



COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN LÍNEA E INFRACCIÓN DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA: CONSIDERACIONES EN TORNO AL CRITERIO DE LA “DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES” PARA LA DETERMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE, A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-104/22, LÄNNEN

ONLINE MARKETING OF GOODS AND EUROPEAN UNION TRADE MARK INFRINGEMENT: CONSIDERATIONS ON THE CRITERION OF THE “DIRECTION OF ACTIVITIES” FOR THE DETERMINATION OF THE COMPETENT JURISDICTION, WITH REGARD TO THE JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN CASE C-104/22, LÄNNEN

Guillermo Palao Moreno*

Catedrático de Derecho Internacional privado, Universitat de València

* Catedrático de Derecho Internacional privado (Universitat de València). Miembro del grupo de investigación GI+dPI (Universitat de València). ORCID 0000-0002-3267-3934. Este trabajo constituye la versión escrita de la ponencia realizada en el contexto del Congreso organizado por el GI+dPI con motivo de la celebración del día mundial de la propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la mencionada Universidad, el 19 de abril de 2024, realizado en el marco de los Proyectos I+D: PID2021-1231700B-I00 (“Claves para una justicia digital y algorítmica con perspectiva de género”) y TED2021-129307A-I00 (“Hacia una transición digital centrada en la persona en la Unión Europea”).

Resumen

La infracción de los derechos de la propiedad intelectual e industrial de carácter transfronterizo en el medio digital ha dado lugar a una significativa jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afectando a la interpretación de relevantes Reglamentos europeos a la hora de determinar la jurisdicción competente para conocer de tales litigios. Con su sentencia en el asunto C-104/22 Lännen se da un paso más en adelante en la interpretación del criterio de las “actividades dirigidas” en relación con la violación de una marca de la Unión Europea, a partir de un supuesto de publicidad realizada por un competidor de sus productos por medio de su posicionamiento en internet utilizando la marca del titular.

Abstract

The infringement of intellectual and industrial property rights of a cross-border character in the digital environment has resulted in significant case law from the Court of Justice of the European Union, impacting on the interpretation of relevant European regulations when determining the competent jurisdiction to hear such disputes. With its judgment in Case C-104/22 Lännen, a further step forward was taken in the interpretation of the criterion of “targeted activities” in relation to the infringement of a European Union trademark, based on an alleged case of advertising by a competitor of its products by means of their positioning on the internet using the proprietor’s trademark.

Palabras clave

Marca de la Unión Europea. Infracción. Competencia judicial. Lugar de comisión del hecho o del intento de violación. Publicidad en Internet. «Dirección de actividades».

Keywords

European Union trade mark. Infringement. Competent Jurisdiction. Place in which the act of infringement has been committed or threatened. Advertising on the Internet. «Direction of activities».

Sumario

I. EL ASUNTO LÄNNEN: CUESTIONES PLANTEADAS Y MARCO JURÍDICO APLICABLE. II. EL CRITERIO DE LAS “ACTIVIDADES DIRIGIDAS” E INFRACCIONES TRANSFRONTERIZAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL MEDIO DIGITAL EUROPEO: IMPLICACIONES PARA EL CASO LÄNNEN. III. VALORACIÓN. IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. EL ASUNTO LÄNNEN: CUESTIONES PLANTEADAS Y MARCO JURÍDICO APLICABLE

La publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de abril de 2023, en el asunto C-104/22, *Lännen*¹, nos proporciona una nueva oportunidad para examinar los avances que se han ido sucediendo en la interpretación de los criterios de competencia judicial que resultan aplicables a los litigios en materia de derechos de propiedad industrial de carácter unitario europeos -como, en este caso, una marca de la Unión Europea- y las peculiaridades que rodean a su interpretación con respecto a este tipo de supuestos en el complejo y ubicuo contexto de Internet. Una problemática que ya había atraído la atención del Tribunal de Luxemburgo en diversas ocasiones con anterioridad², siendo que la presente decisión supone un nuevo paso en este *iter* interpretativo. En este sentido, de forma previa a comprobar el impacto de la misma en este proceso, resulta aconsejable tanto referirse sus elementos de hecho principales, como a enmarcarlos en el contexto normativo aplicable a este tipo de litigios.

1. Elementos fácticos y cuestiones prejudiciales suscitadas

Sin ánimo de exhaustividad, los hechos en los que se sustentó la decisión del Tribunal de Luxemburgo que hora se analiza fueron los si-

guientes. *Lännen*, una sociedad domiciliada en Finlandia, fabrica dragas anfibia que comercializa con la marca de la Unión Europea “Watermaster”. La mencionada mercantil demandó, ante el Tribunal Mercantil de Finlandia y por la infracción de su marca en Finlandia, a dos empresas pertenecientes a un grupo de empresas que estaban domiciliadas ambas en Alemania: las sociedades *Berky* y *Senwatec*. Los hechos por los que presentó su reclamación fueron, sin embargo, ligeramente distintos en cada uno de tales supuestos.

