apreciar la existencia de una misma situación de Derecho si las pretensiones se refieren a cuestiones reglamentadas por el instrumento europeo.

<sup>53</sup> Para entender que se está ante una misma situación de hecho se precisa el factor de previsibilidad para los demandados, que podrá determinarse en función de si aquellos han actuado o no de forma independiente (apartado 83, Sentencia *Painer*).

<sup>54</sup> Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. DOUE-L-2002-80006

<sup>55</sup> Así como el alcance de la competencia de los tribunales nacionales en función de fuero aplicado en los términos interpretado por el Tribunal de Justicia. *Vid. supra* nota nº 10 y referencia a sentencia *Nintendo*.

en el conjunto de la Unión, por lo que el hecho de que el juez nacional aplique el Derecho nacional para adoptar determinadas resoluciones carece de relevancia a estos efectos. Se trata de un planteamiento totalmente distinto del que previamente había utilizado el Tribunal en el asunto *Roche*, donde declaró que los distintos fundamentos de las demandas carecían de importancia a la hora de apreciar el riesgo de que se dicten resoluciones contradictorias y, en consecuencia, no se cumplía ese nexo de conexión necesario para justificar la regla de competencia de pluralidad de demandados<sup>56</sup>. Con esta aproximación el Tribunal de Justicia facilita al perjudicado la posibilidad de obtener tutela frente a la infracción de su derecho en varios Estados miembros ante la jurisdicción nacional de un único Estado miembro sobre la base de su carácter unitario.

**17.** Un análisis por analogía de la sentencia *Nintendo* al litigio principal, permitiría apreciar que existe una misma situación de Derecho cuando las diferentes pretensiones tienen por objeto la infracción en varios Estados miembros de un mismo derecho unitario, ya sea un dibujo o modelo comunitario o una marca de la Unión<sup>57</sup>. De esta suerte, la obligación del juez nacional competente de aplicar el Derecho nacional, prevista en los artículos 129 y 130 del Reglamento de marca de la Unión -en términos análogos a lo establecido en los artículos 88 y 89 del Reglamento de dibujos y modelos comunitarios-, no se opondría a que se constate la existencia de una misma situación de Derecho en el litigio principal, por dos motivos esenciales. En primer lugar, ya que en el artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento de marcas se consagra el derecho exclusivo del titular de una marca de la Unión por su registro y el correlativo de prohibir a cualquier tercero su uso sin su consentimiento, que son derechos que el titular pretende proteger mediante la acción por violación de marca. En segundo lugar, porque esa marca produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión en virtud del artículo 1, apartado 2, del Reglamento de marcas.

Ahora bien, esta presunción parece que no cabe, de conformidad con la aún vigente doctrina *Roche*<sup>58</sup> en relación con la violación de otros derechos asimilables como la patente europea, según la cual esta apreciación no opera cuando se refiera a demandas por infracción de una patente europea concedida para varios Estados, cuyo contenido viene determinado por las correspondientes legislaciones nacionales<sup>59</sup>. Esta distinta aproximación doctrinal, en función del tipo de derecho de propiedad industrial unitario, puede resultar controvertida y no suficientemente justificada teniendo en cuenta las más que significativas consecuencias prácticas en la litigación transfronteriza dentro de la Unión<sup>60</sup>.

**18.** Una de las cuestiones más relevantes de la nueva sentencia objeto de estudio radica, principalmente, en la constatación de que la aproximación llevada a cabo por el Tribunal de Justicia en el asunto *Nintendo*, para la operatividad de la regla de competencia de la pluralidad de demandados del art. 8.1º, puede también aplicarse con respecto a las infracciones de marcas de la Unión<sup>61</sup>. De esta suerte, cabe apreciar que la condición exigida referida a la existencia de una misma situación de Derecho se cumple cuando el demandante busque proteger su derecho exclusivo sobre una marca de la Unión, que, dado su carácter unitario, produce los mismos efectos en todo el territorio de la Unión Europea<sup>62</sup>.

No puede obviarse los beneficios -principalmente en costes de litigación- que esta doctrina conlleva; pues el demandante puede litigar ante una única jurisdicción nacional de un Estado miembro con competencia universal, es decir, puede plantear todas las pretensiones en torno a la infracción de sus derechos de exclusiva vinculados a un derecho de propiedad industrial unitario del que sea titular, respecto de todos los territorios de la Unión. Ahora bien, estos beneficios no pueden extrapolarse a todos

<sup>56</sup> El tribunal conscientemente se aparta de su doctrina anterior e indica que sigue un planteamiento distinto. *Vid.* Sentencia *Nintendo* (*loc. cit.*), apartados 46 y 47.

