ADI 40 (2019-2020): 451-466

LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN LOS LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE MARCA A TRAVÉS DE SU PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN INTERNET EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TJUE

[COMENTARIO A LA SENTENCIA C-172/18 (SALA QUINTA), *AMS NEVE LTD., BARNETT WADDINGHAM TRUSTEES & MARKCRABTREE* VS. *HERITAGE AUDIO, S. L., Y PEDRO RODRÍGUEZ ARRIBAS*, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CASO *1073*)]

DETERMINATION OF JURISDICTION IN LITIGATIONS ORIGINATING FROM TRADE MARK INFRINGEMENTS THROUGH TRADE MARK ELECTRONICAL DISPLAY IN INTERNET IN THE RECENT CASE LAW OF ECJ

[COMMENT ON THE ECJ CASE C-172/18 (FIFTH CHAMBER), *AMS NEVE LTD., BARNETT WADDINGHAM TRUSTEES & MARKCRABTREE* VS. *HERITAGE AUDIO, S. L. & PEDRO RODRÍGUEZ ARRIBAS*, OF 5TH. SEPTEMBER 2019 (*1073* CASE)]

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ*

RESUMEN

Este artículo versa sobre la siempre compleja y difícil determinación de la competencia judicial en aquellos litigios por las infracciones de marca consistentes en la publicidad y la oferta de venta de productos distinguidos con un signo a través de una página web ubicada en un Estado

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: *lmarco@unizar.es*.

Fecha de recepción: 1 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 21 de abril de 2020.

miembro de la UE pero que va dirigida a profesionales y consumidores en otro Estado miembro diferente en el que se halla registrada una marca de la UE anterior e idéntica a dicho signo a nombre de otro titular. En estos supuestos, resulta sumamente complicado establecer los tribunales nacionales ante los que se debe demandar al infractor por parte del propietario de la marca anterior. Por eso se ha elevado ante el TJUE una cuestión prejudicial a este respecto, que ha sido resuelta en la importante sentencia comentada en este trabajo, en el sentido de atribuir la competencia judicial en estos litigios a los tribunales del Estado miembro de la UE en el que se ubiquen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de la marca, aunque haya sido usurpada desde un Estado miembro distinto. Finalmente, se ha formulado una valoración sobre la posible incidencia de este pronunciamiento en la aplicación práctica de las disposiciones de procedimiento en el Derecho de marcas de la UE.

Palabras clave: competencia judicial, litigio, marca de la UE, Derecho de marcas de la UE, infracción de la marca, comercio electrónico, Internet, red de redes, sitio web.

ABSTRACT

This paper is focused on the always complex and difficult determination of the jurisdiction in litigations originating from trade mark infringements consisting in the advertising and offer for sale of products distinguished which a sign on a website which is located in a EU Member State, but which also have traders and consumers targeted in other different Member State where an earlier EU trade mark identical to that sign has been registered by a different holder. In this situation, it is really complicated to establish what are the national courts before the infringer may be sued by earlier EU trade mark owner. That is why a preliminary ruling concerned this question has been requested before the ECJ, which has been ruled on the relevant Judgment that has been commented in this work, in the sense of assigning jurisdiction in this kind of disputes to courts of EU Member State where the traders and consumers targeted by infringed trade mark electronical display are located, although the trade mark infringement was done from a different Member State. Finally, an assessment about the possible impact of this case in the practical implementation of procedural provisions of the EU Trade mark Law was posed.

Keywords: Jurisdiction, litigation, EU trade mark, EU Trade mark Law, trade mark infringement, e.trade, Internet, network of networks, website.

SUMARIO: I. LA NOTABLE INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS.—II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *1073*.—1. El supuesto de hecho y la decisión del TJUE: la competencia de los tribunales del Estado miembro en el que se ubiquen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de una marca que ha sido usurpada desde un Estado miembro distinto.—2. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE.—2.1. El carácter de ley especial de las disposiciones procesales del Reglamento sobre la marca de la UE y los foros posibles: su carácter alternativo y no cumulativo.—2.2. El foro del lugar en el que se hubiere cometido la usurpación de la marca: los requisitos para su apreciación.—III. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LA INCIDENCIA DE ESTA SENTENCIA EN LA VIGENTE NORMATIVA DE LA UE EN TORNO A LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE USURPACIÓN DE MARCAS.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THE SIGNIFICANT IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TRADE MARK PROTECTION.—II. THE ECJ RULING IN THE «1073 CASE.—1. Factual background and the Judgment of ECJ: the jurisdiction of courts of EU Member State where the traders and consumers targeted by infringed trade mark electronical display done from a different Member State are located.—2. Basic statements set out in the findings of the ECJ.—2.1. The nature of procedural provisions of EU Trade Mark Regulation as *lex specialis* and possible *forum:* their alternative and non-cumulative character.—2.2. The *forum* of place where the trade mark infringement has been committed: the requirements to apply it.—III. FURTHER ASSESSMENTS: THE IMPACT OF THIS JUDGMENT IN CURRENT EU RULES ABOUT DETERMINATION OF THE JURISDICTION ON TRADE MARK INFRINGEMENTS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. LA NOTABLE INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

Es evidente la importancia que revisten en nuestra sociedad actual las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el impacto que han tenido sobre las marcas y los demás signos distintivos, impacto que alcanza todos y cada uno de los diversos aspectos de estas figuras, entre los cuales, como no podía ser de otro modo, se cuentan los más básicos y fundamentales, como su régimen jurídico y su publicidad en el sitio web y en redes[1].

El alcance y la entidad del impacto de las TIC sobre las marcas resulta casi inabarcable[2], pero interesa destacar de entre sus múltiples repercusiones uno de sus principales rasgos de la marca que se ha visto extraordinariamente acentuado por la incidencia de Internet, a saber, su mismo carácter intangible. Y como los restantes bienes inmateriales[3], la marca nunca ha sido susceptible de ser limitada en el espacio como derecho oponible *erga omnes*[4], sino que siempre ha trascendido las diversas fronteras territoriales. No obstante, esta característica, ya presente con anterioridad, ha llegado a su máxima intensidad en la actualidad merced a la influencia de la Red de Redes, puesto que esta última es, asimismo, inmaterial, pero no por ello menos relevante, por cuanto permite llegar en un brevísimo lapso temporal a millones de personas, en un claro exponente del fenómeno de la globalización. Pues bien, las marcas se ven reforzadas hasta el extremo en su intangibilidad cuando también pueden ser percibidas a través de Internet casi de inmediato y por un amplísimo público a lo largo y ancho de la geografía mundial, y por eso bien puede decirse que, como los demás bienes inmateriales, las marcas han culminado dicha inmaterialidad en toda su extensión.

