

La consideración del lugar de la infracción en la ley aplicable a las pretensiones conexas a una acción por infracción de dibujo o modelo comunitario, a propósito de la STJUE de 3 de marzo de 2022, *Acacia* y *BMW*, C-421/20

The role of place of infringement in the applicable law to claims relating to an action for infringement of a Community design. Commentary to the CJEU Resolution of 3rd March 2022, *Acacia* and *BMW*, C-421/20

ADA LUCÍA MARISCAL GONZÁLEZ

*Personal investigador en formación (doctoranda en Derecho internacional privado)*  
*Universidad de Las Palmas de Gran Canaria*

Recibido: 06.07.2022 / Aceptado: 27.07.2022

DOI: 10.20318/cdt.2022.7237

**Resumen:** el objeto del presente trabajo es el análisis de la resolución del TJUE de 3 de marzo de 2022, *Acacia* y *BMW*, C-421/20. En la cuestión prejudicial se plantea, en esencia, cuál es la ley aplicable a las pretensiones conexas a una acción por infracción de dibujos o modelos comunitarios de carácter selectivo a la luz del Reglamento Roma II, que regula la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, y del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. El TJUE aclara, a tal fin, la interpretación del artículo 8.2 del Reglamento Roma II ofreciendo los criterios aplicables para establecer la localización del lugar en el que se ha cometido la infracción, y su encaje con el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. En la Sentencia el TJUE simplifica su Jurisprudencia previa al respecto y se separa de las Conclusiones del Abogado General que conducirían a obtener una resolución diametralmente opuesta.

**Palabras clave:** Derecho de propiedad industrial comunitario de carácter unitario, Derecho aplicable, Reglamento Bruselas I-bis, Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios, pretensiones conexas a una acción por infracción.

**Abstract:** the purpose of this paper is to analyse the decision of the Court of Justice of the European Union of 3rd March 2022, *Acacia* and *BMW*, case C-421/20. The question referred for a preliminary ruling essentially concerns the law applicable to claims relating to an action for infringement of Community designs in the light of the Rome II Regulation, which governs the law applicable to non-contractual obligations, and the Community Design Regulation. To this end, the CJEU clarifies the interpretation of Article 8(2) of the Rome II Regulation, offering the criteria applicable to establish the

---

\* Este trabajo se ha desarrollado en condición de beneficiaria del programa predoctoral de formación del personal investigador 2021-2025 en Canarias otorgada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020, en el Eje prioritario 3, "Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente".

location where the infringement has been committed, and how it fits in with the Community Design Regulation. In the decision, the CJEU simplifies its previous case law on the matter and departs from the Advocate General's Opinion, which would lead to a diametrically opposed decision.

**Keywords:** Unitary Community Industrial Property Right, Applicable Law, Brussels I bis Regulation, Regulation on Community Designs (RDC), Claims Supplementary to the Action for Infringement.

**Sumario:** I. Introducción. II. Hechos del litigio principal y plantamiento de las cuestiones prejudiciales. III. Las conclusiones del abogado general. 1. Primera cuestión prejudicial: ¿conflicto de leyes? 2. Segunda cuestión prejudicial: lugar en el que se ha cometido la infracción. IV. La sentencia del TJUE *Acacia y Bmw*.

## I. Introducción

1. La STJUE de 3 de marzo de 2022<sup>1</sup> tiene por objeto la aclaración de la ley aplicable a unas pretensiones conexas solicitadas por la sociedad alemana BMW ante una infracción de un dibujo o modelo comunitario de titularidad exclusiva, cometida por la sociedad italiana Acacia, a la luz del Reglamento (CE) n.º 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios<sup>2</sup> (en adelante RDC) y del Reglamento (CE) n.º 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales<sup>3</sup> (en adelante Roma II). El hecho generador del litigio -la infracción del modelo o dibujo comunitario- es la distribución por parte de Acacia de llantas de vehículos en Alemania. Como se verá no es la única infracción existente, puesto que la sociedad italiana ofrece a través de Internet los productos infractores, además de distribuirlos en otros Estados miembros<sup>4</sup>. No obstante, BMW únicamente impugna, a través de una acción selectiva regulada en el artículo 82.5 del RDC, la oferta y la puesta en el mercado de las llantas en Alemania, es decir, entabla una acción destinada a impugnar una infracción cometida en un único Estado miembro, atribuido a un único infractor<sup>5</sup>.