<sup>57</sup> Por aplicación analógica de esta doctrina, en los términos ya señalados por el Abogado General en sus conclusiones. *Vid.* Conclusiones del Abogado General Sr. Jean Richard de la Tour, presentadas el 23 de marzo de 2023 (ECLI:EU:C:2023:250), punto 37.

<sup>58</sup> No referida en la sentencia que ahora se analiza, pero sí en *Nintendo* (apartado 46)

<sup>59</sup> *Vid.* Sentencia *Roche*, apartados 30 a 32.

<sup>60</sup> P.A. DE MIGUEL ASENSIO, "Contratos de distribución exclusiva y pluralidad de demandados...", *ob. cit.*, p. 5.

<sup>61</sup> *Vid.* Apartados 29 a 31 de la Sentencia *Polska*.

<sup>62</sup> Como resulta de los aps. 29 a 31 de la Sentencia *Polska*.

los casos en los que estén implicados potencialmente derechos unitarios. Así, a la luz de la aún vigente doctrina *Roche*, que no ha sido desbancada en las recientes resoluciones -pues o bien directamente se omite, como en esta resolución o *Painer*; o bien se indica que se sigue otra aproximación, como en *Nintendo*-, para el caso de la infracción de patentes nacionales de patente europea por los mismos actos desarrollados en distintos Estados miembros, no cabe acudir ante la jurisdicción nacional de un único Estado miembro mediante el recurso al fuero del artículo 8. 1º del Reglamento Bruselas I *bis*.

## **B) Contratos de distribución en exclusiva como vínculo entre los codemandados para acreditar situaciones de hecho idénticas**

19. La segunda y más relevante aportación de la sentencia *Polska* se vincula al análisis que realiza el Tribunal de Justicia de la posibilidad de apreciar el requisito adicional de la existencia de “una misma situación de hecho”, en un supuesto como el enjuiciado en el del litigio principal, como presupuesto para aplicar el fuero del artículo 8.1º. En esencia, lo que se analiza por el Tribunal es si la existencia de un contrato de distribución en exclusiva entre las partes codemandadas -sociedades independientes que no pertenecen a un mismo grupo, a diferencia de lo que ocurriría en el asunto *Nintendo*- por vulneración de derechos de marca es un vínculo o elemento suficiente para apreciar que se cumple ese requisito.

Recordemos que en el asunto de referencia la sociedad titular de varias marcas de la Unión presentó demanda ante los tribunales nacionales alemanes frente a dos sociedades (una domiciliada en Alemania y otra el Polonia) y sus respectivos administradores. No existe relación alguna entre los demandados domiciliados en Polonia y el demandado de conexión (administrador de la sociedad alemana), aunque se precisa que el administrador también es demandado como infractor (no solo como mero representante de la sociedad alemana). La pretensión ejercitada por el demandante frente a la sociedad con domicilio social en Polonia, cuyo administrador tiene igualmente domicilio en aquel país, se fundamenta en la supuesta infracción de sus derechos de marca por la producción y distribución de una bebida energética con un nombre que contiene denominación comprendida en su signo distintivo (*Vogue*) en dicho Estado miembro. Los otros codemandados, la sociedad alemana y su administrador, ambos domiciliados en el país germánico, distribuían en este Estado la referida bebida energética. La sociedad alemana y la polaca son independientes entre sí pero se vinculan a través de un contrato de distribución en exclusiva del producto (la bebida energética) para Alemania siendo que la sociedad alemana adquiriría el producto ya etiquetado con la denominación potencialmente infractora en Polonia.

La aplicación de la regla de competencia contenida en el art. 8.1º se niega por parte de los codemandados polacos en sede alemana por entender que no se cumplen los presupuestos condicionantes exigidos para que opere la norma, en particular, la identidad de supuesto de hecho en relación con las pretensiones formuladas frente a las respectivas codemandas. A este respecto, sostienen que no se les puede imponer esta norma ya que ellos solo operan y distribuyen los productos controvertidos a sus clientes exclusivamente en Polonia, incluyendo a la empresa alemana codemandada, siendo que además que no les une ningún vínculo pertinente entre ellos y la sociedad alemana y su administrador. Ante estas circunstancias, el Tribunal de Justicia analiza si concurren elementos suficientes, en particular por lo que respecta a la única relación de suministro entre las sociedades codemandadas, para acreditar la existencia del nexo suficiente que este fuero exige para que opere en sustitución de la regla general del domicilio del demandado.