En particular, y por lo que respecta al caso de la sociedad *Senwatec*, la mercantil germana había realizado un posicionamiento de pago de un anuncio publicitario a través de un motor de búsqueda (esto es, *Google Adwords*) bajo el dominio nacional de primer nivel (finés, para más señas). Mientras que, por su parte, la sociedad *Barky*, había llevado a cabo un posicionamiento natural de imágenes de las máquinas que vendía en internet -las cuales se encontraban almacenadas a la sazón en el servicio *FLickr.com*-, mediante el recurso a una meta-etiqueta con la palabra clave “Watermaster”, sin recurrir a un enlace publicitario, sino que resultaba accesible por medio de una búsqueda “orgánica”.

Así las cosas, la empresa finesa entendió que, en ambos casos -y aunque tales informaciones estaban redactadas en inglés, así como sus productos estaban destinados a todo el mundo y no solamente a Finlandia-, las citadas sociedades

1 ECLI:EU:C:2023:343.

2 Así, por lo que respecta a la marca de la Unión Europea o su precedente la marca comunitaria, además de la aquí comentada, ténganse en cuenta las SSTJUE de 5 de junio 2014, Asunto C-360/12, *Coty Germany* (ECLI:EU:C:2014:1318); de 18 de mayo de 2017, Asunto C-617/15, *Hummel Holding* (ECLI:EU:C:2017:390); y de 5 de septiembre de 2019, Asunto C-172/18, *AMS Neve Ltd.* (ECLI:EU:C:2019:674). Por su parte, en relación con el diseño comunitario, cabe hacer mención de la STJUE de 3 de marzo de 2022, en el Asunto C-421/20, *Acacia* (ECLI:EU:C:2022:152).

alemanas habían llevado actividades de promoción comercial dirigidas al territorio de Finlandia. Una circunstancia que, en su opinión, justificaba la competencia judicial de los tribunales de marca de la Unión fineses. Un resultado al que, sin embargo, se oponían las sociedades alemanas. Unas alegaciones que, desde ambas partes, recibió el Tribunal de lo Mercantil de Finlandia; el cual, ante las dudas que le surgieron, suspendió el procedimiento y decidió formular diversas cuestiones prejudiciales ante el TJUE, en relación con un supuesto en el que una empresa A -establecida en el Estado miembro X, donde además tuviera su domicilio social-, hubiera utilizado en un sitio web -ya fuera en la publicidad o como palabra clave-, un signo idéntico a una marca de la Unión Europea que perteneciera a la empresa B, como fueron las tres siguientes:

En primer lugar, el tribunal finlandés preguntó si en el supuesto planteado, podría considerarse que la publicidad se había dirigido a los consumidores o a los comerciantes del Estado miembro Y -donde se encontraba establecida la empresa B-, por lo que podría resultar competente para conocer de la eventual infracción de una marca de la Unión un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro Y, en atención a lo dispuesto en el artículo 125.5 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea³; en aquellos casos en los que, en la publicidad presentada por vía electrónica o en un sitio web de un anunciante al que enlaza dicha publicidad, no se indicara -al menos no de modo expresa-, la zona geográfica de suministro de los productos o no se excluyera expresamente de esa zona de suministro a ningún Estado miembro concreto. Para ello, continuaba el órgano jurisdiccional remitente, podría tener-

se en consideración la naturaleza de los productos a los que hiciera referencia la publicidad y el hecho de que la zona de comercialización de los productos de la empresa A, como se afirma en el caso, se extendiera a todos los países del mundo y, por tanto, abarque todo el territorio de la Unión Europea, incluido el Estado miembro Y.

En segundo lugar, el Tribunal de lo Mercantil de Finlandia cuestionó si podría estimarse que la mencionada publicidad se habría dirigido a los consumidores o los comerciantes del Estado miembro Y, en aquellos supuestos en los que ésta se mostrara en un sitio web de un motor de búsqueda que operara bajo el dominio nacional de primer nivel del Estado miembro Y. Mientras que, en tercer lugar y en caso de que se portara una respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda, se preguntó qué otras circunstancias, en su caso, tendrían que tenerse en cuenta para resolver, cuando la publicidad se dirigiera a los consumidores o a los comerciantes del Estado miembro Y.

No obstante, y a pesar de su planteamiento por separado, el Alto Tribunal de la UE estimó la conveniencia de analizar todas estas cuestiones de forma conjunta, en atención a que hacían referencia todas ellas a si el artículo 125.5 del mencionado Reglamento 2017/1001 debía interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considerase lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hiciera un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca, podía ejercitar una acción por violación de la marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del

³ DO n.º L 154, de 16 de junio de 2017.