2. En el marco de la acción entablada por BMW ante el tribunal de dibujos y modelos comunitario alemán el demandante solicita, además del cese de la infracción, otras pretensiones conexas -indemnización por daños y perjuicios, aportación de información y documentos, rendición de cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción<sup>6</sup>. Las mismas quedan fuera del ámbito de las disposiciones materiales del RDC, remitiéndose el mismo a la legislación nacional del Estado miembro en el que se hubiera cometido la infracción para concretar su regulación. Son precisamente las dudas interpretativas acerca de la ley aplicable a dichas pretensiones conexas (la alemana o la italiana), dada la potencial situación de conflicto de leyes, de acuerdo con el artículo 1.1 Roma II<sup>7</sup>, las que suscitan el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE por el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal<sup>8</sup>.

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

<sup>2</sup> Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, *DOCE L 3, de 5 de enero de 2002, p. 1/24*.

<sup>3</sup> Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, Roma II, *DOUE L 199, de 31 de julio de 2007, p. 1/10*.

<sup>4</sup> Documento de trabajo sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial, disponible en <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255001&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10364117>

<sup>5</sup> Al respecto, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Propiedad intelectual e industrial" en A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dir.), *Derecho Internacional Privado*, Vol. II, 18ª ed., Comares, Granada, 2018.

<sup>6</sup> Véase A. CASADO CERVIÑO Y A. BLANCO JIMÉNEZ, *El Diseño Comunitario: una aproximación al régimen legal de los 6 s y modelos en Europa*, 1º ed., Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2003.

<sup>7</sup> El artículo 1.1 Roma II en cuanto el ámbito de aplicación del mismo señala que: "El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil, en las situaciones que comportan un conflicto de leyes (...)".

<sup>8</sup> Véase D. MOURA VICENTE, "Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 3, núm. 1, 2011, pp. 5-23.

3. A partir de esta aproximación inicial a la situación de partida hay que tener presente que tanto el RDC como el Reglamento (UE) n.º 1001/2017 sobre la marca de la Unión Europea<sup>9</sup> se caracterizan por contener normas incompletas sobre sanciones frente a las infracciones cometidas y por su alcance limitado como *lex loci protectionis*, a pesar del esfuerzo armonizador del legislador europeo, plasmado en la Directiva 2004/48/CE<sup>10</sup>. Así, el RDC recoge en sus artículos 88.2 y 89.1.d) la remisión de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios a la aplicación de su legislación nacional en todas aquellas cuestiones no previstas en el mismo, incluidas otras sanciones apropiadas, que son el objeto de discusión de la presente cuestión prejudicial planteada ante el TJUE<sup>11</sup>.

4. La remisión del RDC a las normas de Derecho internacional privado en todo aquello que no prevé conduce a la consideración y aplicación de Roma II que regula, en general, la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, así como la ley aplicable a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en su artículo 8. La necesidad de un encaje lógico-sistemático de ambos instrumentos comunitarios a la hora de determinar la ley aplicable a las pretensiones conexas a infracciones de derechos de propiedad intelectual se ha traducido en la construcción de una Jurisprudencia del TJUE tendente a la interpretación de los artículos 88.2 y 89.1.d) RDC a la luz del artículo 8.2 de Roma II y a fijar el alcance del mismo en dos situaciones distintas: en el supuesto de que se cometan varias infracciones en varios Estados miembros atribuidas a un mismo infractor (*Nintendo*<sup>12</sup>) y en el supuesto de que la acción por infracción se refiera a hechos cometidos o que pudieran cometerse en el territorio de un solo Estado miembro (*AMS Neve*<sup>13</sup> y *Acacia y BMW*)<sup>14</sup>.

## II. Hechos del litigio principal y planteamiento de las cuestiones prejudiciales

5. La sociedad italiana Acacia fabrica y oferta a través de Internet unas llantas de vehículos que distribuye en varios Estados miembros. La oferta en línea de los productos infractores del dibujo o modelo comunitario de titularidad de BMW se dirige, entre otros, a los consumidores que residen en Alemania<sup>15</sup>. Ante esta situación, la sociedad alemana BMW ejercita una acción por infracción del derecho de propiedad industrial ante un tribunal de dibujos y modelos comunitarios en la que, asimismo, solicita que se estimen unas pretensiones conexas. En tablada la acción, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios alemán se declara competente en virtud del artículo 82.2 del RDC. Hay que expresar que, de acuerdo con el artículo 83.2 RDC, el alcance de la competencia del mismo se limita al conocimiento de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual cometidos o que pudieran cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se sitúa el tribunal, es decir, Alemania.<sup>1617</sup>.

