



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentadas el 26 de mayo de 2016¹

Asunto C-230/15

Brite Strike Technologies Inc.
contra
Brite Strike Technologies SA

[Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos)]

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 71 — Aplicabilidad de un convenio relativo a una materia particular — Convención del Benelux sobre propiedad intelectual — Convención que entró en vigor con posterioridad a dicho Reglamento pero que recoge el contenido fundamental de tratados anteriores — Reglamento n.º 44/2001 — Artículo 22, punto 4 — Litigio relativo a una marca del Benelux — Competencia de los órganos jurisdiccionales de los tres Estados del Benelux o de uno solo — Criterios que, en su caso, se han de aplicar para identificarlo»

I. Introducción

1. La petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos) versa sobre la interpretación del artículo 22, punto 4, y del artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,² comúnmente denominado «Reglamento Bruselas I».

2. Esta petición se inscribe en el marco de un procedimiento pendiente ante dicho tribunal neerlandés, en el que se ha suscitado el problema de identificar al órgano jurisdiccional competente *ratione loci* para pronunciarse sobre una demanda presentada por una sociedad estadounidense con el fin de obtener la anulación de una marca del Benelux, propiedad de una sociedad luxemburguesa.

3. Consciente de que las reglas de competencia propias de los litigios transfronterizos entre particulares relativos a la validez de una marca figuran tanto en el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, como en el artículo 4.6 de la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos) de 25 de febrero de 2005³ (en lo sucesivo, «CBPI»), el órgano jurisdiccional remitente se pregunta de qué manera deben articularse las disposiciones de estos dos instrumentos en caso de solapamiento de sus ámbitos de aplicación material, espacial y temporal.

1 — Lengua original: francés.

2 — DO 2001, L 12, p. 1.

3 — Convenio firmado en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos.

4. En virtud del artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001, la entrada en vigor del mismo no pone en entredicho la aplicabilidad de convenios ya celebrados entre los Estados miembros de la Unión Europea que regulen la competencia judicial en materias particulares. El Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre si se desprende de dicho artículo que, en el presente asunto, debe concederse prioridad a la CBPI, habida cuenta de que este texto entró en vigor con posterioridad a dicho Reglamento, pero retoma, concretamente en su artículo 4.6, el contenido esencial de Tratados del Benelux anteriores.

5. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que las disposiciones del Reglamento n.º 44/2001 deben prevalecer sobre las de la CBPI, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si del artículo 22, punto 4, de dicho Reglamento se desprende que los órganos jurisdiccionales de los tres Estados del Benelux disponen de la misma competencia internacional para conocer de un litigio como el principal o, de no ser así, que se especifiquen los criterios que permiten designar el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes en exclusiva, en su caso, mediante la aplicación del artículo 4.6 de la CBPI a este nivel.

II. Marco jurídico

A. Reglamento n.º 44/2001

6. El artículo 2, apartado 1, de este Reglamento establece la regla general sobre competencia judicial, según la cual «salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado».

7. El artículo 22, punto 4, párrafo primero, de dicho Reglamento, que figura en la sección 6 del capítulo II del mismo, titulada «Competencias exclusivas», dispone que «son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio[,] en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional».

8. El párrafo segundo de dicho punto 4 precisa que, «sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973»,⁴ «los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado».⁵

4 — El texto de este Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Múnich») está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html>.

5 — Los párrafos primero y segundo de dicho artículo 22, punto 4, se corresponden en esencia, respectivamente, con el artículo 16, apartado 4, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio (DO 1998, C 27, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), y con el artículo V *quinquies* del Protocolo anejo al mismo. En mi opinión, las interpretaciones y las explicaciones facilitadas respecto del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas pueden aplicarse también al artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, debido a la equivalencia existente entre estas dos disposiciones (véase, por analogía, la sentencia de 10 de septiembre de 2015, Holterman Ferho Exploitatie y otros, C-47/14, EU:C:2015:574, apartado 38).

9. El artículo 71 del mismo Reglamento, que figura en el capítulo VII del mismo, titulado «Relaciones con otros instrumentos», establece que:

«1. El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.