Estado miembro en cuyo territorio donde se encontrasen consumidores y comerciantes a los que se hubiera dirigido esa publicidad o esas ofertas de venta, a pesar de que el referido tercero no hubiera mencionado de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro entre los territorios a los que se podían suministrar los productos en cuestión.

2. Determinación del marco jurídico aplicable para determinar la jurisdicción competente en el asunto Lännen

La resolución de la cuestión planteada al TJUE pasaba necesariamente por determinar, en primer término, donde se situaba el marco jurídico aplicable para determinar la competencia judicial en el litigio analizado. A este respecto, con carácter previo resulta conveniente recordar como los aspectos jurisdiccionales relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial en el ámbito de la Unión Europea se ven ordenados por distintos Reglamentos. Así, por un lado y con carácter general, cabe hacer men-

ción del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, también conocido como Reglamento Bruselas I bis⁴. Mientras que, por otro lado, la Unión Europea ha desarrollado una serie de soluciones especializadas a las previstas en el Reglamento Bruselas I bis⁵, que vienen a sustituirlo tal y como se prevé en su art. 67. Las cuales, en el caso de los derechos de propiedad industrial de carácter unitario se sitúan en el antes mencionado Reglamento (UE) n.o 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea, así como en el Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios⁶. El tipo de litigios, la estructura y las respuestas jurisdiccionales que ofrecen tales Reglamentos son dispares, de ahí la importancia de determinar el texto aplicable a cada litigio en cuestión⁷.

En este sentido, de forma breve y por lo que hace la concreción de los tribunales competentes en materia de acciones por infracción de este tipo de derechos, debe subrayarse como, en pri-

4 DO n.o L 351, de 20 de diciembre de 2012. Por su parte y al respecto de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, cabe hacer referencia al “paralelo” y homónimo Convenio de Lugano II (DO n.o L 339, de 21 de diciembre de 2007).

5 PALAO MORENO, Guillermo. “Article 67 Brussels Ibis Regulation and Intellectual Property Litigation in the Field of European Union Trade Mark and Community Design: European and Spanish Practice”, En *Brussels I bis Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, p. 155-173. Canterno, Aracne editrice, 2012, p. 155-173.

6 DO n.o L 3, de 5 de enero de 2002. El cuál se vio modificado por el Reglamento (CE) n.o 1891/2006 del Consejo, de 18.12.2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 6/2002 y (CE) número 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales (DO n.o L 386, de 29 de diciembre de 2006). Su aplicación ex art. 67 del Reglamento Bruselas I bis, como *lex specialis* se ha confirmado por las SSTJUE de 5 de junio 2014, Asunto C-360/12, *Coty Germany* y de 18 de mayo de 2017, Asunto C-617/15, *Hummel Holding* (ya citadas).

7 Como se vio, en relación con una acción declarativa de inexistencia de infracción de un diseño de comunitario, en la STJUE de 13 de julio de 2017, Asunto C-433/16, *Bayerische Motoren Werke* (ECLI:EU:C:2017:550).

mer lugar, el Reglamento Bruselas I bis cuenta - además de los foros basados en el domicilio del demandado y en la sumisión, en sus arts. 4, 30 y 31- con un foro de carácter especial en materia de responsabilidad civil en su art. 7.2, alternativo al general del domicilio del demandado y plenamente aplicable a los supuestos de infracción de este tipo de derechos con carácter general, que utiliza como criterio de atribución el “*lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso*”.

Sin embargo, y por lo que respecta al caso de las marcas de la Unión Europea, si se observa lo previsto en el art. 125 del Reglamento (UE) n.o 2017/1001 y si además se toma en consideración lo establecido en su art. 126, se contempla como el primero incorpora una serie de foros de competencia judicial en sus numerales 1 a 5, para cuyo juego en la práctica se prevén dos tipos de escenarios para el demandante⁸. Por un lado, el actor cuenta con el recurso a las soluciones previstas en sus numerales 1 a 4, como se dispone en su art. 126.1, a) implicaría que el Tribunal de marcas de la Unión Europea competente podrá conocer de “*los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro*”, sin limitación territorial, por tanto. Sin embargo, el recurso al criterio comprendido en el numeral 5, como destaca el art. 126.2, implicaría que dicho tribunal resultaría “*también*” competente “*únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal*”. Unas posibilidades que, por tanto, cuentan con un carácter alternativo.

Por lo que, en definitiva, en el supuesto de infracción de una marca de la Unión, la parte actora deberá considerar si desea que la acción cuente con esta limitación territorial o no, para después decidir si considera más oportuno acudir: o bien en los foros comprendidos en los primeros 4 apartados -basados sucesivamente en el domicilio o residencia habitual de las partes, sus establecimientos secundarios, la sumisión o los tribunales de Alicante como sede de la EUIPO-, o bien fundamentar la competencia en lo previsto el numeral 5º. Un apartado que, por cierto, emplea igualmente un criterio de atribución de corte territorial como sucede en la regla especial del Reglamento Bruselas I bis, aunque en este caso basado en el “*Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación*”⁹.