<sup>9</sup> Reglamento (UE) n.º 1001/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, *DOUE L 154, de 16 de junio de 2017, p. 1/99*.

<sup>10</sup> Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, *DOUE L 157, de 30 de abril de 2004, p. 45/86*.

<sup>11</sup> Al respecto muy ilustrativo A. KUR, "Easy Is Not Always Good- The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs", *IIC*, vol. 52, 2021, pp. 579-595.

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

<sup>13</sup> STJUE de 5 de septiembre de 2019, *AMS Neve y otros*, asunto C-172/18, EU:C:2019:674.

<sup>14</sup> En relación con otras interpretaciones fundamentales realizadas por el TJUE en relación con acciones por infracción y pretensiones conexas, véase STJCE de 14 de diciembre de 2006, *Nokia*, asunto C-316/05, EU:C:2006:789 y STJUE de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, asunto C-235/09, EU:C:2011:238.

<sup>15</sup> Para un análisis profundo sobre cómo la transformación del comercio electrónico y, por ende, de la distribución comercial *online* afecta a la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, véase I. ANTÓN JUÁREZ, "Infracción de un derecho de marca en plataformas *ecommerce*: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 12, núm. 2, 2020, pp. 52-75.

<sup>16</sup> Véase 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>17</sup> STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartados 14-21.

6. Considerados cometidos los actos de infracción impugnados por BMW, el tribunal ordena el cese de la infracción por parte de Acacia y estima las pretensiones conexas (indemnización por daños y perjuicios, aportación de información y documentos, rendición de cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción), aplicando a las mismas la regulación alemana. Acacia recurre la decisión negando la existencia de la infracción del dibujo o modelo comunitario de BMW y alegando que la ley italiana es la aplicable a las pretensiones conexas<sup>18</sup>. Dada la remisión del RDC en el artículo 89.1.d) que regula las sanciones por infracción a la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción, la localización del lugar de la infracción determinará la aplicación del derecho alemán o italiano. La distinta regulación de las sanciones por infracción en una y otra legislación (que particularmente difieren en la regulación de la rendición de cuentas y la aportación de documentos), determinará una distinta solución del litigio del que trae origen el procedimiento ante el TJUE<sup>19</sup>.

7. En este contexto el órgano jurisdiccional remitente hace dos consideraciones: la primera es que la competencia judicial se deduce del artículo 82.5 del RDC, de manera que el tribunal alemán de dibujos y modelos comunitarios está facultado para conocer de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en Alemania<sup>20</sup>. La segunda consideración es que la remisión del RDC en lo relativo a las sanciones no reguladas en el instrumento comunitario a la legislación del Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado<sup>21</sup>, supone la aplicación del artículo 8.2 de Roma II a la situación litigiosa. El mismo dispone que en el caso de la infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario la ley aplicable será la del país en el que se haya cometido la infracción para todas aquellas cuestiones no reguladas por el RDC. Han sido varias las ocasiones en las que el TJUE ha ofrecido criterios interpretativos útiles de cara a localizar el lugar de la infracción a la luz del artículo 8.2 Roma II, dada la complejidad del derecho de propiedad intelectual que presenta elementos trasfronterizos, debido al amplio elenco de hechos que pueden ser considerados infractores y la dificultad de localizar en un Estado algunos de ellos<sup>22</sup>. Por tanto, si bien el órgano jurisdiccional remitente no alberga dudas sobre la competencia del tribunal de modelos y dibujos comunitarios alemán, sí duda sobre la legislación aplicable a las pretensiones conexas solicitadas por BMW a la luz de la STJUE *Nintendo*, de la que se podría extraer la conclusión de que el derecho aplicable a las mismas es el italiano, puesto que el hecho generador del daño se sitúa en Italia, que es el país desde el que se ofrecen y envían las llantas a Alemania. Asimismo, el hecho de que la oferta de las llantas se realizara desde Italia, pero se dirigiera a consumidores situados en Alemania se erige en otro punto controvertido a la hora de que el órgano jurisdiccional remitente se decante por la aplicación de, en su caso, la ley alemana (a la luz de la STJUE *AMS Neve*).