Este refuerzo de la inmaterialidad de las marcas tiene como consecuencia lógica y directa que se haya visto igualmente potenciado otro rasgo clásico de este signo distintivo, como es su evidente transnacionalidad, puesto que las marcas tienden a actuar más allá de fronteras y de territorios nacionales. En otras palabras, la incidencia de las TIC en el funcionamiento de las marcas ha introducido una nueva y nada desdeñable brecha fáctica en el omnipresente principio de territorialidad de las diversas legislaciones nacionales en las que se regulan este y otros signos distintivos[5]. Ni que decir tiene que esta nueva

[1] En este sentido y para mayor información, *vid*. Carbajo Cascón, F. (2002), págs. 107-232; del mismo autor (2004), págs. 7-29; García Vidal, Á. (2002), págs. 270-280; del mismo autor (2001), págs. 737-764, Agustinoy Guilayn, A. (2002), págs. 69-112; Ortega Díaz, J. F. (2006), págs. 187-240; del mismo autor (2003), págs. 33-85; Sánchez Moreno, M. M. (2017), págs. 49-58; Marco Arcalá, L. A. (2018), págs. 143-210; Massaguer Fuentes, J. (1998), págs. 11107-11142; Martín Sepúlveda, M. (2004) págs. 159-180; Hernández Fernández, A. (2013), págs. 1-13; del mismo autor y Ramón Fernández, F. (2010), págs. 45-58; Llorente Barroso, C.; Muñoz de Luna, Á. B., y Navarro Martínez, E. (2013), págs. 93-110; Abati Morey, G. (2010), págs. 14-19; Tucker, R. L. (1999), págs. 1-51; Kelly, D. M., y Kumor, K. (1995), págs. 481-487; Chong, S. (1998), págs. 275-277; Sidbury, B. F. (2001), págs. 35-62, y Patel, M., y Saha, S. (2008), págs. 118-128.

[2] *Vid*. *supra* la nota anterior.

[3] Sobre los bienes inmateriales en general, *vid*. Ascarelli, T. (1970); Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (1975), págs. 61-82, y Massaguer Fuentes, J. (1990), págs. 245-263.

[4] En sentido similar, destacando esta característica común en la propiedad intelectual e industrial, *vid*. Lacruz Verdejo, J. L., y Sancho Rebullida, F. A. (1980), págs. 339-391 (340).

[5] En este sentido, *vid*. De Miguel Asensio, P. A. (2015), págs. 529-530; del mismo autor (2018), págs. 17-63 (18-19), y Marco Arcalá, L. A. (2018), pág. 147.

situación da lugar a importantes ventajas[6], pero también implica nuevos riesgos e inconvenientes, de entre los cuales destaca la necesidad de un mayor cuidado en torno a las marcas, ya que sus efectos pueden extenderse a través de Internet a países en los que no estaba inicialmente previsto su uso por parte de su titular y en los que pueda entrar en colisión con otras marcas o signos distintivos anteriores a nombre de terceros. Y es obvio que tales Estados contarán con su propia legislación interna sobre marcas y sobre otras materias de relevancia indudable en este ámbito, como sus disposiciones procesales[7]. De ahí, pues, que sean tan numerosos y variados los marcos normativos que puedan resultar de aplicación a una marca ante un hipotético conflicto con otras marcas u otros signos distintivos en diferentes países, y que su eventual defensa judicial incremente notablemente su complejidad.

II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *1073*

La mayor complejidad que ha pasado a revestir la defensa judicial de la marca en el ámbito de las TIC se observa con claridad en el pronunciamiento del TJUE en la cuestión prejudicial planteada en el asunto C-172/18 (Sala Quinta), *AMS Neve Ltd., Barnett Waddingham Trustees & MarkCrabtree* vs. *Heritage Audio, S. L., y Pedro Rodríguez Arribas, de 5 de septiembre de 2019* (caso *1073*)[8], de indudable relevancia por este y otros motivos, y de ahí que vaya a ser analizado en el presente estudio.

1. El supuesto de hecho y la decisión del TJUE: la competencia de los tribunales del Estado miembro en el que se ubiquen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de una marca que ha sido usurpada desde un Estado miembro distinto

El signo numérico «1073» se halla registrado como marca de la UE para la clase 9 del *Nomenclátor* Internacional[9], es decir, para identificar equipos de grabación, mezclas y tratamiento de sonido en estudio. Sus cotitulares son la sociedad británica *Barnett Waddingham Trustees (BW Trustees),* y el Sr. Mark Crabtree, quien es el administrador de la sociedad también británica *AMS Neve*. Esta última sociedad mantiene relaciones jurídicas y económicas con *BW Trustees,* que actúa como fiduciaria de los planes de pensiones del personal directivo de la primera, y también por ser *AMS Neve* la licenciataria en exclusiva de la marca «1073», que utiliza para distinguir los equipos de audio que fabrica y comercializa. Por ende, *BW Trustees* y el Sr. Crabtree son, asimismo, cotitulares de otras dos marcas nacionales registradas en el Reino Unido. Sin embargo, la

---

[6] Al respecto, *vid*. Marco Arcalá, L. A. (2018), págs. 144-146.

[7] Sobre este problema, *vid*. Soler Pedroza, I., y Jiménez, W. G. (2014), págs. 15-32, y en relación con las marcas y con la propiedad intelectual e industrial, *vid*. Massaguer Fuentes, J. (2018), especialmente págs. 194-199; De Miguel Asensio, P. A. (2015), págs. 596-642; del mismo autor (2018), págs. 47-63, y (2009), págs. 365-446 (384-413), y también (2013), págs. 1400-1405. Sobre el régimen anterior al Reglamento CE/44/2001 en el Derecho de la UE, *vid*. De Miguel Asensio, P. A. (2001), págs. 191-284.

[8] ECLI:EU:C:2019:674.

[9] Clasificación internacional de productos y servicios adoptada mediante el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisión de Ginebra de 13 de mayo de 1977 [Instrumento de Ratificación de 19 de enero de 1979 (*BOE* núm. 65, de 16 de marzo de 1979)].

sociedad española Heritage Audio, S. L., cuyo administrador único es D. Pedro Rodríguez Arribas, comercializa equipos de audio con un signo idéntico o similar a la marca «1073» a través de la página web de dicha sociedad y de sus cuentas en *Facebook* y en *Twitter*. Tanto el sitio web de Heritage Audio, S. L. como sus cuentas en las redes sociales son accesibles desde el Reino Unido y, además, en todos ellos se enumeraban distribuidores de sus productos en diversos Estados miembros de la UE, incluida Gran Bretaña. Ello que dio lugar a que varios residentes en este país adquiriesen los equipos de Heritage Audio, S. L. por medio de diversos correos electrónicos intercambiados entre estas personas y la entidad española. Y esta conducta fue considerada por *AMS Neve, BW Trustees* y el Sr. Crabtree como una usurpación de su marca «1073» e igualmente de sus otras dos marcas nacionales registradas en el Reino Unido.