Así las cosas, resulta de gran interés delimitar con claridad si la respuesta jurisdiccional al litigio en cuestión se enmarcaría en un instrumento u otro, al contener respuestas distintas. Por lo que hace al asunto analizado, en particular, no cabía duda de que se trataba de una violación de una marca de la Unión Europea y que, por consiguiente, era el Reglamento (UE) n.o 2017/1001 donde debía encontrarse la respuesta jurisdiccional. El hecho es que, por lo que hace a el asunto analizado, el TJUE partió acertadamente del carácter de *lex specialis* de las reglas de jurisdicción establecidas en el Reglamento de marcas de la Unión Europea, frente al general Reglamento Bruselas I bis, así como de la peculiar estructura que poseen los foros establecidos en el primero para los casos de acciones de violación de una marca de la Unión Europea, para acabar recor-

8 Arts. 82 y 83 en el caso del Reglamento de diseño comunitario.

9 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. *Derecho Privado de Internet*, p. 881-889, Madrid, Civitas Thomson Reuters, 2022 (6ª ed.).

dando las posibilidades alternativas (no acumulativas) que correspondían al demandante de: o bien acudir a los tribunales del domicilio del demandado para ejercitar su acción por los hechos de violación cometidos en todos el territorio de la UE (artículo 125.1), o bien a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación pero limitados a los hechos que se cometieran en el territorio donde radicara ese tribunal (art. 125.5).

II. EL CRITERIO DE LAS “ACTIVIDADES DIRIGIDAS” E INFRACCIONES TRANSFRONTERIZAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL MEDIO DIGITAL EUROPEO: IMPLICACIONES PARA EL CASO LÄNNEN

De lo expuesto se deriva que, del hecho de situar la acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial en un instrumento normativo u otro, se derivan importantes consecuencias procesales; principalmente en términos de concretar el alcance de la jurisdicción estatal competente. Así, aunque de alguna manera ambos modelos regulatorios se basan en criterios de jurisdicción de corte territorial, como se ha podido observar, su formulación y se literalidad es algo distinta. Una diferencia que habría conducido, por lo que respecta a su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a una ciertamente preocupante interpretación divergente -de la que se pueden derivar consecuencias negativas-. Sobre todo, por

lo que respecta a los casos de violación de tales derechos sobre bienes inmateriales en el medio digital. Y ello, entre otros motivos, porque en los litigios internacionales por infracción de este tipo de derechos pueden verse involucrados derechos de propiedad industrial tanto nacionales como de efecto unitario, así como por la estrecha interrelación que puede darse *in casu* en relación con los instrumentos europeos mencionados, ya que por las propias limitaciones de los Reglamentos de marca de la Unión Europea y de diseño comunitario en materia procesal, pueden obligar a acudir a las respuestas contenidas en el más general Reglamento Bruselas I bis¹⁰.

Por lo que, para entender las implicaciones jurisdiccionales resultantes de la aplicación de la normativa europea en el caso analizado, resulta de interés recordar previamente cuales son las distintas aproximaciones que coexisten en el contexto de la litigación europea en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial; así como dar cuenta de los distintos escenarios litigiosos ante los que se puede situar el titular de tales derechos como demandante, en los casos de infracción de un derecho de propiedad industrial de carácter unitario, como es una marca de la Unión Europea.

10 Encontramos ejemplos de esta interrelación entre otros, en las SSTJUE de 5 de junio de 2014, Asunto C-360/12, *Coty Germany* (ya citada); de 27 de septiembre de 2017, Asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, *Nintendo Co. Ltd.* (ECLI:EU:C:2017:724).

1. “Accesibilidad” versus “dirección de actividades” y concreción de los tribunales competentes en materia de infracción digital transfronteriza de Derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión Europea

Como se acaba de afirmar, por tanto, a pesar de que la respuesta jurisdiccional contenida en todos los instrumentos mencionados contempla una aproximación similar de naturaleza territorial, su formulación literal difiere. Una disparidad que, a su vez, ha conducido a una distinta respuesta en su interpretación autónoma y uniforme por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando la infracción de tales derechos se hubiera producido en Internet. No hay que olvidar, a este respecto, el carácter ubicuo de este medio digital. Algo que dificulta la localización de elementos de tipo territorial; los cuales, aunque “tecnológicamente neutros”, son susceptibles de generar serias dificultades en este contexto tecnológico, al poder encontrarse dispersos los elementos constitutivos del ilícito. En este sentido, si se examina la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Luxemburgo en este tipo de litigios, y por lo que hace a la determinación del tribunal competente, se aprecia cómo mientras en la interpretación del criterio territorial contenido en art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis se habría ido consolidando el conocido como criterio de la “accesibilidad”, en el supuesto del art. 125.5 del Reglamento (UE) n.o 2017/1001 -como sucede

en relación con el art. 82.5, en el caso del diseño comunitario- este ejercicio de interpretación habría derivado en el juego del criterio de la “dirección de las actividades”¹¹.