20. El Tribunal de Justicia parte del carácter excepcional del fuero de pluralidad de demandados en el sistema Bruselas, en relación con el fuero general del domicilio del demandado del art. 4, lo que exige una interpretación restrictiva de esta regla especial que impida su aplicación más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento<sup>63</sup>. A este respecto, recogiendo doctrina previa (en particular asunto *Solvay*) el Tribunal de Justicia señala las circunstancias o elementos que deben tener en cuenta los tribunales nacionales para poder apreciar si existe un punto de conexión entre las distintas

<sup>63</sup> *Vid.* ap. 35, Sentencia *Polska*, con referencia expresa a la doctrina *Solvay* (*loc. cit.*), en su apartado 21.



demandas presentadas ante él para el cumplimiento de los presupuestos, en particular, refiere la circunstancia de que varias sociedades establecidas en Estados miembros distintos son acusadas, por separado, de las mismas violaciones con respecto a los mismos productos<sup>64</sup>.

La referencia a los concretos elementos relevantes para acreditar la existencia de la necesaria conexión entre las distintas pretensiones, se realiza por el Tribunal compartiendo la aproximación realizada por el Abogado General en sus conclusiones<sup>65</sup>. Para concretar la existencia de un punto de conexión entre las distintas pretensiones se otorga especial importancia a la relación existente entre el conjunto de los actos de violación cometidos, sin que sean determinantes los vínculos organizativos o de capital entre las sociedades -codemandadas- en cuestión<sup>66</sup>. Asimismo, para determinar la existencia de una misma situación de hecho, manifiesta particular relevancia la naturaleza de las relaciones contractuales existentes entre los supuestos infractores (cliente y proveedor)<sup>67</sup>. En estos términos, bajo esta premisa, el Tribunal de Justicia establece que la existencia de un contrato de distribución exclusiva entre las partes puede ser suficiente para apreciar por el tribunal del Estado miembro la existencia de “una misma situación de hecho” a los efectos del posible recurso al art. 8.1º para fundamentar su competencia. En el asunto principal, en términos de previsibilidad para los codemandados no domiciliados – sociedad y administrador polacos-, el hecho de que las partes estuvieran vinculadas por un contrato de distribución exclusiva para el territorio alemán de las mercancías supuestamente infractoras de los derechos de marca del demandante, y que las acciones se insten precisamente en este país, hace de este elemento un factor relevante, aunque los productos se entregaran en Polonia (pues el país destino para la venta era claro y exclusivo: el territorio alemán).

Para el Tribunal de Justicia, la existencia de una relación contractual exclusiva de esta naturaleza entre los operadores puede hacer más previsible que los actos de violación de marca que se les imputan puedan considerarse parte de una misma situación de hecho (presunción *iuris tantum*), lo que puede justificar la competencia de un único órgano jurisdiccional -el de pluralidad de demandados- para pronunciarse sobre las pretensiones presentadas contra la totalidad de los operadores que cometieron tales actos<sup>68</sup>. Para reforzar la conclusión del Tribunal, como factor adicional de conexión entre los codemandados en el asunto de referencia, se destaca el hecho de que por estos operadores se gestionan “dos sitios de Internet, cuyos nombres de dominio pertenecen a uno solo de los codemandados, a través de los cuales, mediante enlace entre esos sitios, se comercializaban los productos de que se trata en el litigio principal”<sup>69</sup>. La vinculación de las partes codemandadas a través de un contrato de distribución exclusiva, y el nivel de colaboración existente entre ellas, no solo puede ser determinante para acreditar la existencia del punto de conexión necesario entre las demandas, sino también para apreciar “el carácter previsible de la obligación de responder a alegaciones de actos de violación de marcas que tengan el mismo origen”<sup>70</sup>.