Por estas razones, el 15 de octubre de 2016 *AMS Neve, BW Trustees* y el Sr. Crabtree demandaron a Heritage Audio, S. L., y al Sr. Rodríguez Arribas ante la *Intellectual Property Enterprise Court (IPEC)*[10] en el Reino Unido, como instancia designada a estos efectos por el gobierno británico como Tribunal de Marcas de la UE (TMUE) en su territorio. Las partes demandantes consideraron competente a dicho Tribunal en la medida en que las actuaciones de la parte demandada habían producido sus efectos en este país y, por tanto, era en el Reino Unido el Estado en el cual se había cometido la infracción de su marca, de conformidad con la normativa aplicable al supuesto de autos, a saber, el antiguo artículo 97.5 del ya derogado Reglamento 207/2009/UE, del Consejo (versión codificada), de 26 de febrero de 2009 (*DOUE* L 78, de 24 de marzo de 2009), sobre la Marca Comunitaria (RMC)[11], actualmente sustituido por el Reglamento 2017/1001/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo [versión codificada], de 14 de junio de 2017 (*DOUE* L 154, de 14 de junio de 2017) sobre la Marca de la UE (RMUE), en cuyo artículo 125 se regula en el momento presente la competencia internacional de los TMUE, y cuyo párrafo 5 se presenta como similar al referido artículo 97.5 del abrogado RMC 2009. Sin embargo, en su Sentencia de 18 de octubre de de 2016, la *IPEC* declinó su competencia judicial territorial en este litigio en favor de los TMUE españoles por estimar, de un lado, que España era el Estado miembro de la UE en el que tenían su domicilio las dos personas demandadas, de conformidad con el antiguo artículo 97.1 RMC 2009, hoy sustituido por el vigente artículo 125.1 RMUE; de otro, la *IPEC* estimó, igualmente, que la aplicación del referido artículo 97.5 RMC 2009 conducía a la misma conclusión, ya que juzgó producida en territorio español la usurpación de la marca «1073» por estar ubicado en España el servidor informático desde el que se difundía la página web. En esta tesitura, esta decisión declinatoria de la *IPEC* fue recurrida por las partes demandantes ante la *Civil Division* de la *Court of Appeal (England & Wales)*[12], lo que llevó a este órgano jurisdiccional a suspender sus actuaciones y elevar ante el TJUE una cuestión prejudicial sobre el particular, por Resolución de 12 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo del mismo año, y que ha sido solventada en la sentencia en comentario. Esta cuestión prejudicial fue planteada en los términos

[10] Sección de asuntos de propiedad intelectual e industrial de mayor cuantía.

[11] Este Reglamento fue modificado mediante el Reglamento 2015/2424/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (*DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015), aunque al supuesto de autos resultó de aplicación su versión inicial anterior a dicha modificación.

[12] Sala de lo Civil del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales.

siguientes:

> «Cuando una empresa constituida y domiciliada en el territorio de un Estado miembro A ha adoptado medidas en el territorio de dicho Estado para publicitar y poner a la venta productos con un signo idéntico a una marca de la Unión a través de un sitio web dirigido a distribuidores y consumidores del Estado miembro B:
>
> i) ¿Es competente un tribunal del marcas de la Unión del Estado miembro B para conocer de una acción por violación de la marca de la Unión respecto de la publicidad y oferta de venta de los productos en dicho territorio?
>
> ii) En caso negativo, ¿qué otros criterios debe tener en cuenta dicho tribunal de marcas de la Unión para determinar si tiene competencia para conocer de la acción?
>
> iii) En la medida en que la respuesta al punto ii) anterior obligue al tribunal de marcas de la Unión a determinar si la empresa ha adoptado medidas en el Estado miembro B, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para saber si la empresa ha adoptado tales medidas?».

El TJUE ha respondido a esta cuestión prejudicial en el fallo recaído en este caso *1073*, en el cual ha aceptado la pretensión de las partes demandantes y ha estimado que pueden ser competentes en supuestos como este los TMUE del Estado miembro en el que se hallen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de la marca, aunque haya sido realizada desde un sitio web ubicado en otro Estado miembro. En concreto, el Tribunal de Justicia lo ha declarado en esta sentencia en los términos siguientes:

> «El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere 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 puede 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 encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica».

2. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE

Para llegar a este fallo, el TJUE siguió un razonamiento bastante complejo pero ordenado, sólido y basado en una secuencia lógica de argumentos elaborados, contundentes y perfectamente enlazados unos con otros. Todo ello dota de una gran corrección formal y material a la apreciación del Tribunal de Justicia en este modélico pronunciamiento.

2.1. *El carácter de ley especial de las disposiciones procesales del Reglamento sobre la marca de la UE y los foros posibles: su carácter alternativo y no cumulativo*

La primera de las tareas en esta argumentación del TJUE consistió en delimitar la normativa aplicable al supuesto de autos. Lejos de resultar simple o inmediata, esta primera labor requirió de todo un alarde de cuidada reflexión y de notable precisión jurídica por parte del Tribunal de Justicia. Sobre todo, ello fue debido a la concurrencia simultánea en este caso disposiciones tan dispares y complejas como los mandatos de carácter procesal contenidos en el RMC 2009 (en particular su art. 97), de un lado, y la legislación de la UE en materia de determinación de la competencia judicial (especialmente el antiguo y ya derogado Reglamento CE/44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 [*DOUE* L 12, de 16 de enero de 2001], relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[13]), de otro. Y en este punto, el TJUE reconoció[14] lo que denominó textualmente como «principio de aplicación del Reglamento núm. 44/2001»; en otras palabras, que este último Reglamento comprendía en el ámbito que le es propio la determinación de esta competencia judicial en litigios sobre propiedad intelectual e industrial, lo que, como es obvio, incluye igualmente los contenciosos sobre marcas, tal y como, por otra parte, ya se había sentado en su jurisprudencia previa[15]. Sin embargo, a renglón seguido, se estableció cuál era el orden de prelación entre uno y otro Reglamento, y se señaló[16] que las previsiones procesales del RMC 2009 revestía carácter de *lex specialis* respecto de las reglas formuladas en el reiterado Reglamento CE/44/2001, extremo este que, asimismo, ya se había visto confirmado en varios pronunciamientos precedentes del TJUE[17]. Por ende, y casi a modo de *obiter dictum,* dado que la cuestión prejudicial solo iba referida a la marca de la UE *1073* y no a las otras marcas nacionales objeto de controversia entre las partes[18], el Tribunal de Justicia declaró[19] que la ausencia de contenidos sobre determinación de la competencia judicial en las diferentes versiones de

[13] Este Reglamento, conocido como «Reglamento Bruselas I», ha sido sustituido en la actualidad por el Reglamento UE/1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre (*DOUE* L 351, de 20 de diciembre de 2012), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición), designado como «Reglamento Bruselas I-*Bis*», y que fue modificado mediante el Reglamento UE 542/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (*DOUE* L 163, de 29 de mayo de 2014).