La aproximación mantenida al respecto del art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis para este tipo de supuestos de violación parte de la propia formulación de este criterio y de la opción que habría hecho el Tribunal de Justicia -en su rica jurisprudencia interpretadora de este precepto- a favor del principio de la alternatividad o ubicuidad; según el cual y a la hora de determinar los tribunales competentes se considerarían equivalentes en supuesto de daños a distancia tanto el lugar donde se produjo la acción lesiva o elemento causal (*fórum loci actus*), como el lugar de producción o manifestación del perjuicio (*fórum loci iniuriae*)¹². Una alternatividad favorecedora a los intereses del actor que, sin embargo, se habría visto posteriormente limitada para evitar fenómenos como el del *fórum actoris*, a partir de los principios que informan al Reglamento Bruselas I bis, como son el de la existencia de una conexión entre la acción litigiosa y el tribunal competente, la previsibilidad y la buena administración de justicia¹³.

Por tanto, la interpretación de este precepto y, por consiguiente, la localización de este criterio territorial en el contexto de Internet no ha resultado una tarea sencilla, apreciándose una suerte de especialización en su localización en la práctica jurisprudencial del Tribunal de Luxemburgo. La cual, por lo que haría a los casos de

11 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen. “Retos para la protección transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual”. En *Cuestiones de Derecho de autor en la Unión Europea*, p. 5-42, Madrid, Reus, 2017.

12 Así, en un supuesto de infracción de una marca nacional, STJUE de 19 de abril de 2012, Asunto C-523/10, *Wintersteiger AG* (ECLI:EU:C:2012:220).

13 Considerando 16.

infracción de derechos sobre bienes inmateriales habría derivado paulatinamente en delimitar, a efectos jurisdiccionales, tanto el alcance material¹⁴ como el territorial¹⁵ del art. 7.2, así como la localización de tales elementos; tanto al respecto del lugar donde se llevara a cabo la acción lesiva¹⁶, como aquél donde se hubiera manifestado el resultado perjudicial¹⁷. El cual, por lo que haría al segundo elemento -i.e. el *fórum loci iniuriae*-, se habría ido interpretando paulatinamente según el criterio donde la actividad infractora en línea resultara “accesible” en los supuestos de infracciones a este tipo de derechos inmateriales, al existir dicho derecho en dicho territorio¹⁸. Una respuesta que no habría estado exenta de críticas, al ser susceptible de poner en tela de juicio el que mediante esta aproximación se daría debido cumplimiento a los principios señalados,

debido a la imprevisibilidad como la multiplicación de foros competentes a la que podría conducir, pudiendo derivar incluso en un verdadero “efecto mosaico” en este sector litigioso¹⁹.

Por contra, la postura adoptada al respecto de los casos de violación de los derechos de propiedad industrial de carácter unitario ha sido diferente de la seguida en la jurisprudencia a la que acaba de hacerse referencia con respecto al Reglamento Bruselas I bis. Y ello, entre otros motivos, a partir de su distinto tenor y por el alcance de los derechos tutelados²⁰. En este sentido, cabe destacar como el momento donde se consagra esta diferencia, rechazando así el juego del criterio de “accesibilidad” y la apuesta por el criterio de la “dirección de actividades” para est tipo de derechos europeos de efectos unita-

14 SSTJUE de de 1 de octubre de 2002, Asunto C-167/00, *Henkel* (ECLI:EU:C:2002:555); de 25 de octubre de 2012, Asunto C-133/11, *Folien Fischer y Fofitec* (ECLI:EU:C:2012:664); 21 de abril de 2016, Asunto C-572/14, *Austro-Mechana* (ECLI:EU:C:2016:286); y de 3 de marzo de 2022, Asunto C-421/20, Asunto *Acacia* (ya citada). Sin embargo, la STJUE de 13 de julio de 2017, C-433/16, *Bayerische Motoren Werke* (ya citada).

15 SSTJUE de 12 de abril de 2011, Asunto C-253/09, *DHL Express* (ECLI:EU:C:2011:238); y de 22 de septiembre de 2016, Asunto C-223/15, *combit Software* (ECLI:EU:C:2016:719).

16 SSTJUE de 19 de abril de 2012, Asunto C-523/10, *Wintersteiger AG* (ya citada); y de 16 de mayo de 2013, C-228/11, *Melzer* (ECLI:EU:C:2013:305).