**21.** El análisis de las consideraciones generales que realiza el Tribunal de Justicia en su *obiter dicta*, puede resultar muy significativo en la práctica de la litigación trasfronteriza dentro de la Unión cuando se vean afectadas otras normas jurídicas relevantes, más allá de las circunstancias particulares del caso *Polska* que fundamenta su *ratio decidendi*. La argumentación utilizada por el Tribunal puede ser referida en otras situaciones litigiosas, en las que entre los codemandados exista vinculación mediante un contrato de distribución en exclusiva, para poder acreditar el tribunal nacional el nexo necesario entre las demandas, cuando éstas tengan por objeto exigirles responsabilidad derivada del marco jurídico aplicable en cuestión, en relación con la comercialización de los productos objeto del contrato de distribución.

<sup>64</sup> Apartado 29, Sentencia *Solvay*.

<sup>65</sup> *Vid.* puntos 48 y 60 a 65 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Jean Richard de la Tour; para lo que se utiliza los elementos ya referidos previamente por el Tribunal en sentencias referentes analizadas en este ámbito, como son *Solvay*, *Painer*, *Nintendo* y *Roche*.

<sup>66</sup> Lo que resulta evidente si fueran sociedades pertenecientes al mismo grupo.

<sup>67</sup> Apartado 37, sentencia *Polska*.

<sup>68</sup> Apartado 38, sentencia *Polska*.

<sup>69</sup> Apartado 39, sentencia *Polska*.

<sup>70</sup> *Cfr.* apartado 40, sentencia *Polska*.

Este podría ser, por ejemplo, el caso de pretensiones vinculadas a reclamaciones de responsabilidad por productos para apreciar que las demandas se enmarcan dentro de la misma situación de hecho, frente a codemandados que sean eventualmente responsables por los daños causados por los productos objeto del contrato de distribución exclusiva. En particular, en el marco de aplicación de la normativa europea sobre la materia<sup>71</sup>, esta circunstancia además permitiría llegar a la conclusión de que se trata de una misma situación de Derecho si la armonización operada vía Directivas es suficiente para llegar a esta respuesta -en términos análogos a lo establecido en la doctrina *Painer*-. De esta manera, se podría apreciar la concurrencia de la doble condición que exige el fuero de la pluralidad de demandados, como presupuesto necesario para evitar resoluciones contradictorias en esta materia como consecuencia de procedimientos sustanciados en distintos Estados miembros, justificando la excepción de la norma general del domicilio del demandado.

22. Para finalizar, en el litigio principal en el análisis del alcance e interpretación ponderado y restrictivo de este fuero especial del sistema Bruselas I *bis*, por su naturaleza excepcional en relación con la regla general del art. 4, el Tribunal de Justicia reitera jurisprudencia previa. En este sentido, se recuerda que esta regla de competencia no permite demandar conjuntamente a varios demandados con el único fin de excluir a uno de ellos de la competencia de los tribunales naturales del Estado de su domicilio, al crear o mantener de forma artificial las condiciones para su aplicación del art. 8.1<sup>o</sup><sup>72</sup>. Ahora bien, en línea con la doctrina ya existente, para el Tribunal esta circunstancia no concurre cuando existe un estrecho vínculo entre las demandas presentadas contra cada uno de los codemandados en el momento de su interposición<sup>73</sup>.

Consecuentemente, respecto del litigio principal, como el Abogado General en sus conclusiones ya había puesto de manifiesto, resulta necesario justificar el papel del demandado de conexión (en este caso, el administrador de la sociedad alemana) en la cadena de actos de violación de la marca<sup>74</sup>, para que el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda vele por el cumplimiento de estos requisitos para fundamentar su competencia, justificadamente en base al art. 8.1<sup>o</sup>, en relación con los codemandados domiciliados en Polonia. De esta suerte, es necesario que por el tribunal nacional se acredite que la elección del foro, desde la perspectiva de este sujeto cuyo domicilio justifica su competencia (como demandado de conexión), está justificada por la participación personal del representante legal de la sociedad en los actos de violación del derecho en cuestión; de tal manera que se evite el cumplimiento artificial de los requisitos de aplicación de la regla especial del artículo 8.1<sup>o</sup> para sacar a los domiciliados en otros Estados miembros de su foro natural. Esta necesaria participación personal puede probarse de distintas formas de conformidad con la doctrina jurisprudencial y normativa aplicable en la materia<sup>75</sup>. Así, sería posible probar este extremo -su participación- acreditando la utilización por demandado de conexión de un signo idéntico o similar a la marca en un contexto comercial o incluso su pasividad para impedir la violación o ponerle fin<sup>76</sup> (interviniendo por tanto en la cadena de actos de violación por acción o por omisión); también se podría demostrar su participación cuando hubiera intervenido en una actividad infractora del derecho, aun no siendo consciente pero con motivos razonables para saberlo<sup>77</sup> -por falta de diligencia que le es exigible o por negligencia-.