[14] Fto. 33 del caso *1073*.

[15] En este sentido, *vid*. las SSTJUE C-616/10 (Sala Tercera), *Solvay SA* vs. *Honeywell Fluorine Products Europe BV & Others,* de 12 de julio de 2012 (caso *Solvay/Honeywell;* ECLI:EU:C:2012:445), C-230/15 (Sala Segunda), *Brite Strike Technologies Inc*. vs. *Brite Strike Technologies SA,* de 14 de julio de 2016 (caso *Brite;* ECLI:EU:C:2016:560), C-433/16 (Sala Segunda), *Bayerische Motoren Werke AG* vs. *Acacia Srl,* de 13 de julio de 2017 (caso *BMW/Acacia;* ECLI:EU:C:2017:550), asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16 (Sala Segunda), *Nintendo Co. Ltd*. vs. *BigBen Interactive GmbH und BigBen Interactive SA,* de 27 de septiembre de 2017 (caso *Nintendo/BigBen;* ECLI:EU:C:2017:724), y C-341/16, *Hanssen Beleggingen BV* vs. *Tanja Prast-Knipping,* de 5 de octubre de 2017 (caso *Hanssen Beleggingen;* ECLI:EU:C:2017:738); el caso *Nintendo/BigBen* se ha visto muy reiterado en la sentencia en comentario, y en sus Conclusiones previas, emitidas por el Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, el 28 de marzo de 2019 (ECLI:EU:C:219:276), apdos. 45 a 58.

[16] Fto. 34 del caso *1073*.

[17] En este sentido, se citan en este fto. 35 las SSTJUE C-360/12 (Sala Cuarta), *Coty Germany GmbH* vs. *First Note Perfumes NV,* de 5 de junio de 2014 (caso *Coty Germany;* ECLI:EU:C:2014:1318), ftos. 26 y 27, y C-617/15 (Sala Segunda), *Hummel Holdign A/S* vs. *Nike Inc. & Nike Retail BV,* de 18 de mayo de 2017 (caso *Hummel Holding;* ECLI:EU:C:2017:390), fto. 26. En el mismo sentido, *vid*. los apdos. 28 y 34 de las Conclusiones del Abogado General Szpunar, cit., si bien en los mismos se habla de las excepciones que introduce el artículo 97 RMC 2009 sobre el régimen establecido en el Reglamento 1215/2012, cit., que sustituye al Reglamento 44/2001, aplicable al supuesto de autos, como se indicó *supra* en la n. 13.

[18] En ningún momento se aludió a la armonización legislativa intracomunitaria en materia de marcas ni mucho menos a la DM en las Conclusiones del Abogado General Szpunar, cit.

[19] Ftos. 35 y 36 del caso *1073*.

la Directiva sobre marcas (DM)[20], de entre la que destaca la actual Directiva UE/2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (*DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015), relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)[21], implicaba que dicha competencia judicial quedaría sometida a la aplicación general del vigente Reglamento 1215/2012. En suma, pues, el reiterado artículo 97 RMC 2009 quedaba fijado como principal marco jurídico y referencia fundamental sobre los que resolvería el TJUE en este supuesto.

Teniendo en cuenta el artículo 97 RMC 2009, el TJUE[22], al igual que el propio Abogado General Szpunar, en sus conclusiones[23], tuvieron que afrontar la disyuntiva que plantea el referido precepto entre dos posibles foros de competencia judicial en materia de acciones por infracción de una marca de la UE, en concreto los siguientes:

— El criterio tipificado en el artículo 97.1 RMC 2009 en favor de la competencia de los jueces y tribunales del Estado del domicilio del demandado, siempre que este tenga dicho domicilio en uno de los Estados miembros de la UE. Se trata del criterio más habitual, clásico y generalizado en las normas generales de Derecho internacional privado (designado usualmente mediante la locución latina *actor sequitur forum rei*), por ejemplo, en los artículos 4.1 y 7.2 del Reglamento UE/1215/2012, que vino a sustituir a los antiguos artículos 2.1 y 5.3 del derogado Reglamento CE/44/2001[24].

— El criterio establecido en el artículo 97.1 RMC 2009 en favor del de la competencia de los jueces y tribunales del Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de infracción de la marca de la UE, en un supuesto específico de lo que también ha venido siendo un criterio presente en las normas generales de Derecho internacional privado (designado comúnmente mediante la locución latina «*lex loci delicti commissi*»), aunque desde luego con carácter más residual que el anterior[25].

A partir de esta dicotomía, el TJUE señaló[26] las divergencias entre ambos criterios de atribución de competencia judicial poniendo en relación los artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009 con los artículos 98.1 y 98.2 del mismo Reglamento: De un lado, el foro del domicilio del demandado, de carácter más general y omnicomprensivo, permite a los tribunales de marcas de la UE del Estado miembro en el que el demandado tiene dicho domicilio pronunciarse sobre las

[20] El TJUE cita la antigua y derogada Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo (versión codificada), de 22 de octubre de 2008 (*DOUE* L 299, de 8 de noviembre), sobre Marcas, que, a su vez, sustituyó a la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (*DOCE* L 40, de 11 de febrero de 1989), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas [sobre la misma, *vid*. Fernández-Nóvoa, C. (1995); Robles Morchón, G. (1995), y Schweer, C. S. (1992)]. Sobre la evolución de esta norma, *vid*. Marco Arcalá, L. A. (2014), págs. 51-72; del mismo autor (2016), págs. 391-402; Cernadas Lazaré, M. (2014), págs. 311-324, y Pérez Carrillo, E. F. (2016), págs. 415-426.

[21] Según el artículo 56 DM, esta Directiva entró en vigor desde el 12 de enero de 2016, pero los plazos para su incorporación a las legislaciones nacionales de los Estados miembros finalizaron el 14 de enero de 2019, salvo para su artículo 45, cuyo plazo a tales efectos concluirá el 14 de enero de 2023 (art. 54.1 DM).

[22] Ftos. 37 y 38 del caso *1073*.