17 Aunque no el daño puramente económico 16 June 2016, Asunto C-12/15, *Universal Music* (ECLI:EU:C:2016:4).

18 Principalmente en supuestos de infracción de derechos de propiedad intelectual stricto sensu, como se apreció en las SSTJUE de 3 de octubre de 2013, Asunto C-170/12, *Pinckney* (ECLI:EU:C:2013:635); de 3 de abril de 2014, Asunto C-387/12, *Hi Hotel HCF* (ECLI:EU:C:2014:215); de 22 de enero de 2015, Asunto C-441/13, *Pez Hedjuk* (ECLI:EU:C:2015:28); y de 21 de diciembre de 2016, Asunto C-618/15, *Concurrence* (ECLI:EU:C:2016:976). Aunque también al respecto de violaciones de derechos de propiedad industrial, las SSTJUE de 19 de abril de 2012, Asunto C-523/10, *Wintersteiger AG* (ya citada) y de 5 de junio de 2014, Asunto C-360/12, *Coty Germany* (ya citada)

19 MOURA VICENTE, Dario. *La propriété intellectuelle en droit international privé*, p. 429-431. Leiden/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009; ROSATI, E. “The localization of IP infringements in the online environment: from Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 18, n.o 10, octubre de 2023, p. 720-742.

20 LARSEN, Torsten Bjørn. “The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation”. *Journal of Private International Law*, vol. 14, n.o 3, p. 549-561.

rio -en términos de su mejor alineamiento con la previsibilidad y cumplimiento del objetivo de la buena administración de justicia- se localizó en la STJUE de 5 de septiembre de 2019, en el significativo asunto C-172/18, *AMS Neve Ltd*.²¹ Y ello, al respecto de la demanda interpuesta por una empresa establecida en el Reino Unido contra otra en España, por la comercialización en línea a través de un sitio web y venta a consumidores en dicho país de equipos de audio que imitaban los productos de la británica y con signos idénticos o similares a una marca de la Unión Europea de la que ésta era titular.

De este modo, fue en este litigio donde el Tribunal de Luxemburgo resolvió en el sentido de entender que el art. 97.5 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo (actual art. 125.5 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001) debía interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se estimara lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca, podían ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo

territorio se situasen los consumidores y los distribuidores a quienes se dirigiera esa publicidad u ofertas de venta, aunque el tercero hubiera adoptado en otro Estado miembro las decisiones y las medidas cuyo objeto fuera la citada presentación electrónica. Esto es, donde efectivamente se habría infringido tal derecho, y no meramente desde donde pudieran accederse a la información lesiva, y por tanto donde existiera el mismo. De esta manera se habría ido consagrando este criterio para la determinación del foro territorial en materia de Derechos de propiedad industrial unitarios; el cual se encontraba ya presente en relación con otro tipo de litigios en el ámbito de Internet²², aunque acabaría siendo adaptado a las circunstancias de este sector de controversias transfronterizas²³.

2. El criterio de las “actividades dirigidas” y violación de derechos de marca de la Unión Europea: implicaciones para el asunto *Lännen*

Así las cosas y por lo que respectaba a este caso en particular, hay que iniciar por recordar que este litigio se situaba en el Reglamento (UE) n.º 2017/1001, así como que, ante la alternativa que se abrió ante el demandante la empresa fin-

21 Así, la antes mencionada STJUE de 5 de septiembre de 2019, Asunto C-172/18, *AMS Neve Ltd* (ya citada). Especialmente elocuentes, al respecto de los riesgos de multiplicación de foros que implica el criterio de la accesibilidad y los beneficios de la aproximación, las Conclusiones del AG Szpunar (ECLI:EU:C:2019:276), en sus apartados 68-86. Esta aproximación ha sido seguida posteriormente, en un supuesto de violación de un derecho de diseño comunitario, en su Sentencia de 3 de marzo de 2022, Asunto C-421/20, *Acacia* (ya citada).

22 Así, al respecto de los litigios internacionales en materia de contratos de consumo, acudiendo a este foro en el art. 17.1, c) del Reglamento Bruselas I bis. Vid. la STJUE de 7 de diciembre de 2010, Asunto C-585/08, *Pammer y Hotel Alpenhof* (ECLI:EU:C:2010:740).

23 LÓPEZ TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet”. *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 69, n.º 2, 2017, p. 223-256.

landesa, *Lännen* optó finalmente por la alternativa de demandar a las sociedades alemanas *Berky* y *Senwatec* ante sus tribunales; acudiendo finalmente al juego de su artículo 125.5, cuya aplicación se solicitaba frente al resto de alternativas jurisdiccionales que ofrecía este precepto en sus apartados 1 a 4, para presentar la demanda ante los tribunales fineses.