8. De este modo, el órgano jurisdiccional remitente suspende el procedimiento y plantea las siguientes cuestiones prejudiciales:

*A) En un supuesto de infracción de dibujos o modelos comunitarios, ¿puede el tribunal nacional del lugar de la infracción, ante el cual se ha presentado la demanda en virtud del fuero internacional del lugar de los hechos con arreglo al artículo 82.5, del Reglamento n.º 6/2002, aplicar (...) la lex fori a las pretensiones conexas que se refieran al territorio de ese Estado miembro?*

<sup>18</sup> Petición de cuestión prejudicial Oberlandesgericht Düsseldorf en el litigio entre Acacia Srl y Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, disponible en <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=232601&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10367099>.

<sup>19</sup> De estimarse la aplicación del Derecho italiano a las pretensiones conexas sería necesario modificar la sentencia de primera instancia.

<sup>20</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.

STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartado 15.

<sup>21</sup> Al respecto, STJUE de 13 de febrero de 2014, *H. Gautzsch Großhandel*, asunto C-479/12, EU:C:2014:75.

<sup>22</sup> Por ejemplo, la oferta en línea desde un tercer Estado de productos infractores a consumidores residentes en el territorio de la Unión. Véase P. A. DE MIGUEL ASENSIO, "Lugar de la infracción y ley aplicable a los derechos de propiedad industrial unitarios. Sentencia TJUE de 3 de marzo de 2022, as. C-421/20: Acacia", *La Ley Unión Europea*, núm. 102, abril 2022, pp. 1-8.

*B) En caso de respuesta negativa (...): ¿Puede situarse el “lugar en que se cometió el acto de infracción inicial” en el sentido de la sentencia (...) Nintendo (...) a efectos de determinar el Derecho aplicable a las pretensiones conexas con arreglo al artículo 8.2, del Reglamento n.º 864/2007, en el Estado miembro en el que residen consumidores a quienes va dirigida la publicidad en Internet y en el que los artículos que infringen el dibujo o modelo comunitario se ponen en el mercado (...) aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro?*<sup>23</sup>

9. El TJUE reformula las cuestiones prejudiciales planteadas con el fin de proporcionar una respuesta útil que pueda permitir al órgano jurisdiccional remitente dirimir el litigio del que está conociendo<sup>24</sup> en el siguiente sentido: se trata de una cuestión prejudicial conducente a determinar cuál es el Derecho aplicable a las pretensiones conexas a una acción por infracción de un dibujo o modelo comunitario de carácter unitario regulada en el artículo 82.5 del RDC, cuya regulación queda fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones materiales del RDC. Las pretensiones conexas referidas a la obtención de una indemnización, a la obtención y presentación de información y a la rendición de cuentas para poder determinar la cuantía del perjuicio están comprendidas en el artículo 88.2 del RDC. De la misma manera, las pretensiones destinadas a destruir los productos que infringen el dibujo o modelo comunitario se asimilan a las reguladas en el artículo 89.1.d) del RDC, que estipula que, en relación con las sanciones no especificadas por el RDC (“otras sanciones que pueden ser apropiadas de acuerdo con las circunstancias”) se aplicará la legislación vigente en el Estado miembro en el que hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado. En definitiva, el órgano jurisdiccional remitente verdaderamente solicita una interpretación conjunta en una única cuestión prejudicial de los artículos 88.2 y 89.1.d) del RDC con el objetivo de conocer el alcance de dichas disposiciones cuando la acción por infracción hace referencia a hechos cometidos en un único Estado miembro<sup>25</sup>.

### III. Las Conclusiones del Abogado General

#### 1. Primera cuestión prejudicial: ¿conflicto de leyes?

10. El Abogado General responde en sus Conclusiones a las cuestiones prejudiciales inicialmente planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. Dado que el TJUE decide responder en manera conjunta la cuestión prejudicial reformulada, tiene interés ahondar en los argumentos del Abogado General, puesto que en sus Conclusiones responde a cada una de las dos cuestiones iniciales por separado y ello determina que su solución propuesta diste tanto del pronunciamiento del TJUE<sup>26</sup>.

11. El Abogado General interpreta que la primera cuestión prejudicial va a referida a aclarar si la situación planteada comporta o no un conflicto de leyes en el sentido del artículo 1.1 de Roma II, lo que, en caso negativo, determinaría que la ley aplicable sería la *lex fori*, la ley alemana<sup>27</sup>. Sin embargo, el TJUE a lo largo de la sentencia no pone en cuestión que no se trate de una situación que comporte un conflicto de leyes. Así, considera que deben aplicarse las normas de conflicto, y ello con independencia de que el resultado de la aplicación de las normas de conflicto a la situación dudosa conduzca a la aplicación de la legislación alemana. La coincidencia del resultado no supondría conculcar lo dispuesto en los artículos 88.2

<sup>23</sup> Petición de decisión prejudicial, 8 de septiembre de 2020 por el Oberlandesgericht Düsseldorf, disponible en <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=232601&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=10394995>.