[23] Apdos. 31 y 57 de estas conclusiones.

[24] Sobre ambos preceptos y sobre el criterio *actur sequitur forum rei* en general, *vid*., por todos, Carrascosa González, J. (2019), págs. 112-138.

[25] Sobre el criterio *lex loci delicti commissi, vid*. Fuentes Mañas, J. B. (2007), págs. 341-352, y Ortega Giménez, A. (2019), págs. 705-717.

[26] Ftos. 39 a 42 del caso *1073*.

usurpaciones de la marca de la UE cometidas o intentadas en el conjunto del territorio de la UE, es decir, en cualquiera de sus Estados miembros, tal y como se dispone en el referido artículo 98.1 RMC 2009[27]. De otro, conforme al reiterado artículo 98.2 del mismo Reglamento, el foro del lugar de comisión o de tentativa de la infracción de la marca de la UE solo permite a los tribunales de marcas de la UE del Estado miembro de que se trate entrar a conocer de las violaciones de dicha marca que se hayan realizado en su propio territorio, pero no en los de otros Estados miembros, ya que, de ser el caso, deberán ser perseguidos ante los tribunales de marcas de la UE de tales Estados[28], sin que pueda pensarse que unos u otros Tribunales dictarían sentencias contradictorias, puesto que se pronunciarían sobre hechos y territorios diferentes y, por tanto, no tendrían el mismo objeto[29].

Sobre estas premisas, y atendiendo a las conclusiones del Abogado General SZPUNAR[30], el TJUE rechaza que el demandante por infracción de una marca de la UE pueda llegar a acumular las acciones dimanantes de los artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009, puesto que las mismas carecen de tal carácter cumulativo y revisten más bien carácter alternativo[31], lo que también se confirma en las referidas conclusiones del Abogado General[32]. De este modo, el actor por usurpación de marca de la UE podrá elegir entre uno u otro foro en función de cómo decida planificar su estrategia procesal, pero nunca acumular conjuntamente ambas acciones, puesto que se trata de foros única y exclusivamente alternativos y no cumulativos.

2.2. *El foro del lugar en el que se hubiere cometido la usurpación de la marca: los requisitos para su apreciación*

Con este razonamiento previo, el Tribunal de Justicia tan solo se limita a elaborar toda una recopilación crítica de toda su jurisprudencia anterior sobre la determinación de la competencia judicial de los tribunales de marcas de la UE, en la que ordena dicha jurisprudencia para asumir algunos de tales fallos y rechazar otros, como ya se ha visto con anterioridad. Es a partir de este punto cuando el TJUE comienza a introducir en su razonamiento argumentos más innovadores, que pasan a constituir las principales aportaciones contenidas en la sentencia en comentario.

Aparentemente, parecería ya resuelta la cuestión prejudicial sometida al TJUE habiéndose confirmado el carácter alternativo y no cumulativo para la parte demandante de los criterios de determinación de la competencia judicial tipificados en los artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009, pues resultaba evidente la de-

[27] Ftos. 39 y 40 del caso *1073*.

[28] Ftos. 39 y 42 del caso *1073*.

[29] En este sentido, *vid*. el fto. 42 de la STJUE C-231/16 (Sala Segunda), *Merck KGaA* vs. *Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. und MSD Sharp & Dohme GmbH,* de 19 de octubre de 2017 (caso *Merck;* ECLI:EU:C:2017:771), cit. en el referido fto. 42 del caso *1073*, y el fto. 33 del caso *Hummel Holding,* cit., también expresamente contemplado en el apdo. 36 de las conclusiones del Abogado General SZPUNAR, cit.

[30] Apdo. 31 de estas conclusiones.

[31] Ftos. 41 y 42 del caso *1073*.

[32] Apdos. 31 y 57 de estas conclusiones; además, en los apdos. 45 a 47 de las mismas se rechaza la interpretación divergente en este punto que fue seguida por el TJUE en algunos de sus pronunciamientos anteriores, como fueron el caso *Nintendo,* cit., y la Sentencia C-523/10 (Sala Primera), *Wintersteiger AG* vs. *Products 4U Sondermaschinenbau GmbH,* de 19 de abril de 2012 (caso *Wintersteiger;* ECLI:EU:C:2012:220).

cidida opción en favor de este último precepto por parte de la entidad titular de la marca «1073». Sin embargo, ni siquiera así quedaba claro que, en virtud del reiterado artículo 97.5 RMC 2009, fuesen competentes los tribunales británicos para conocer de este litigio, ya que el territorio del Estado miembro en el que se hubiere cometido el hecho de la infracción de la marca de la UE podría entenderse de diferentes maneras en el supuesto de autos: Si se tiene en cuenta que la infracción en cuestión consistía en una publicidad y unas ofertas de venta llevadas a cabo mediante una presentación electrónica desde un servidor ubicado en España, pero que incluye entre sus destinatarios a consumidores y distribuidores del Reino Unido, esta usurpación podría considerase cometida en uno u otro Estado miembro. De ahí que fuese preciso dilucidar esta nueva disyuntiva antes de que el Tribunal de Justicia pudiese pronunciarse definitivamente[33], como también señaló el Abogado General SZPUNAR en sus conclusiones[34]. Por ende, se daba una dificultad añadida en la siempre compleja tarea de todo tribunal de decidir en un contencioso, como era la inexistencia de una línea jurisprudencial clara, por cuanto el TJUE había emitido con anterioridad sentencias en uno y otro sentido[35], lo que, sin duda, hacía de esta cuestión prejudicial una excelente ocasión para zanjar con cierta seguridad la polémica al respecto.

En tan complicada tesitura, el TJUE comenzó por recordar que la aplicación del criterio de determinación de la competencia judicial en función del territorio del Estado miembro en el que se hubiere cometido el hecho de la infracción de la marca de la UE requería de un comportamiento activo por parte del autor de esta usurpación, según su jurisprudencia previa[36]. No obstante, a

[33] Fto. 46 del caso *1073*.