2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará como sigue:

a) el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un Estado miembro que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular, pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio, aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembro no parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 26 del presente Reglamento;

[...]».⁶

10. El Reglamento n.º 44/2001 fue derogado por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012,⁷ comúnmente denominado «Reglamento Bruselas I *bis*», pero éste no es aplicable a las acciones judiciales que, como sucede en el litigio principal, se interpusieron antes del 10 de enero de 2015.⁸ Las reglas de competencia previstas en el artículo 2, apartado 1, en el artículo 22, punto 4, y en el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 han sido retomadas en el artículo 4, apartado 1, en el artículo 24, punto 4, y en el artículo 71 del Reglamento n.º 1215/2012, con algunas adaptaciones que no cuestionan el contenido general de estas primeras disposiciones.⁹ El Reglamento (UE) n.º 542/2014¹⁰ modificó de forma más sustancial este último Reglamento, añadiéndole los artículos 71 *bis* a 71 *quinquies*, a fin de regular las relaciones existentes¹¹ entre éste y el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes¹² y el Tratado relativo al Tribunal de Justicia del Benelux.¹³

6 — El artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 sustituye al artículo 57 del Convenio de Bruselas, con una única diferencia notable de contenido (véase el punto 25 de las presentes conclusiones).

7 — **Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil** (DO 2012, L 351, p. 1).

8 — El ámbito de aplicación temporal del Reglamento n.º 1215/2012 se define en su artículo 66.

9 — A este respecto, me limitaré a señalar, por una parte, que el artículo 24, punto 4, del Reglamento n.º 1215/2012 establece que dicha disposición se aplica independientemente de que la cuestión a la que se refiere se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción (de conformidad con lo establecido en las sentencias de 13 de julio de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, apartado 31, y Roche Nederland y otros, C-539/03, EU:C:2006:458, apartado 40) y, por otra parte, que su artículo 71 sustituye el concepto de «tribunal» que figuraba en el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001, entre otros, en la versión francesa de dicho documento.

10 — Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se modifica el Reglamento n.º 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux (DO 2014, L 163, p. 1), que, con arreglo a su artículo 2, es aplicable a partir del 10 de enero de 2015.

11 — Véanse los considerandos 1 a 4 del Reglamento n.º 542/2014. En particular, el artículo 71 *bis*, introducido por este último, dispone que los «órgano[s] jurisdiccional[es] com[unes] a varios Estados miembros» que constituyen el Tribunal Unificado de Patentes y el Tribunal de Justicia del Benelux se consideran «órganos jurisdiccionales» a efectos del Reglamento n.º 1215/2012.

12 — Dicho acuerdo, firmado el 19 de febrero de 2013 (DO 2013, C 175, p. 1), entrará en vigor cuando lo ratifiquen trece Estados miembros, en las condiciones previstas en su artículo 89, apartado 1.

13 — Tratado relativo a la constitución y al estatuto de un Tribunal de Justicia del Benelux, firmado en Bruselas el 31 de marzo de 1965, por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, que entró en vigor el 1 de enero de 1974. Estos tres Estados firmaron, el 15 de octubre de 2012, un protocolo por el que se modifica dicho Tratado a fin de transferir competencias al Tribunal de Justicia del Benelux en ámbitos específicos que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1215/2012.

B. CBPI

11. Con arreglo a su artículo 5.2, la CBPI derogó, a partir del 1 de septiembre de 2006, por una parte, la Convención del Benelux sobre las marcas de productos, firmada en Bruselas el 19 de marzo de 1962,¹⁴ a la que se adjuntó la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas¹⁵ y, por otra, la Convención del Benelux sobre los dibujos y modelos, firmada en Bruselas el 25 de octubre de 1966,¹⁶ a la que se adjuntó la Ley Uniforme del Benelux sobre dibujos y modelos.¹⁷

12. Según su exposición de motivos, la CBPI tiene por finalidad, en particular:

- «sustituir los convenios, las leyes uniformes y los protocolos modificativos en materia de marcas y de dibujos o modelos Benelux por un único convenio que regula a la vez el Derecho de marcas y la legislación en materia de dibujos o modelos de forma sistemática y transparente»;
- «establecer procedimientos rápidos y eficaces [...] a fin de adaptar la normativa del Benelux a la normativa comunitaria y a los tratados internacionales ya ratificados por las tres Altas Partes Contratantes», y
- «sustituir la Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux por la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (Marcas, Dibujos y Modelos), desempeñando sus funciones a través de órganos rectores y ejecutivos dotados de competencias propias y complementarias».¹⁸