<sup>24</sup> Véase STJUE de 15 de julio de 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, asunto C-709/20, EU:C:2021:602.

<sup>25</sup> STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartado 30.

<sup>26</sup> En la STJUE *Nintendo*, el Abogado General propuso en sus Conclusiones una interpretación diametralmente opuesta a la contenida finalmente en la STJUE, tal y como ha sucedido en la STJUE objeto de estudio. Véanse Conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot, 1 de marzo de 2017, ECLI:EU:C:2017:146. Una crítica a la postura defendida por el Abogado General Yves Bot en M. ŚWIERCZYŃSKI, B. OREŹIAK, “Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 September 2017 in joined cases C-24/16 and 25/16 in the proceedings Nintendo Co. LTD v. BigBen Interactiva GMHB, Big Ben Interactive S.A.”, *Comparative Law Review*, núm. 24, Nicolais Copernicus University, 2018, pp. 331-342.

<sup>27</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartado 20.

y 89.1.d) que remite, en todo aquello no regulado por el RDC, a la legislación nacional vigente del Estado en el que se hayan cometido las infracciones, incluido a las normas de Derecho internacional privado<sup>28</sup>.

12. El Abogado General analiza el concepto de situación que comporte o implique un conflicto de leyes del artículo 1.1 de Roma II y a tal respecto señala que, a efectos de garantizar que se apliquen las normas de conflicto de Roma II (y no las nacionales o convencionales), los órganos jurisdiccionales deben contemplar la posibilidad de que se apliquen leyes distintas de las suyas en aquellos asuntos en los que hay presencia de elementos de varios Estados miembros o de terceros Estados. A su vez sostiene que, si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro contara con la facultad, en virtud de las normas procesales de la *lex fori*, de acotar un procedimiento a los hechos acaecidos en el Estado miembro en donde tiene sede el mismo, podría decidir inaplicar las normas de conflicto de Derecho internacional privado de la Unión<sup>29</sup>.

13. Por tanto, cuando un tribunal de un Estado miembro conoce, con arreglo al artículo 82.5 del RDC de una acción por infracción entablada por un titular de un dibujo o modelo comunitario contra un infractor cuyo establecimiento se sitúa en otro Estado miembro, dirigida contra la oferta y puesta en el mercado (distribución) en este primer Estado miembro de los productos infractores (Alemania), se trata de manera inexorable de una situación que comporta un conflicto de leyes, de acuerdo con el artículo 1.1 de Roma II y, por tanto, no se aplica la *lex fori* del Estado miembro en donde tenga su sede el tribunal, sino que habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 8.2 de Roma II que designa la ley aplicable a la infracción de los derechos de propiedad intelectual relativas al Estado miembro y, por tanto, a las pretensiones conexas. Ahora bien, la existencia y disponibilidad de un foro alternativo ante el cual el titular del derecho de propiedad intelectual puede invocar sus derechos no puede confundirse con la posibilidad de elegir la ley aplicable a las pretensiones conexas a una acción por infracción.

14. En definitiva, a la pregunta de si el tribunal nacional del lugar de la infracción ante el que se ha presentado la demanda en virtud del fuero internacional del lugar de los hechos puede aplicar la *lex fori* a las pretensiones conexas que se refieran al territorio de ese Estado miembro, el Abogado General responde de manera negativa, en tanto en cuanto el RDC se remite a la regulación de Roma II para designar cuál es la ley aplicable a dichas pretensiones conexas y no cabe, por tanto, aplicar de manera automática la *lex fori*.

## 2. Segunda cuestión prejudicial: lugar en el que se ha cometido la infracción

15. Más interés suscita la respuesta del Abogado General a la segunda de las cuestiones prejudiciales, destinada a dilucidar qué criterios hay que emplear para localizar “el país en el que se haya cometido la infracción”, a la hora de determinar la ley aplicable a las pretensiones conexas a la acción por infracción del dibujo o modelo comunitario, introducidos en la Jurisprudencia previa del TJUE (*Nintendo* y *AMS Neve*). El Abogado General plantea que, dado que la situación planteada en el presente asunto difiere de las consideradas en *Nintendo* y *AMS Neve*, existe una disyuntiva que conducirá a que, si se sigue una u otra interpretación, la ley aplicable a las pretensiones conexas será distinta. De seguir el criterio interpretativo contenido en *AMS Neve*<sup>30</sup>, el resultado será aplicar al presente caso la ley alemana y, de considerar el contenido en *Nintendo*, el resultado será la aplicación de la ley italiana<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> En particular sobre la importante labor interpretativa de la jurisprudencia del TJUE, véase M.P. CÁMARA ÁGUILA, I. GARROTE FERNÁNDEZ DIEZ (coords.), *La Unificación del Derecho de Propiedad Intelectual en la Unión Europea*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.