Por lo que, en resumidas cuentas, en el presente caso se trataba de comprobar de forma conjunta (en atención a los hechos y a la jurisprudencia emitida por el TJUE en esta materia) si la actividad publicitaria llevada a cabo por las empresas alemanas estaba realmente destinada a los consumidores o a los comerciantes localizados en Finlandia, por medio del que garantizara un vínculo suficiente y razonable con dicho Estado miembro donde radicaba el tribunal. Algo de lo que podrían derivarse consecuencias de naturaleza jurisdiccional -incluido determinar el alcance territorial de la competencia judicial, limitado a el eventual perjuicio ocasionado únicamente en Finlandia- pero que, sin embargo, y como recordó oportunamente el Tribunal de Luxemburgo, no implicaba un examen de fondo de dicha acción²⁴.

Pues bien, para resolver esta cuestión, el TJUE analizó por separado ambos supuestos relativos a la eventual violación de la mencionada marca de la Unión Europea “Watermaster”, en atención al dispar comportamiento llevado a cabo por cada una de las sociedades alemanas implicadas de cara a los consumidores y a los comerciantes que estaban localizados en Finlandia; para así comprobar, para cada supuesto, si éstos habían sido lo suficientemente “activos” como para declarar

la existencia de un vínculo suficiente con dicho territorio, como para poder justificar el que pudiera acudirse al foro de competencia judicial en cuestión, en supuestos de publicidad y de ofertas de venta realizadas electrónicamente; tal y como se exigía en la jurisprudencia instaurada en el Asunto C-172/18, *AMS Neve y otros*, antes mencionada -así como se había sancionado en el ámbito de la litigación en materia de contratos de consumo-sin que fuera suficiente para estimar que las ofertas de venta se habían dirigido a los consumidores situados en un determinado país, por el mero hecho de que pudiera accederse a la web desde ese territorio cubierto por la marca²⁵.

En relación con ello, el Tribunal de Luxemburgo estimó en su análisis, por un aparte, que en el caso de la empresa *Berky* sí que existía ese vínculo suficiente. Y ello, debido a que consideró que constituía un comportamiento activo por parte de esta empresa el hecho de que pagara al operador del sitio web de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido (Alemania) para que se presente, con destino al público de dicho Estado miembro (Finlandia), mediante un posicionamiento de pago un enlace hacia el sitio de esa empresa, permitiendo así a un público elegido específicamente acceder a la oferta de sus productos; restando importancia a otros elementos como eran la intencionalidad de la actividad o el empleo del inglés²⁶. Por lo que, en atención a este comportamiento, la aplicación del criterio establecido en el mencionado artículo 125.5 de Reglamento (UE) n.o 2017/1001 sería admisible, pudiendo estimar que había dirigido sus actividades a Finlandia y, por lo tanto, ello

24 Apartados 37 a 39.

25 Apartados 40 a 48.

26 Apartados 49 y 50.

permitiría otorgar competencia judicial a los tribunales fineses.

Sin embargo, por otra parte, en el supuesto relacionado con la mercantil *Senwatec*, donde se discutía sobre la eventual violación respecto al uso del signo registrado como marca como una metaetiqueta en un servicio para compartir fotografías en línea que operaba con un dominio de primer nivel genérico, este comportamiento activo dirigido al territorio del Estado miembro en que se hubiese cometido el hecho o el intento de violación de marca de la Unión Europea no parecía poder cumplirse; y ello, debido a que un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no estaba destinado al público de ningún Estado miembro específico y que la metaetiqueta solamente tenía por objeto permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web para aumentar la accesibilidad. Por lo que, en este segundo supuesto, estimó que el tribunal remitente no podría declararse competente, sobre la base del artículo 125.5 del Reglamento (UE) n.o 2017/1001, al no permitir demostrar que tal posicionamiento natural estaba destinado a un público de Finlandia²⁷.

En consecuencia y a la vista de la argumentación seguida por el TJUE, éste órgano estimó finalmente que el titular de una marca de la Unión que se considerase lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hubiera hecho un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en las ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que estuviera registrada podría ejercitar una acción por violación de la marca contra este tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encontraran con-

sumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta; y ello, a pesar de que el referido tercero no hiciera mención expresa e inequívoca de este Estado miembro entre los territorios a los que podrían suministrarse los productos en cuestión, cuando ese mismo tercero hubiera hecho uso del mismo por medio de un posicionamiento de pago en el sitio web de un motor de búsqueda que utilizase un nombre de dominio nacional de primer nivel propio de dicho Estado miembro. Sin embargo, no sucedería así por el mero hecho de que el tercero en cuestión hubiera procedido a un posicionamiento natural de las imágenes de sus productos en un servicio para compartir fotografías en línea que operase con un dominio de primer nivel genérico empleando para ello meta-etiquetas que utilizaran como palabra clave la marca afectada.