13. Reproduciendo en esencia el artículo 37 de la LBM¹⁹ y el artículo 29 de la LBDM,²⁰ el artículo 4.6 de la CBPI, titulado «Competencia territorial», establece, en relación con los litigios entre personas físicas o jurídicas:²¹

«1. Salvo acuerdo expreso en sentido contrario, la competencia territorial de los tribunales en materia de marcas, dibujos o modelos se determinará en virtud del domicilio del demandado o del lugar en que la obligación controvertida haya nacido, haya sido cumplida o debiera ser cumplida. El lugar en el que una marca o dibujo se presenta o inscribe no podrá constituir en ningún caso por sí solo el fundamento para la determinación de la competencia.

2. Cuando los criterios enunciados anteriormente sean insuficientes para determinar la competencia territorial, el demandante podrá interponer un procedimiento ante el tribunal de su domicilio o de su lugar de residencia o, si no dispone de domicilio o residencia en el territorio del Benelux, ante el tribunal de su elección situado en Bruselas, La Haya o Luxemburgo.

14 — En lo sucesivo, «CBM», que entró en vigor el 1 de julio de 1969.

15 — En lo sucesivo, «LBM», que entró en vigor el 1 de enero de 1971.

16 — En lo sucesivo, «CBDM», que entró en vigor el 1 de enero de 1974.

17 — En lo sucesivo, «LBDM», que entró en vigor el 1 de enero de 1975.

18 — En virtud de los artículos 1.2, 1.3 y 1.5 de la CBPI, dicha Organización tiene su sede en La Haya y está formada por distintos órganos que le permiten desempeñar las funciones que le han sido asignadas por dicha Convención, entre ellos, la «Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (Marcas, Dibujos y Modelos)» (en lo sucesivo, «OBPI»).

19 — El comentario sobre la CBM y la LBM, redactado conjuntamente por los Gobiernos belga, luxemburgués y neerlandés, fue publicado en neerlandés en el *Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 1962, n.º 58 (véanse las pp. 75 y ss. en relación con el artículo 37 de la LBM). Una versión en lengua francesa de esta exposición de motivos figura en el sitio Internet de la OBPI (https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations!/ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s_IKNDdxdfX1DHL1CDYO9DfSD04r0C71dFQHd_Xc9/).

20 — La exposición de motivos del artículo 29 de la LBDM, que reproduce en esencia la del artículo 37 de la LBM, figura también en la dirección de Internet mencionada en la nota 19 de las presentes conclusiones.

21 — Este supuesto, que es el que acontece en el litigio principal, debe diferenciarse de los recursos que pueden ejercerse directamente contra una decisión de la OBPI relativa al registro de una marca del Benelux, para los que la CBPI prevé normas específicas (véanse los artículos 2.12, 2.17 y 4.2).

3. Los tribunales aplicarán de oficio las normas establecidas en los apartados 1 y 2 y determinarán expresamente su competencia.

[...]»

III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

14. El 4 de febrero de 2010, Brite Strike Technologies SA, con domicilio social en Luxemburgo (Luxemburgo), presentó una solicitud de registro del signo denominativo «Brite Strike» como marca del Benelux ante la OBPI, cuya sede se encuentra en La Haya.

15. El 21 de septiembre de 2012, Brite Strike Technologies Inc., sociedad estadounidense cuyos productos han sido distribuidos, en particular, por Brite Strike Technologies SA, interpuso una demanda contra esta última ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya) para obtener la anulación de dicha marca, sobre la base de los artículos 2.4²² y 2.28²³ de la CBPI, alegando que la demandada había efectuado su registro actuando de mala fe y vulnerando sus derechos como primera usuaria conocida del signo controvertido en el territorio del Benelux.

16. Brite Strike Technologies SA opuso una excepción de incompetencia territorial alegando que el recurso debía haberse presentado en Luxemburgo, en cuyo territorio está situado su propio establecimiento, al ser ésta la parte demandada, y no en La Haya, donde se efectuó el registro de la marca controvertida.