<sup>29</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartados 40 y 43.

<sup>30</sup> Para una síntesis exhaustiva de la STJUE *AMS Neve*, F. CASTILLO DE LA TORRE, P. NEMECKOVA, “Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, septiembre-diciembre 2019”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 65, 2020, pp. 217-278.

<sup>31</sup> Véase 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”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*,

**16.** La situación de partida de la Sentencia *Nintendo* es la imputación de varios actos infractores de derechos de propiedad intelectual a un mismo demandado en varios Estados miembros. Dado que varios son los lugares en los que se ha producido el hecho generador del daño, existen varios puntos de conexión pertinentes para determinar la ley aplicable<sup>32</sup>. Para evitar que el órgano jurisdiccional que conoce del litigio aplique varias leyes, el TJUE estableció en *Nintendo* que se debe interpretar el concepto de “país en el que se haya cometido la infracción” a la luz del artículo 8.2 de Roma II en el sentido de lugar en el que se cometió o pudo cometerse el acto de infracción inicial, que es el origen del comportamiento infractor. Para ello, el órgano jurisdiccional nacional no debe identificar cada acto de infracción individualmente cometido, sino que debe valorar de manera global el comportamiento del infractor a efectos de determinar el acto de infracción inicial<sup>33</sup>.

**17.** En *Nintendo* se cuestiona si varios actos de infracción representan la misma forma de utilización cuando el acto reprochado consiste en la oferta de venta y en la puesta en el mercado dirigida a consumidores que se encuentran en un Estado miembro, aunque las ofertas en Internet se localicen en otro Estado miembro<sup>34</sup>. El Abogado General sostiene que en *Acacia* y *BMW* existen, por analogía, al menos dos actos de infracción que se han cometido en Alemania y en Italia y que la interpretación de la Sentencia *Nintendo* es extrapolable a la determinación de la ley aplicable a las pretensiones conexas, objeto del presente litigio<sup>35</sup>.

**18.** Prosigue considerando que el acto de infracción inicial es la publicación de la oferta de venta y se localiza en Italia y, por tanto, es la ley italiana la aplicable a las pretensiones conexas. No obstante lo anterior, el Abogado General matiza que la solución ofrecida en aras de determinar la ley aplicable a las pretensiones conexas en este litigio no resuelve el problema de la determinación de la ley aplicable cuando la oferta de venta y la publicidad de Internet de productos que infringen derechos de propiedad intelectual comunitarios de carácter unitario la realizan operadores que están establecidos en terceros Estados, puesto que supondría designar como ley aplicable a las pretensiones conexas a una acción por infracción una ley de un tercer Estado. En principio el resultado de aplicar la ley de un tercer Estado parece poco satisfactorio en la medida en que el alcance territorial de la protección de los derechos de los titulares de dibujos o modelos comunitarios que tienen carácter unitario se circunscribe al territorio de la Unión<sup>36</sup>, si bien Roma II recoge que se aplicará la ley que el mismo designe (y ello a pesar de que no sea la de un Estado miembro)<sup>37</sup>. Por ello propone que, si las ofertas en Internet de los productos infractores tienen origen en un tercer Estado, este no debe ser considerado país en el que se ha cometido la infracción en el sentido del artículo 8.2 de Roma II y que, en ese caso, habrá que estar a lo dispuesto en las leyes de los Estados miembros en los que residen los consumidores a los que la oferta se dirige. En este contexto sería posible identificar varias leyes que puedan considerarse aplicables a la situación, de manera que habría que, o bien identificar un acto de infracción inicial o un acto determinante para el territorio de la Unión. El resultado sería la aplicación de la ley de uno de los Estados miembros en los que la infracción ha producido sus efectos o la ley de un Estado miembro que presente un elevado grado de conexión con la infracción de los derechos de propiedad intelectual<sup>38</sup>.