III. VALORACIÓN

Como resultado de esta resolución del TJUE, por tanto, se da un nuevo paso adelante en la concreción del criterio de la “dirección de actividades” en relación con la determinación de la competencia judicial de los tribunales en supuestos de infracción de marcas de la Unión Europea en el medio digital. Así, en el caso presentado, se estima como suficiente vínculo el que ofrece el elemento del posicionamiento de pago en un motor de búsqueda que opera con un dominio finlandés de primer nivel el determinante, para establecer el criterio de la dirección de las actividades del eventual infractor a dicho territorio, sin que resulte necesario llevar a cabo un análisis más minucioso del fono de la controversia. Un avance en la interpretación del art. 125.5 del Reglamento (UE) n.o 2017/1001 por parte del TJUE que, en línea de principio, habría de valorarse de

27 Apartados 51 a 53.

forma positiva, al basarse en una conexión real y garantizar un nivel adecuado de seguridad jurídica y previsibilidad; permitiendo a las empresas controlar el alcance de su actividad por medio de la limitación del alcance de sus actividades comerciales por medio de instrumentos como herramientas de bloqueo geográfico²⁸.

Sin embargo, no puede recibir esta misma valoración positiva la divergencia jurisprudencial en este materia que se ha denunciado y el hecho de que se mantenga el criterio de la “accesibilidad” para localizar los tribunales competentes para el resto de litigios en materia de infracciones del derechos de la propiedad intelectual e industrial²⁹. Y ello, como se ha expuesto, no sólo porque esta aproximación no siempre responde debidamente a los principios que informan al propio Reglamento Bruselas I bis, sino que asimismo resulta singularmente distorsionador en ciertos supuestos prácticos; tal y como serían aquéllos donde la controversia se proyectara tanto al respecto de derechos de propiedad industrial de carácter unitario, como afectar a derechos de naturaleza nacional. Sería de esperar, por tanto, una aproximación (sino convergencia) futura de la interpretación ofrecida por el Tribunal de Justicia al respecto de los diversos criterios de atribución de carácter territorial existentes que pivota so-

bre el de las “actividades dirigidas”, en relación al menos de la litigiosidad transfronteriza en materia de infracciones a los derechos de propiedad intelectual en el contexto digital³⁰.

IV. BIBLIOGRAFÍA

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Lugar de destino de las actividades en línea, infracción de marcas y tribunales competentes. Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 27 de abril de 2023: as. C-104/22: Lännen”, *La Ley Unión Europea*, n.o 114, mayo de 2023, p. 1-12.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. *Derecho Privado de Internet*. Madrid, Civitas Thomson Reuters, 2022 (6ª ed.).

GIORDANO, Jacopo. “El criterio de “las actividades dirigidas” en la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de marcas de la Unión: La STJUE C-104/22 Lännen MCE”. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, n.o 46, diciembre 2023, p. 371-387.

LARSEN, Torsten Bjørn. “The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation”. *Journal of Private Interna-*

28 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Lugar de destino de las actividades en línea, infracción de marcas y tribunales competentes. Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 27 de abril de 2023: as. C-104/22: Lännen”, *La Ley Unión Europea*, n.o 114, mayo de 2023, p. 1-12.

29 En el mismo sentido, a modo de ejemplo y en relación con la infracción de una marca nacional, SSTJUE de 19 de abril de 2012, Asunto C-523/10, *Wintersteiger AG* (ya citada), en sus apartados 26 a 29.

30 GIORDANO, Jacopo. “El criterio de “las actividades dirigidas” en la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de marcas de la Unión: La STJUE C-104/22 Lännen MCE”. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, n.o 46, diciembre 2023, p. 371-387; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “Competencia judicial internacional en materia de infracciones de marca europea cometidas en Internet - ¿Es posible complicar las cosas todavía más?”. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 13, n.o 2, octubre de 2021, p. 352-361.

tional Law, vol. 14, n.o 3, p. 549-561.

LÓPEZ TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet”. *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 69, n.o 2, 2017, p. 223-256.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. “Competencia judicial internacional en materia de infracciones de marca europea cometidas en Internet - ¿Es posible complicar las cosas todavía más?”. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 13, n.o 2, octubre de 2021, p. 352-361.

MOURA VICENTE, Dario. *La propriété intellectuelle en droit international privé*. Leiden/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen. “Retos para la protección transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual”. En *Cuestiones de Derecho de autor en la Unión Europea*, p. 5-42, Madrid, Reus, 2017.

PALAO MORENO, Guillermo. “Article 67 Brussels Ibis Regulation and Intellectual Property Litigation in the Field of European Union Trade Mark and Community Design: European and Spanish Practice”, En *Brussels I bis Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, p. 155-173. Canterno, Aracne editrice, 2012, p. 155-173.

ROSATI, E. “The localization of IP infringements in the online environment: from Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse”. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 8 n.o 10, octubre de 2023, p. 720-742.