17. Según el órgano jurisdiccional remitente, para pronunciarse sobre dicha cuestión incidental, es necesario determinar si la regla de competencia que figura en el artículo 4.6 de la CBPI, del que se desprende que dicho órgano es incompetente para conocer del litigio,²⁴ debe prevalecer sobre la regla de competencia prevista en el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, que le permite declararse competente en todo caso.

18. A este respecto, el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya) menciona una sentencia del gerechtshof Den Haag (Tribunal de apelación de La Haya, Países Bajos) de 26 de noviembre de 2013,²⁵ en la que dicho órgano jurisdiccional consideró que las reglas de competencia previstas en el Reglamento n.º 44/2001 deben prevalecer sobre las contenidas en la CBPI, basándose en que «aun cuando constituya, desde un punto de vista material, una continuación de las anteriores normas del Benelux y las reglas sobre competencia a este respecto sean idénticas», esta Convención es «posterior a la entrada en vigor de [dicho] Reglamento», «de manera que no cabe considerar que el artículo 4.6 de la CBPI constituya una normativa particular en el sentido del artículo 71 [de éste].»²⁶

22 — Con arreglo al artículo 2.4, *ab initio* y letra f), de la CBPI, «no se adquirirá ningún derecho sobre una marca en virtud de: [...] f. el registro de una marca [del Benelux] cuyo depósito haya sido realizado de mala fe, en particular: 1. el depósito, efectuado a sabiendas o ignorando de forma inexcusable que en los tres últimos años un tercero que no ha prestado su consentimiento al registro ha utilizado de buena fe en el territorio del Benelux una marca análoga para productos o servicios similares [...]».

23 — El artículo 2.28, apartado 3, *ab initio* y letra b), de la CBPI dispone que «sí [...] participa en el litigio el tercero mencionado en el artículo 2.4, letra [...] f), cualquier interesado podrá invocar la nulidad: [...] b. del registro de la marca respecto de la cual no se haya obtenido un derecho de marca [...] en virtud del artículo 2.4, letra [...] f), [...] en un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro».

24 — El órgano jurisdiccional remitente alega que la parte demandada en el litigio principal no tiene su domicilio social en los Países Bajos y que no existe ninguna obligación que haya sido ejecutada o deba ser ejecutada en los Países Bajos.

25 — Sentencia H&M AB y otros/G-Star (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4466>.

26 — El órgano jurisdiccional remitente aclara que la postura adoptada en 2013 por el gerechtshof Den Haag (Tribunal de apelación de La Haya) «recoge la tesis expresada en un artículo publicado anteriormente sobre este asunto», a saber: Schaafsma, S.J., «Samenloop van EEX en BVIE», *Intellectuele eigendom & reclamerecht (IER)*, 2012, pp. 593 y ss., en particular, apartado 8. Entiendo que el autor de este artículo fue uno de los miembros de la sala que pronunció la sentencia en cuestión.

19. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente considera que existen dudas acerca del significado que ha de darse al artículo 71, así como sobre el modo en que debería aplicarse, en su caso, el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001 en el marco de una controversia como la que constituye el objeto del litigio principal, que versa sobre la validez de una marca del Benelux.

20. En estas circunstancias, mediante resolución de 13 de mayo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de mayo de 2015, el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe considerarse que la CBPI [en su caso, en virtud de los motivos formulados en la sentencia del gerechtshof Den Haag (Tribunal de apelación de La Haya) de 26 de noviembre de 2013, apartados 28 a 34] constituye un convenio posterior, de suerte que el artículo 4.6 de la CBPI no puede tener la consideración de regla especial en el sentido del artículo 71 del Reglamento [n.º 44/2001]?

En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión:

2) ¿Se desprende del artículo 22, número 4, del Reglamento [n.º 44/2001] que tanto los tribunales belgas como los neerlandeses y los luxemburgueses tienen competencia internacional para conocer del litigio?

3) De no ser así, ¿cómo debe determinarse en un caso como el de autos si tienen competencia internacional los tribunales belgas, los neerlandeses o los luxemburgueses? ¿Puede aplicarse el artículo 4.6 de la CBPI para esta (ulterior) determinación de la competencia internacional?»