**19.** El Abogado General, en relación con la determinación de la ley aplicable a las pretensiones conexas a la acción por infracción, propone interpretar el lugar en el que se ha cometido la infracción

---

vol. 11, núm. 2, 2019, pp. 652-665 para una síntesis y una crítica a la STJU en cuanto a la evolución de la Jurisprudencia del TJUE en la tutela de los titulares de dibujos o modelos comunitarios de carácter unitario.

<sup>32</sup> A. KUR, “Enforcement of Unitary Intellectual Property Rights: International Jurisdiction and Applicable Law”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 10, 2015, pp. 468-480.

<sup>33</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartado 62.

<sup>34</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartados 62-63.

<sup>35</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartados 67.

<sup>36</sup> Si bien lo cual hay que tener presente la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, “*Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor*”, COM (2015) 626 final, 9 de diciembre de 2015, pp. 3-4, que plantea una hoja de ruta en la aplicación uniforme de los mismos.

<sup>37</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartado 80.

<sup>38</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartados 84-86.

(artículo 8.2 de Roma II) en el sentido del país en el que se cometió el acto de infracción inicial. Dado que considera que el acto de infracción inicial origen del comportamiento infractor es la publicación en línea de la oferta de los productos en Italia es la ley italiana la que, en su opinión, debe ser la ley aplicable a las pretensiones conexas, contrariamente al criterio del TJUE<sup>39</sup>.

#### IV. La sentencia del TJUE *Acacia y Bmw*

20. Anteriormente se expuso que el TJUE fundió en una sola las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, en aras de responder de manera útil al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto. El TJUE considera que la cuestión prejudicial tiene por objeto determinar el Derecho aplicable a las pretensiones conexas (artículos 88.2 y 89.1.d) RDC) a la acción por infracción de dibujos o modelos comunitarios de carácter unitario (artículo 82.5 RDC). Dichas pretensiones conexas, aunque quedan fuera del ámbito de aplicación del RDC -en este punto hay que recordar que el Derecho de propiedad intelectual no está completamente armonizado-, pueden entenderse comprendidas dentro de las reglas enunciadas en el artículo 88.2 (“otras cuestiones”) y en el artículo 89.1.d) (“otras sanciones”) del RDC. Siendo esta la situación de partida, se le solicita al TJUE la interpretación del alcance de los artículos 88.2 y 89.1.d) a la luz del artículo 8.2 de Roma II. En este sentido el TJUE examina conjuntamente si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce de una acción por infracción del artículo 82.5 del RDC en un solo Estado miembro, debe examinar las pretensiones conexas que el titular del derecho del dibujo y modelo comunitario solicita, sobre la base del Derecho del Estado miembro en el que dichos tribunales están situados<sup>40</sup>.

21. En relación con el alcance de la competencia del órgano jurisdiccional nacional que conoce de una acción por infracción del artículo 82.5, el TJUE manifiesta que, de acuerdo con el artículo 83.2 RDC solamente será competente sobre las infracciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre el tribunal y ello en base a que el artículo 82.5 se erige como un foro alternativo de competencia judicial destinado a permitir que el titular del dibujo o modelo comunitario interponga una o varias acciones selectivas que versarán sobre las infracciones cometidas en el Estado miembro en el que han sido interpuestas (*AMS Neve*)<sup>41,42</sup>. En el presente asunto la acción que BMW ejercita en Alemania tiene por objeto la distribución de los productos infractores por parte de Acacia. De este modo se le reprocha la publicidad a través de Internet de los productos y la puesta a disposición de los mismos en el mercado alemán para potenciales consumidores. Si bien la oferta de los productos se realiza desde Italia, el hecho infractor se localiza en Alemania y ello en virtud de que la protección solicitada se refiere a los hechos localizados en Alemania, y no en Italia. De acuerdo con la STJUE *AMS Neve* es relevante, en el caso de productos ofertados en línea, los consumidores a los que se les ofrecen los productos infractores<sup>43</sup>. Ello no comporta que no existan otras posibles violaciones del dibujo o modelo comunitario en Italia, sino que esas posibles violaciones no son objeto del litigio iniciado mediante la acción selectiva en Alemania. De existir otras infracciones cometidas en Italia, BMW debería entablar otra acción selectiva que tendría por objeto los hechos infractores cometidos en Italia. A su vez, en cada acción selectiva, de acuerdo con *AMS Neve* el tribunal que se declare competente en virtud del artículo 82.5 del RDC tiene que asegurarse, cuando controle su competencia judicial para resolver sobre la violación del derecho de propiedad intelectual, de que los actos atribuidos al demandado se hayan cometido en dicho territorio<sup>44</sup>.

<sup>39</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, 28 de octubre de 2021, ECLI:EU:C:2021:886, apartado 88.