<sup>71</sup> Como es el caso de la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. DOUE-L-1985-80678. Este instrumento aproxima las legislaciones de los Estados miembros en esta materia.

<sup>72</sup> En este sentido, véase la STJUE de 21 de mayo de 2015, *CDC Hydrogen Peroxide*, as. C-352/13, (EU:C:2015:335), apartados 27 a 29 y jurisprudencia allí citada.

<sup>73</sup> Esto es, cuando esté justificado que las demandas sean tramitadas y juzgadas al mismo tiempo con el objeto de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos independientemente. En este sentido se manifiesta, entre otras, en la STJUE de 11 de octubre de 2007, *Freeport*, as. C98/06 (EU:C: 2007:595), apartados 52 a 54.

<sup>74</sup> *Vid.* apartados 4 y 15 de las conclusiones del Abogado general Sr. Jean Richard de la Tour (*loc. cit.*).

<sup>75</sup> *Vid.* apartado 77 de las Conclusiones del Abogado general

<sup>76</sup> Por analogía, en aplicación de la STJUE de 23 de marzo de 2010, *Google France y Google*, C-236/08 a C-238/08, (EU:C:2010:159), apartado 120.

<sup>77</sup> Siguiendo el tenor literal artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, disposición sobre la exigencia del pago de daños y perjuicios por las autoridades a los infractores de este tipo de derecho, siendo aquellos los que participen en la violación tanto a sabiendas como los que debían saberlo por existir motivos razonables para su conocimiento.

En cualquier caso, la prueba de la existencia de la necesaria relación de conexión entre las demandas se mantiene con independencia de cuál sea el desarrollo particular del procedimiento. Así, en el asunto de referencia, el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto por las codemandas alemanas (la sociedad y su administrador, este último como demandado de conexión) no incide en modo alguno en la necesidad de comprobar por el tribunal nacional de la existencia de una relación estrecha entre las pretensiones formuladas frente a todos los codemandados en el momento de su presentación<sup>78</sup> para fundamentar su competencia universal justificadamente sobre la base del art. 8.1º del Reglamento Bruselas I *bis*.

### III. Conclusiones

**23.** La Sentencia objeto de estudio aborda de nuevo la regla de competencia especial por conexión del art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, en un supuesto de infracción de derecho de propiedad industrial cuando los demandados se encuentran domiciliados en distintos Estados miembros; en particular, en relación con la violación de distintos derechos de marca de la Unión. Partiendo del presupuesto de que ninguna disposición particular del Reglamento de Marca de la Unión prohíbe la aplicación del artículo 8 apartado 1º del Reglamento Bruselas I *bis* -ni prevé precisiones adicionales-, su recurso frente a una pluralidad de demandados, con un alcance ilimitado o universal para la totalidad del territorio de la Unión, resulta esencial en la práctica litigiosa en este sector material concreto. En virtud de esa norma, se puede demandar ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de los demandados, reduciendo los costes de litigación del perjudicado para conseguir la tutela de sus derechos conculcados en distintos territorios. Este foro puede ser designado en ocasiones, como en el litigio principal de la sentencia analizada, sobre la base del domicilio del demandado de conexión. Esta circunstancia incide en la necesidad de comprobar la existencia de una relación estrecha entre las demandas formuladas frente todos y cada uno de los codemandados en el momento de su presentación, con independencia del desarrollo del procedimiento, a los efectos de justificar la competencia de ese foro de pluralidad de demandados.