21. Sólo la Comisión Europea ha presentado observaciones escritas. No se ha celebrado vista.

IV. Análisis

A. Sobre la interpretación del artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001

1. Sobre el objeto de la primera cuestión prejudicial

22. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente insta al Tribunal de Justicia, en esencia, a definir la manera en que las reglas de competencia previstas en el artículo 4.6 de la CBPI y las que figuran en el Reglamento n.º 44/2001 deben articularse, a la luz del artículo 71 de este último, cuando los ámbitos de aplicación de ambos instrumentos, que no se solapan totalmente, coinciden tanto desde el punto de vista territorial, temporal y material.

23. Habida cuenta de que el litigio principal versa sobre la validez de una marca del Benelux, el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001 es la disposición que el órgano jurisdiccional remitente prevé aplicar específicamente en el presente asunto para fundamentar su propia competencia, dado que podrían ser competentes los tribunales de un Estado miembro diferente si fuera aplicable, por el contrario, el artículo 4.6 de la CBPI. No obstante, este órgano formula su primera cuestión prejudicial de forma que ésta engloba el conjunto de disposiciones del Reglamento n.º 44/2001. Asimismo, considero que la problemática suscitada por la interacción entre estos dos instrumentos internacionales no se plantea únicamente desde el punto de vista de dicho artículo 22, punto 4. En efecto, es posible que, en otros supuestos, otras reglas de competencia previstas por este Reglamento compitan con las del artículo 4.6 de la CBPI en el marco de un procedimiento judicial

relativo a la protección de marcas, dibujos o modelos.²⁷ Por consiguiente, deberá tenerse en cuenta esta posibilidad durante el examen de la primera cuestión prejudicial planteada en el presente asunto y ofrecer una respuesta que sea válida con carácter general.

24. El artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 tiene como objetivo reservar la aplicación de las reglas de competencia que figuran en los convenios celebrados por los Estados miembros, entre ellos o con terceros Estados, que se refieren a «materias particulares».²⁸ Ahora bien, el ámbito de aplicación material de la CBPI tiene carácter especial con respecto al del Reglamento. En este sentido, me gustaría señalar que, al contrario de lo que puede sugerir una formulación truncada de su título, el alcance de la CBPI no comprende la totalidad de los derechos de propiedad intelectual, sino que se limita a las «marcas y dibujos o modelos».²⁹ Por su parte, el Reglamento n.º 44/2001, y en particular su artículo 22, punto 4, engloba una gama más amplia de títulos de propiedad intelectual.³⁰ En consecuencia, de la reserva formulada en dicho artículo 71 debe desprenderse en principio que las reglas de competencia que se aplican en el litigio principal son las que figuran en el artículo 4.6 de la CBPI, y no la regla prevista en el artículo 22, punto 4, de dicho Reglamento.

25. No obstante, el Tribunal de Justicia ha interpretado el tenor literal de dicho artículo 71 en el sentido de que «las reglas relativas a la competencia judicial [...] previstas en los convenios especiales de los que los Estados miembros *eran ya parte en el momento de la entrada en vigor del citado Reglamento* tienen como efecto, en principio, excluir la aplicación de las disposiciones de dicho Reglamento que versan sobre la misma cuestión», cuando el litigio está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho convenio.³¹ Basó dicha interpretación restrictiva en la constatación de que, a diferencia del citado artículo 71 que emplea los términos «fueren parte», el artículo 57 del Convenio de Bruselas, del que es sucesor el primero, utilizaba la fórmula «son partes, o lo sean en el futuro» y especificaba que dicho convenio no se oponía, a diferencia del Reglamento n.º 44/2001, a la aplicación de reglas de competencia judicial diferentes que los Estados contratantes pudieran pactar, *incluso en el futuro*, a través de la celebración de acuerdos especiales.³²

26. El rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya) pregunta al Tribunal de Justicia sobre el modo en que han de aplicarse estos principios de articulación en el presente asunto, habida cuenta de que, en efecto, la CBPI se celebró con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento n.º 44/2001,³³ si bien tenía fundamentalmente por objeto refundir dos Convenciones del Benelux que,