<sup>40</sup> STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartado 34.

<sup>41</sup> STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartado 36.

<sup>42</sup> Por analogía, véase P. A. DE MIGUEL ASENSIO, “Competencia judicial en materia de infracciones en línea de marcas de la Unión”, *La Ley Unión Europea*, núm. 76, abril 2019, pp. 1-10.

<sup>43</sup> STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartado 45.

<sup>44</sup> Al respecto I. LORENTE MARTÍNEZ, “Vulneración de marcas de la Unión Europea en Internet y Derecho internacional privado”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 12, núm. 2, 2020, pp. 1061-1071.



**22.** El TJUE basa su Sentencia en dos argumentos: de un lado, en que los principios de seguridad jurídica y de previsibilidad se conculcarían si, en el ámbito de una acción circunscrita a un Estado miembro (la distribución en Alemania de los productos infractores) se conocieran otras posibles violaciones acaecidas en otros Estados miembros<sup>45</sup>; a su vez, en que no se le puede exigir al juez que conoce de la posible infracción en Alemania en el marco de una acción selectiva que compruebe la existencia de otras posibles violaciones en otros Estados miembros con el fin de localizar el acto de infracción inicial y basarse en la ley del mismo para aplicarla a la totalidad de las infracciones, debido a que las acciones basadas en el artículo 82.5 RDC no se pueden acumular y a que el artículo 83.2 RDC faculta al tribunal de dibujos y modelos comunitarios a conocer tan solo de las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho tribunal<sup>46</sup>. La imposibilidad de acumular acciones del artículo 82.5 del RDC en relación con los mismos hechos infractores elimina teóricamente la posibilidad de que se examinen en varios procedimientos pretensiones conexas a una acción por infracción con el mismo objeto aplicando leyes diferentes<sup>47</sup>.

**23.** No puede realizarse, por tanto, una analogía entre el supuesto contenido en la sentencia Nintendo (se le imputan varias acciones a un infractor en varios Estados miembros) con el presente caso (un solo Estado miembro). Si BMW hubiera entablado una de las acciones reguladas en los apartados 1 a 4 del artículo 82, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conociera del litigio sería competente en materia de violaciones cometidas o que pudieran cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro. En ese caso, sí habría sido necesario localizar el acto infractor inicial con el objetivo de que se aplicara una sola ley a todas las pretensiones conexas<sup>48</sup>.

**24.** El TJUE se aparta, por tanto, de las Conclusiones del Abogado General e interpreta los artículos 88.2 y 89.1.d) a la luz del artículo 8.2 de Roma II en el sentido de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción selectiva del artículo 82.5 RDC (limitada a los actos infractores cometidos o que pudieran cometerse en un único Estado miembro) deben examinar las pretensiones conexas que quedan fuera del RDC, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido o pudieran cometerse los actos que violen el dibujo o modelo comunitario, lo que coincide con el Derecho del Estado miembro en el que se sitúan esos tribunales, es decir, que la ley aplicable con base al artículo 8.2 de Roma II por parte del órgano jurisdiccional remitente es la ley alemana<sup>49</sup>.

**25.** De esta manera la STJUE mantiene la coherencia con el criterio *lex loci protectionis*, puesto que conduce a la aplicación de la ley del Estado a cuyo territorio se dirige la infracción. Las posibles interpretaciones del artículo 8.2 de Roma II que podrían llevar indistintamente a aplicar una u otra ley son la consecuencia, como se expuso anteriormente, de las carencias del RDC como *lex loci protectionis*, dada su remisión a la legislación nacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios en todo lo no regulado por el mismo<sup>50</sup>.

<sup>45</sup> Véanse los considerandos 14, 16, 17, 19 y 26 de Roma II.

<sup>46</sup> STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartado 50.

<sup>47</sup> STJUE de 5 de septiembre de 2019, *AMS Neve y otros*, asunto C-172/18, EU:C:2019:674, apartados 40 y 41.

<sup>48</sup> Al respecto STJUE de 18 de mayo de 2017, *Hummel*, asunto C-617/15, ECLI:EU:C:2017:390.

<sup>49</sup> STJUE 3 de marzo de 2022, *Acacia y BMW*, asunto C-421/20, ECLI:EU:C:2022:152, apartado 51.

<sup>50</sup> P. A. DE MIGUEL ASENSIO, "Territorialidad de los derechos de autor y mercado único digital", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 12, núm. 2, 2020, pp. 349-371.