[34] Apdos. 48 y 49 de estas conclusiones; en el apdo. 49 se explica esta dicotomía sobre la distinción propia de la doctrina alemana en materia de Derecho internacional privado basada en el artículo 7.2 del vigente Reglamento 1215/2012, cit. (y anteriormente en el antiguo art. 5.3 del derogado Reglamento 44/2001, cit.), entre la determinación de la competencia judicial en virtud del lugar de la materialización final del daño (*Erfolgsort*), o bien en el lugar en el que se ha producido el hecho causante o generador del daño (*Handlungsort*), siempre que se trate de un lugar cierto e identificable, doctrina seguida por el *BGH* alemán en la Sentencia I Zr 164/16, de 9 de noviembre de 2017 (caso *Parfummarken;* ECLI:DE:BGH:2017:09111; justamente sobre el ámbito de aplicación del artículo 97.5 RMC 2009 y expresamente cit. en el fto. 31 del caso *1073* y en el apdo. 24 de sus Conclusiones. Igualmente había sido utilizada esta doctrina por el TJUE en varios de sus pronunciamientos anteriores, como los ftos. 108 a 111 del caso *Nintendo,* cit., 18 a 20 del caso *Wintersteiger,* cit., y 63 a 65 de la STJUE C-324/09 (Gran Sala), *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie et L´Oréal (UK) Ltd*., vs. *eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd*., *Stephen Potts, Tracy Rachtford, Marie Ormsby, JamesClarke, Joanna Clarke, Glen Fox & Rukhsana Bi,* de 12 de julio de 2011 [caso *eBay;* ECLI:EU:C:2011:474; sobre el mismo, *vid*. CARBAJO CASCÓN, F. (2012), págs. 161-184], todos ellos citados en el fto. 56 del caso *1073* y en las referidas conclusiones, en su reiterado apdo. 49, así como en los ftos. 40 y 41 de los asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10 (Gran Sala), *eDate Advertising GmbH* vs. *X, et Olivier Martínez et Robert Martínez* vs. *Société MGN Limited,* de 25 de octubre de 2011 (caso *eDateAdvertising;* Rec. I-10269; ECLI:EU:C:2011:685). Sobre el *Erfolgsort* y el *Handlungsort* en general, *vid*. KROPHOLLER, J. (2006), págs. 481-482; SPICKHOFF, A. (2017), págs. 953-965; GRÜNBERGER, M. (2015), págs. 56-65, y en relación con el caso *Parfummarken* y la jurisprudencia sobre marcas del TJUE antes cit., EICHEL, F. (2019), págs. 16-23.

[35] El TJUE se decantó por el foro del lugar en el que se ha producido el hecho causante o generador del daño (*Handlungsort*) en los ftos. 108 a 111 del caso *Nintendo,* cit., y en los ftos. 18 a 20 del caso *Wintersteiger,* cit. (aun reconociendo en este último que el art. 7.2 del Reglamento 1215/2012, cit., admitía ambas interpretaciones, como se señala expresamente en el apdo. 49 de las conclusiones del Abogado General SZPUNAR, cit.), mientras que en los ftos. 63 a 65 del caso *eBay,* cit., se siguió el foro del lugar de la materialización final del daño (*Erfolgsort*), según se reconoce igualmente en el apdo. 53 de las referidas conclusiones y en el fto. 56 del caso *1073*.

[36] *Vid*. el fto. 34 del caso *Coty Germany,* cit., señalado expresamente en el fto. 44 del caso *1073*, en relación con el antiguo artículo 93.5 del derogado Reglamento 40/94/CE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (*DOCE* L 11, de 14 de enero de 1994), sobre la marca comunitaria (*RMC* 1994; sobre el mismo, *vid*. la doctrina cit. *supra* en la n. 20), antecedente del artículo 97.5 *RMC* 2009 y del actual artículo 125.5 del vigente RMUE, cit.

renglón seguido, el Tribunal de Justicia siguió en este punto[37] las conclusiones del Abogado General SZPUNAR[38], y determinó la importancia de atribuir al artículo 97.5 RMC 2009 un efecto útil, tal y como también había sido puesto de manifiesto en pronunciamientos previos de su propia jurisprudencia[39]. Se estimó entonces que sería toda una redundancia normativa considerar que el artículo 97.5 RMC 2009 establecía, sin más, los mismos parámetros que el artículo 97.1 de dicho Reglamento de cara a fijar la competencia judicial en materia de acciones por violación de una marca de la UE, y que ello equivaldría a menoscabar e incluso vaciar de todo contenido al primero de los dos preceptos en liza, lo cual carecería de sentido y de toda lógica jurídica[40]. A mayor abundamiento, añadió el TJUE[41] que serían los tribunales del Estado miembro de la UE en cuyo territorio se ha realizado y ha tenido lugar el daño contra la marca de la UE quienes estarían en mejores condiciones para conocer del asunto en cuestión por obvios motivos de proximidad y de facilidad de la práctica de la prueba. En consecuencia, y reiterando una vez más lo ya declarado en otros puntos de esta sentencia[42], el Tribunal de Justicia concluyó[43] que, cuando la usurpación de una marca de la UE consiste en el uso indebido de dicha marca en la publicidad y en las ofertas de venta del infractor, tales actos se han de entender cometidos en el territorio del Estado miembro de la UE en el que tales publicidad y ofertas de venta se hicieron accesibles de manera real y efectiva a los consumidores y distribuidores a los que iban dirigidas, siendo irrelevante si dieron lugar o no al resultado final de incrementar la adquisición de los productos de la parte demandada.

De ahí, pues, que, como ya se indicó anteriormente, el fallo definitivo del TJUE en esta sentencia fuese que la utilización de una marca de la UE no consentida por su titular en la publicidad y oferta de ventas de un tercero, presentadas por vía electrónica para productos idénticos o similares a los distinguidos por dicha marca, ha de entenderse cometida en el territorio del Estado miembro de la UE en el que se hallen ubicados los consumidores y distribuidores a los que iban destinadas tales publicidad y ofertas de ventas, aunque su presentación electrónica haya sido llevada a cabo desde otro Estado miembro.

III. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LA INCIDENCIA DE ESTA SENTENCIA EN LA VIGENTE NORMATIVA DE LA UE EN TORNO A LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE USURPACIÓN DE MARCAS

La valoración global de la sentencia en análisis ofrece varias facetas, tan diversas como interesantes: por un lado, y como ya ha habido ocasión de indicar

[37] Ftos. 47 a 52 del caso *1073*.

[38] Apdos. 50 a 54 de estas conclusiones.

[39] En este sentido, *vid*. los ftos. 22 del caso *Hummel Holding*, cit., y el fto. 14 de la STJUE C-201/13 (Gran Sala), *Johan Deckmyn en Vrijheidsfonds VZW* vs. *Helena Vandersteen en anderen*, de 3 de septiembre de 2014 (caso *Deckmyn;* ECLI:EU:C:2014:2132), señalados en el fto. 52 del caso *1073* y en el apdo. 53 de las conclusiones del Abogado General SZPUNAR, cit.

[40] Ftos. 58 y 59 de esta sentencia, y apdo. 54 de las conclusiones del Abogado General.

[41] Fto. 57 del caso *1073*.

[42] Fto. 54 del caso *1073*.