27 — Las reglas generales del Reglamento n.º 44/2001 son aplicables a las acciones distintas de aquellas «en materia de inscripción o de validez» de los títulos de propiedad intelectual previstos en su artículo 22, punto 4 (véase, sobre el artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas, equivalente a esta última disposición, la sentencia de 15 de noviembre de 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, apartados 23 y ss.). De este modo, una acción por violación de una marca del Benelux puede estar comprendida tanto en el ámbito de aplicación del artículo 4.6 de la CBPI, como del artículo 5, punto 3, de este Reglamento, aplicable en materia delictual [como ocurrió en el asunto que dio lugar a la sentencia del gerechtshof Den Haag (Tribunal de apelación de la Haya) que se cita en la resolución de remisión, véase el punto 18 de las presentes conclusiones] o del artículo 31 de dicho Reglamento, relativo a las medidas provisionales (véase la sentencia de 12 de julio de 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, apartados 31 y ss.).

28 — Es preciso señalar que, a diferencia del artículo 71, que *mantiene el efecto* de los «convenios en que los Estados miembros fueron parte y que, *en materias particulares*, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones» (el subrayado es mío), el artículo 69 del Reglamento n.º 44/2001 prevé que este último *sustituya* los convenios celebrados entre los Estados miembros que regulen estas mismas cuestiones pero que sean de *alcance general*. Por otro lado, incluso existiendo un convenio de carácter especial, las reglas previstas en dicho Reglamento deberán aplicarse en relación con todas las cuestiones de competencia no cubiertas por éste (véase, sobre el artículo 57 del Convenio de Bruselas, equivalente al artículo 71 de dicho Reglamento, la sentencia de 6 de diciembre de 1994, Tatro, C-406/92, EU:C:1994:400, apartados 25 y 27).

29 — Véanse los puntos 3 y 11 y ss. de las presentes conclusiones.

30 — Dicho artículo 22, punto 4, se refiere a la vez a las «patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro». Esta fórmula incluye en particular la protección de las obtenciones vegetales (véase Jenard, P., «Informe sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil», DO 1979, C 59, p. 36; en lo sucesivo, «Informe Jenard»).

31 — El subrayado es mío. Véanse las sentencias de 4 de mayo de 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243), apartados 45 a 48, y de 4 de septiembre de 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145), apartado 37.

32 — El subrayado es mío. Sentencia 4 de mayo de 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243), apartados 37 y 38.

33 — Es preciso recordar que la CBPI entró en vigor el 1 de septiembre de 2006, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento n.º 44/2001 que, de conformidad con su artículo 76, se produjo el 1 de marzo de 2002 respecto de los tres Estados miembros que componen el Benelux.

por su parte, se celebraron antes de esta fecha.³⁴ En otras palabras, pregunta si la CBPI puede calificarse de convenio «posterior» a dicho Reglamento, lo que tendría como consecuencia, como consideró el *gerechtshof Den Haag* (Tribunal de apelación de La Haya) en otro asunto,³⁵ que sean las disposiciones de este último instrumento, y no las del convenio, las que deban aplicarse en el litigio principal.

27. La Comisión propone que se responda a la primera cuestión prejudicial que, debido a la fecha de su entrada en vigor, la CBPI no está comprendida en el ámbito de aplicación *ratione temporis* de la reserva formulada en el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 y que, en consecuencia, las reglas de competencia que figuran en el artículo 4.6 de dicha Convención no pueden prevalecer sobre las del Reglamento. Por mi parte, considero que, a pesar de que la CBPI es formalmente posterior al Reglamento n.º 44/2001, las reglas de competencia especiales que contiene son esencialmente anteriores a las previstas por este Reglamento, por lo que deben prevalecer sobre estas últimas por los motivos que expondré a continuación.

2. Sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 con respecto a las reglas de competencia previstas por la CBPI

a) Sobre el alcance del principio de primacía de los convenios especiales anteriores, previsto en el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001

28. El considerando 25 del Reglamento n.º 44/2001 indica que la primacía acordada por su artículo 71 a los convenios de carácter especial se justifica por el «respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros». Como ha puesto de manifiesto la Comisión, la inquietud expresada en este considerando se refiere esencialmente a los acuerdos celebrados con terceros Estados.³⁶ No obstante, no se discute que la reserva formulada en dicho artículo 71 pueda abarcar asimismo los convenios celebrados exclusivamente entre Estados miembros, como es el caso de las Convenciones del Benelux.