**24.** En el litigio principal, las circunstancias se enmarcan en la aplicación de las reglas de competencia del Reglamento de marca de la Unión y del Reglamento Bruselas I *bis*. En particular, se resuelve sobre la competencia internacional de un tribunal de marca de la Unión que conoce respecto de las pretensiones vinculadas a la infracción de derechos de marca unitaria por el art. 125 apartado 1º del Reglamento de marca, como lugar del domicilio del administrador de la sociedad alemana, al que califica de demandado de conexión, y respecto de los codemandados domiciliados en otro Estado miembro -Polonia- por el artículo 8.1º del Reglamento Bruselas I *bis*, en relación con el artículo 122.1º del Reglamento de marca, sobre la base de que entre las sociedades demandadas, independientes entre sí, únicamente existía un contrato de distribución en exclusiva de los productos infractores del derecho. Esta circunstancia, el hecho de que su único nexo de conexión fuera que estuvieran vinculadas por la exclusividad en el suministro en el primer Estado miembro (Polonia), si bien para distribución de productos exclusivamente en el segundo de los Estados (Alemania), deviene un elemento o factor determinante en la argumentación del Tribunal de Justicia para fundamentar su resolución en cuanto a la concurrencia de identidad necesaria de la situación de hecho.

---

<sup>78</sup> En que respecta a la fase del procedimiento en la que debe apreciarse la existencia de esa relación de conexión entre las demandas, véase STJUE de 21 de mayo de 2015, *CDC Hydrogen Peroxide*, as. C352/13 (EU:C:2015:335), apartados 28 y 29, y las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en este asunto (EU:C:2014:2443), puntos 78 y 79. Previamente, el Tribunal de Justicia ya declaró en la Sentencia de 13 de julio de 2006, *Reisch Montage*, C103/05, (EU:C:2006:471), apartados 27 y 33, que el Derecho interno de los Estados miembros, en virtud del cual el recurso contra un codemandado es inadmisibile, no incide en la aplicación del artículo 6, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001, actualmente artículo 8, punto 1. Específicamente en el ámbito de los derechos de marca unitarios, véase STJUE de 13 de octubre de 2022, *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, as. C256/21 (EU:C:2022:786), apartados 55 y 58, y las conclusiones del Abogado General Pitruzzella (EU:C:2022:366), puntos 66 a 73, sobre la operatividad del principio de *perpetuatio fori*, en un supuesto donde la competencia de un tribunal de marcas de la Unión Europea, que conoce de una acción por violación basada en una marca de la Unión cuya validez se impugna mediante demanda reconconvencional de nulidad, se resuelve que se mantiene para pronunciarse sobre la validez de esa marca, pese al desistimiento de la acción principal.

**25.** En el ámbito de los litigios transfronterizos por violación de derechos de propiedad industrial, la aplicación de la regla de competencia del art. 8. 1º del Reglamento Bruselas I *bis* se manifiesta particularmente controvertida, en especial por lo que respecta a la constatación de identidad de la situación de Derecho, pero también para apreciar la misma situación de hecho cuando son varios los operadores intervinientes que desarrollan actividades potencialmente infractoras del derecho en distintos Estados. Precisamente la reciente sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto *Polska*, viene a completar la aproximación doctrinal existente aportando aclaraciones adicionales significativas para la apreciación del cumplimiento de la doble condición que exige el criterio de competencia de la pluralidad de demandados.

**26.** Por cuanto se refiere a la apreciación de la identidad de la situación de Derecho de las pretensiones conectadas relativas a infracción en distintos Estados miembros de derechos de exclusiva relativos a derecho de marca de la Unión, el Tribunal se reafirma en la aproximación doctrinal iniciada en la sentencia *Nintendo* para derechos de propiedad industrial unitarios. Esto supone que para los derechos de marca europea, los dibujos y modelos comunitarios el demandante cuenta con la más que significativa posibilidad de obtener la tutela frente a eventuales infracciones de su derecho en varios Estados miembros ante la jurisdicción nacional de un único Estado miembro: el del domicilio de uno de los codemandados con competencia de alcance universal, es decir, para todo el territorio de la Unión.