[43] Fto. 64 del caso *1073*.

a lo largo de este comentario, esta sentencia representa toda una labor de reordenación de la jurisprudencia precedente del TJUE en materia de criterios para la determinación de la competencia judicial en el Derecho de marcas de la UE, lo cual no constituye ninguna novedad en sí misma[44]. Pero, por otro lado, lo que sí que llama poderosamente la atención es el carácter crítico con el que se ha formulado esta recapitulación, yendo más allá de una mera síntesis y tomando clara postura en favor de una de las posibles interpretaciones del artículo 97.5 RMC 2009 (actual art. 125.5 del vigente RMUE), en concreto la que permite demandar al infractor de una marca de la UE a través de la publicidad y las ofertas de venta en Internet en el Estado miembro de la UE en el que resulten accesibles al público interesado, y no en el Estado miembro en el que se halle físicamente ubicado el servidor informático desde el cual han sido difundidas tales publicidades y ofertas de ventas. Ciertamente, ello ya se había anticipado en algún fallo anterior del TJUE, como también se ha señalado con anterioridad[45]. No obstante, es en esta sentencia en la que consolida esta orientación como una línea jurisprudencial clara, en una posición funcional y avanzada, que confirma la claridad, concisión y corrección técnica de la argumentación seguida por el Tribunal de Justicia.

De cara a las futuras repercusiones de esta sentencia en la interpretación de las disposiciones sobre determinación de la competencia judicial en el Derecho de la UE en general, y en particular a la normativa de la UE en materia de marcas de la UE, se hace necesario precisar que todavía no resultaban aplicables al litigio del que se conoció en el caso *1073* ni el vigente Reglamento 1215/2012, ni el actual RMUE, por lo que el TJUE hubo de pronunciarse sobre los antiguos y ya derogados Reglamento 44/2001 y RMC 2009. No obstante, estos últimos Reglamentos no fueron sino los antecedentes de los posteriores Reglamentos al respecto, en vigor en el momento presente, y lo único que ha variado de unos a otros ha sido la nomenclatura de los preceptos en cuestión[46], pero en modo alguno sus mandatos y contenidos, en los que no se han introducido modificaciones, como se desprende, por ejemplo, de las diversas alusiones que se hacen en los diversos fundamentos de esta sentencia al Reglamento 1215/2012 y al RMUE. En consecuencia, este fallo está llamado a ser una referencia de primer orden a considerar en relación con estas dos últimas normas.

Este pronunciamiento va a imponer también cambios muy importantes en la custodia y mantenimiento de las marcas, por cuanto obligará a sus titulares cuando hagan publicidad y ofertas de venta mediante presentaciones electrónicas en un sitio web y en las redes a extremar la precaución antes de llevar a cabo esta publicidad y estas ofertas, para no entrar en colisión con posibles marcas anteriores en otros Estados miembros de la UE, ya que podrían ser demandados por la infracción de estas últimas ante los tribunales de tales Estados (y no ante el país en el que radique su propio domicilio) cuando estas presentaciones elec-

[44] Se realiza una síntesis de la jurisprudencia anterior en materia de marcas en la STJCE 119/75, *Terrapin (Overseas) Ltd* vs. *Terranova Industria CA Kapferer & Co,* de 22 de junio de 1976 (caso *Terrapin-Terranova;* Rec. 1039); sobre la misma y en este sentido, *vid*. De las Heras, T. (1989), págs. 27-29, y del mismo autor (1994), págs. 177-183.

[45] En este sentido, *vid*. una vez más los ftos. 63 a 65 del caso *e.Bay,* cit.

[46] Los antiguos artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009, cit., se revelan paralelos y similares a los actuales artículos 125.1 y 125.5 RMUE, cit., al igual que los derogados artículos 2.1 y 5.3 del Reglamento 44/2001, cit., en relación con los vigentes artículos 4.1 y 7.2 del Reglamento UE/1215/2012, cit., como ya se ha venido reiterando a lo largo del presente estudio.

trónicas puedan ser accesibles y puedan fomentar de manera efectiva decisiones de compra en los respectivos territorios de dichos Estados miembros. A tales efectos, una labor que pasará a revestir aun mayor importancia de la que ya tiene será la búsqueda de marcas anteriores en las oficinas nacionales de propiedad industrial de los países en los que la presentación electrónica de la marca resulte accesible. También se hará necesario especificar expresamente en el sitio web del titular de la marca difundida por estos medios y en las redes aquellos Estados miembros en los que las prestaciones distinguidas con esta marca pueden llegar a ser distribuidos y en cuáles no (lo que implica, asimismo, un especial cuidado de los canales de distribución, lo que incrementará todavía más su ya notable relevancia), de suerte que se sepa de antemano y con claridad que la presentación electrónica de la marca no pretende infringir los derechos de los titulares de marcas anteriores idénticas o similares para productos o servicios que lo sean igualmente en los países en los que se hallen protegidas tales marcas.

En cambio, con la sentencia en comentario parece claro que mejora la situación de la parte demandante, ya que aporta mayores posibilidades para planificar la estrategia procesal contra la eventual infracción de su marca a través de un sitio web o de las redes, puesto que ya no será obligado comparecer ante los tribunales del Estado miembro de la UE en el que tenga su domicilio el demandado, sino que se podrá optar de forma libérrima por actuar ante las instancias judiciales de aquellos otros Estados miembros en los cuales haya tenido difusión real y eficiente la presentación electrónica a cuyo socaire se haya cometido la usurpación de la marca. No obstante, ello implica también que, como se ha indicado con anterioridad[47], las circunstancias de tal infracción marcaria podrían no ser las mismas en cada uno de tales países y que, por tanto, la existencia de esta usurpación pueda ser declarada por parte de los tribunales de un determinado Estado miembro de la UE y al mismo tiempo verse rechazada por los tribunales de otro Estado miembro distinto. Y estos diversos pronunciamientos no supondrían incongruencia alguna pese a versar sobre la misma marca, puesto que los hechos de los que se estaría conociendo ante cada jurisdicción podrían no resultar total y absolutamente equivalentes y en consecuencia, dar lugar a fallos diferentes.

En suma, son tan notables como diversas las numerosas variaciones a las que, sin duda, va a dar lugar el caso *1073* en el panorama previo en torno al ejercicio de las acciones por violación de una marca de la UE, y aunque su alcance real y efectivo no pueda ser calibrado en su justa medida en el momento presente, es evidente que va a forzar un profundo y detallado replanteamiento de las actuaciones de las partes litigantes en este tipo de disputas, especialmente en materia territorial.

IV. BIBLIOGRAFÍA

AAVV, Morral Solvevila, R. (dir.) (2018), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid.