29. En este sentido, cabe observar que, a diferencia de lo que ocurre con otros reglamentos que se refieren asimismo a la cooperación judicial en materia civil, el Reglamento n.º 44/2001 no contiene ninguna disposición en virtud de la cual éste, «por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, [tal] Reglamento, en la medida en que afecte a las materias reguladas por el mismo, primar[ía] frente a los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros»,³⁷ formulación que excluye los acuerdos entre Estados miembros, pero no los celebrados con terceros Estados, aun cuando fueran tanto especiales como anteriores al reglamento de que se trate.

34 — Véase el punto 11 de las presentes conclusiones.

35 — Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.

36 — El Informe Jenard (*op. cit.*, p. 60) expone, en lo que atañe al artículo 57 del Convenio de Bruselas, equivalente al citado artículo 71, que «los Estados miembros de la Comunidad, cuando adoptaron dichos acuerdos en materia especial, la mayoría de las veces habían asumido obligaciones frente a Estados terceros y que no podían modificarlas sin el consentimiento de dichos Estados».

37 — Véanse, en particular, el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 864/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO 2007, L 199, p. 40); artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6); así como el considerando 73 *in fine* y el artículo 75, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones *mortis causa* y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107). Véanse, anteriormente, el tenor literal similar del artículo 49, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1) y del artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).

30. Esta particularidad del Reglamento n.º 44/2001 es especialmente significativa si se tiene en cuenta que éste fue íntegramente refundido en 2012 y que, a pesar de las dificultades prácticas que se han detectado respecto de la apreciación del alcance de dicho artículo 71,³⁸ el legislador de la Unión no ha modificado su contenido.³⁹ El artículo 71 del Reglamento n.º 1215/2012, que sustituyó al Reglamento n.º 44/2001, fue completado sustancialmente por el Reglamento n.º 542/2014,⁴⁰ aunque sin limitar el principio en virtud del cual las reglas de competencia judicial previstas en los convenios de carácter especial, incluso celebrados exclusivamente entre Estados miembros, permiten establecer excepciones a las que figuran actualmente en el Reglamento n.º 1215/2012.

31. El segundo objetivo enunciado por el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001, que, en mi opinión, ha de desempeñar un papel decisivo en el presente asunto, consiste en tomar debidamente en consideración el hecho de que las reglas de competencia que figuran en los convenios especiales se han previsto teniendo en cuenta las particularidades propias de los ámbitos a los que se refieren y que, por tanto, conviene conservar la utilidad de dichas reglas.⁴¹ Ello se refiere más concretamente a las reglas de competencia adaptadas a la propiedad intelectual que figuran en convenios internacionales, que los autores de dicho Reglamento no tenían intención de excluir.⁴²

32. De lo anterior deduzco que el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 se concibió a fin de salvaguardar la aplicación de las reglas de competencia que figuran en los convenios de carácter especial celebrados por los Estados miembros antes de su entrada en vigor, en la medida en que el contenido de estas reglas está más adaptado a la materia de que se trata y, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, siempre que éstas se ajusten a los principios que rigen la cooperación judicial en materia civil y mercantil en la Unión.⁴³ Considero que este enfoque favorable debe adoptarse, en particular, respecto del artículo 4.6 de la CBPI, habida cuenta de su contenido.

38 — Véase Hess, B., Pfeiffer, T., y Schlosser, P., «Study JLS/C4/2005/03, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States», *The Brussels I Regulation 44/2001*, Universidad Ruprecht Karls, Heidelberg, 2007, pp. 67 y ss., en particular, el apartado 145, así como el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento n.º 44/2001, de 21 de abril de 2009 [COM(2009) 174 final, punto 3.8.1], posterior a dicho estudio.

39 — A excepción de una corrección menor (véase la nota 9 de las presentes conclusiones).

40 — Véase el punto 10 de las presentes conclusiones.