No obstante, esta aproximación, pese a los paralelismos que manifiesta con los supuestos de infracción de distintos derechos de patente nacional reconocidos por patente europea (atendiendo a su *obiter dicta*) no es extensible para estos casos; ya que nada se dice sobre el particular en la reciente resolución *Polska* -omitiendo referencia alguna a la doctrina *Roche*-, y pese a que sí se refiere en la sentencia *Nintendo*, únicamente lo hace el Tribunal para señalar que se aparta conscientemente de aquella aproximación para los dibujos y diseños unitarios. De esta suerte, sigue vigente la taxativa doctrina *Roche*, con las significativas consecuencias para la tutela de este tipo de derechos de propiedad industrial, ya que se obstaculiza el recurso al fuero de pluralidad de demandados cuando la infracción de los derechos de patente -nacionales- aun en el marco de una Patente europea, se verifique en distintos Estados miembros; teniendo que multiplicar los costes de litigación el perjudicado para satisfacer sus legítimos intereses frente a varios demandados (y pese al potencial peligro de resoluciones contradictorias por el hecho de que se apliquen Derechos nacionales distintos, en función de dónde se reclame la protección). Quizá en una próxima resolución en el marco de una nueva cuestión prejudicial, en el que puedan concurrir distintos factores ya indicados por el Tribunal como favorables para apreciar la identidad de situación de Derecho en relación con otros derechos de propiedad industrial, se manifieste un cambio de aproximación favorable para la operatividad del fuero de pluralidad de demandados para la tutela en el marco de la vulneración de una patente europea por infracciones en todo el territorio de la Unión.

**27.** El Tribunal de Justicia ha referido, en varias resoluciones, los factores determinantes para acreditar la existencia de una misma situación de hecho para que la regla de conexidad de la pluralidad de demandados pueda operar en relación con el conocimiento de pretensiones sobre infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en distintos Estados; lo que se completa con las precisiones incorporadas en la reciente Sentencia *Polska* cuando el único vínculo existente entre las demandadas es un contrato de suministro de carácter exclusivo. Entre los elementos de análisis por el órgano jurisdiccional nacional necesariamente deben incluirse todas las actividades de las distintas partes demandadas, y no limitarse a determinados aspectos o elementos de ellas. Consecuentemente, las comprobaciones del juez nacional deben centrarse en la relación que existe entre el conjunto de los actos de violación cometidos, y no tanto sobre los vínculos organizativos o de capital entre las partes demandas; por lo que la inexistencia de vínculos organizativos entre los codemandados no debería obstar para la agrupación de esas pretensiones ante un único juez, el del Estado miembro concretado en virtud del art. 8, apartado 1º del Reglamento Bruselas I *bis*. Igualmente carecería de importancia a estos propósitos que los actos realizados por los distintos operadores demandados sean idénticos -siendo suficiente que sean sustancialmente idénticos-, pudiendo invocarse la existencia de una cadena de actos de violación que incluya varios hechos, desde la fabricación hasta la comercialización de los productos infractores -con o sin intermediario- para acreditar que las demandas se enmarcan dentro de una misma situación de hecho.

A estas razones obedece la afirmación del Tribunal en el litigio principal, de que el fuero de pluralidad de demandados debe interpretarse en el sentido de que varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos pueden ser demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de uno de ellos que, en el marco de una acción por violación de marca, conoce de las demandas presentadas contra todos esos demandados por el titular de una marca de la Unión cuando se imputa a estos una infracción materialmente idéntica de esa marca cometida por cada uno de ellos, en caso de que esos demandados estén vinculados por un contrato de distribución exclusiva.

**28.** La aproximación realizada por el Tribunal de Justicia sobre la presunción de existencia de una misma situación de hecho cuando entre las partes exista un contrato de distribución en exclusiva, aun siendo personas jurídicas independientes sin otra vinculación, podría abrir la puerta, por analogía, a la aplicación del art. 8. 1º del Reglamento Bruselas I *bis* a otros supuestos litigiosos transfronterizos englobados dentro de otros marcos normativos distintos de la tutela de los derechos de propiedad industrial. La argumentación utilizada por el Tribunal justicia podría alegarse por el órgano nacional, como foro de pluralidad de demandados, para apreciar la existencia del nexo necesario entre las demandas, cuando entre los codemandados exista un contrato de distribución en exclusiva, y las demandas tengan por objeto exigirles responsabilidad -derivada de la normativa aplicable-, en relación con la comercialización de los productos objeto del contrato de distribución. El ejemplo típico sería demandas vinculadas a reclamaciones de responsabilidad por productos frente a codemandados que sean eventualmente responsables por los daños causados por los productos objeto del contrato de distribución exclusiva. Sin duda, desde esta perspectiva, las aportaciones realizadas por esta sentencia supone un buen avance en el ámbito de la litigación transfronteriza dentro de la Unión Europea, por cuanto que facilita la tutela de derechos ante una única jurisdicción con alcance universal para todo el territorio de la Unión.