Abati Morey, G. (2010), «El impacto de las redes sociales en las marcas», *MK: Marketing+ventas* 258.

Agustinoy Guilayn, A. (2002), *Régimen jurídico de los nombres de dominio. Estudio*

[47] *Vid., supra,* nota 29.

jurídico sobre su principales aspectos técnicos y legales, Tirant lo Blanch, Valencia.
ASCARELLI, T. (1970), *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* Verdera, E., y Suárez-Llanos, L. (trads.), Bosch, Barcelona.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (1975), «La formación del Derecho de la competencia», *ADI* 2.
CARBAJO CASCÓN, F. (2002), *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet,* 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.
— (2004), «La responsabilidad por hiperenlaces e instrumentos de búsqueda en Internet», *Práctica Derecho de Daños* 20.
— (2012), «Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico [Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso *L'Oreal* vs. *eBay*) y jurisprudencia relacionada]», *RCD* 10.
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (2019), «Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas "I-Bis 1212/2012". Análisis crítico de la regla *actur sequitur forum rei*», *CDT* 11 (1).
CERNADAS LÁZARE, M. (2014), «La modificación del sistema de marcas de la Unión Europea. Breve análisis de las Propuestas de modificación del Reglamento de marca comunitaria y de la Directiva de marcas», *ADI* 34 (2013-2014), págs. 311-324.
CHONG, S. (1998), «Internet meta-tags and trade mark issues», *EIPR* 20 (7).
DE LAS HERAS, T. (1989), *Europa y las Patentes y las Marcas,* Fundación Universidad-Empresa, Madrid.
— (1994), *El agotamiento del Derecho de marca,* Montecorvo, Madrid.
DE MIGUEL ASENSIO, P. A. (2001), *Contratos internacionales sobre derechos de propiedad y «Know-how» (conocimientos técnicos secretos): estudio de Derecho aplicable,* Universidad Complutense, Madrid.
— (2009), «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», en *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz*, 1.
— (2013), «El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones», *La Ley*, t. 1, D-38.
— (2015), *Derecho privado de internet,* 5.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
— (2018), «Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales», en *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial,* Tecnos, Madrid.
EICHEL, F. (2019), «Der prozessuale Handlungsort bei internationalen Markenrechtsvertetzungen im Internet», *IPrax* 39 (1), págs. 16-23.
FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas,* Montecorvo, Madrid.
FUENTES MAÑAS, J. B. (2007), «La regla "*Lex Loci Delicti Commissi*" y normas localizadoras especiales en el Reglamento "Roma II"», *AEDIPr.* 7.
GARCÍA VIDAL, Á. (2001), «Signos distintivos, *metatags* y *keyword banners*», *AC* 20 (2).
— (2002), *Derecho de marcas e internet,* Tirant lo Blanch, Valencia.
GRÜNBERGER, M. (2015), «Zuständigkeitsbegründender Erfolgsort bei Urheberrechtsverletzungen», *IPrax* 35 (1).
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2013), «Estrategia de comunicación de marca en las redes sociales: *Engage customers*», 3 c, 2, 3.
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A., y RAMÓN FERNÁNDEZ, F. (2010), «La ventaja competitiva de las marcas tras su presencia en redes sociales», *RdNT* 24.
KELLY, D. M., y KUMOR, K. (1995), «Trade marks: intellectual property protection on the information super highway», *EIPR* 17 (10).
KROPHOLLER, J. (2006), *International Privat Recht,* 6.ª ed., Mohr Siebeck, Tübingen.
LACRUZ VERDEJO, J. L., y SANCHO REBULLIDA, F. A. (col.) (1980), *Elementos de Derecho Civil,* t. I-IV, t. III, vol. 2.º, Bosch, Barcelona.

Llorente Barroso, C.; Muñoz de Luna, Á. B., y Navarro Martínez, E. (2013), «Eficacia publicitaria en redes sociales. el caso de Mango en Facebook España», *Questiones Publicitarias* 18.

Marco Arcalá, L. A. (2014), «Las futuras modificaciones de la regulación de los motivos de denegación absolutos en el Derecho de marcas de la Unión Europea (Al hilo de las Propuestas de modificación de la Directiva sobre marcas y del Reglamento sobre la marca comunitaria)», *ADI* 34 (2013-2014).

— (2016), «La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)», *ADI* 36 (2015-2016, en memoria del Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa).

— (2018), «La defensa de los signos distintivos en las redes sociales: un enfoque jurídico del "*brand management*"», en *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial,* Tecnos, Madrid.

Martín Sepúlveda, M. (2004), «La infracción de los derechos de marca en Internet: metatags, keywords e hipervínculos», *RdNT* 5.

Massaguer Fuentes, J. (1990), «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», *RGD* 544-545.

— (1998), «Conflictos de marcas en Internet», *RGD* 648.

— (2018), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial,* Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.

Ortega Díaz, J. F. (2003), «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE* 35.

— (2006), *Los enlaces en Internet. Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores,* Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.

Ortega Giménez, A. (2019), «Régimen de alegación y prueba del Derecho extranjero y *Lex Loci Delicti Commissi*. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 13 de diciembre de 2018», *CDT* 11 (2).

Patel, M., y Saha, S. (2008), «Trademark issues in digital era», *JIPR* 13.

Pérez Carrillo, E. F. (2016), «Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea», *ADI* 36 (2015-2016, en memoria del Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández Novoa).

Rauscher, T. (2017), *Internationales Privatrecht,* 5.ª ed., C. F. Müller, Hemsbach.

Robles Morchón, G. (1995), *Las marcas en el Derecho español (adaptación al Derecho comunitario),* Civitas, Madrid.

Sánchez Moreno, M. M. (2017), «Internet y las marcas: la comunicación con el consumidor desde los perfiles de marca en redes sociales», *Uso y aplicación de las redes sociales en el mundo audiovisual y publicitario,* McGrawHill, Madrid.

Schweer, C. S. (1992), *Die erste Markenschutz-Richtlinie der Europaïschen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken,* Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Sidbury, B. F. (2001), «Comparative advertising on the Internet: defining the boundaries of trademark fair use for Internet metatags and trigger ads», *North Carolina Journal of Law & Technology* 3 (1).

Soler Pedroza, I., y Jiménez, W. G. (2014), «¿Cómo establecer la jurisdicción y competencia en casos de Internet? Tendencias internacionales y nacionales», *Diálogos de Saberes* 41.

Spickhoff, A. (2017), «Der Erfolgsort im Europäischen Kollisionsrecht», *ZEuP* 4.

Tucker, R. L. (1999), «Information superhighway robery: the tortius misuse of links, frames, metatags and domain names», *Va.J.L.&Tech.,* 4 (8).