41 — Véanse la sentencia de 4 de mayo de 2010, *TNT Express Nederland* (C-533/08, EU:C:2010:243), apartado 48 y jurisprudencia citada, y el Informe Jenard (*op. cit.*, p. 60), que señala que «las reglas de competencia previstas en dichos acuerdos están dictadas por consideraciones que son propias a las materias a las que se refieren». Por otra parte, durante los trabajos preparatorios del Reglamento n.º 44/2001, en una declaración conjunta relativa a «los artículos 71 y 72, así como a las negociaciones en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado», el Consejo de la Unión Europea y la Comisión afirmaron que «teniendo en cuenta la utilidad que puede presentar con frecuencia la elaboración de reglas específicas para las materias particulares, el Consejo y la Comisión prestarán especial atención a la posibilidad de llevar a cabo negociaciones para la celebración de acuerdos internacionales de algunos de estos ámbitos» (véase la nota de la Secretaría General del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, documento n.º 14139/00, JUSTCIV 137, anexo I, p. 3, punto 2).

42 — La propuesta de la Comisión de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 14 de julio de 1999, que llevó a la adopción del Reglamento n.º 44/2001, citaba expresamente, entre los convenios especiales que debían continuar aplicándose que enumeraba inicialmente en su artículo 63, el Convenio de Múnich de la Patente Europea, también mencionado en el artículo 22, punto 4, de esta propuesta [COM(1999) 348 final, pp. 42 y 58].

43 — A este último respecto, véase la jurisprudencia que se citará en el punto 37 de las presentes conclusiones.

b) Sobre la reproducción en la CBPI de las reglas de competencia que figuran en convenios especiales anteriores a la entrada en vigor del Reglamento n.º 44/2001

33. Tanto el órgano jurisdiccional remitente como la Comisión señalan que la CBPI sustituyó a los convenios vigentes en los tres Estados miembros que forman el Benelux, desde 1971 para las marcas y desde 1975 para los dibujos y modelos, sin introducir modificaciones sustanciales desde el punto de vista de su contenido. En particular, el artículo 4.6 de la CBPI, que es la única disposición pertinente en el presente asunto,⁴⁴ reproduce literalmente las reglas de competencia que figuraban en los instrumentos anteriores, añadiendo simplemente la adaptación terminológica necesaria habida cuenta de que el nuevo texto se refería a la vez a las marcas y a los dibujos o modelos.⁴⁵

34. La Comisión sostiene que, a fin de responder a la primera cuestión prejudicial, resulta no obstante irrelevante que las disposiciones de la CBPI sean análogas a las de las Convenciones del Benelux que sustituye. En cambio, considero que es fundamental tener en cuenta el hecho de que, cuando adoptaron el citado artículo 4.6, los tres Estados partes en la CBPI se limitaron a mantener el contenido de las disposiciones especiales que ya eran aplicables antes de la entrada en vigor del Reglamento n.º 44/2001, sin alterar en modo alguno sus elementos esenciales.

35. Dado que una de las finalidades del artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 es permitir la aplicación de reglas más adecuadas a la particularidad de la materia controvertida,⁴⁶ a mi juicio esta observación justifica que las reglas de competencia que se reproducen en el artículo 4.6 de la CBPI prevalezcan sobre las previstas por este Reglamento. Como reconoce la Comisión, el principal objetivo de la CBPI es establecer unas reglas específicas que tengan en cuenta las particularidades de la marca del Benelux, a saber, una marca única que ni se divide entre los Estados miembros controvertidos ni está vinculada a ninguno de dichos Estados en particular. En efecto, las reglas de competencia que figuran en el artículo 4.6 de la CBPI son, desde mi punto de vista, más apropiadas para la tramitación de un litigio relativo a una marca del Benelux que las reglas de competencia previstas en el Reglamento n.º 44/2001.

36. Lo mismo ocurre, en particular, con la regla prevista en el artículo 22, punto 4, de este Reglamento que, a diferencia del artículo 4.6 de la CBPI, no fue concebida para controversias como la que constituye el objeto del litigio principal. Volveré posteriormente sobre los límites de una posible aplicación de dicho artículo 22, punto 4, en el presente litigio, si bien tengo intención de exponer en lo sucesivo los principales motivos de tal constatación negativa. En este sentido, me gustaría hacer hincapié, por una parte, en que el tenor literal de esta disposición no permite identificar directamente el órgano jurisdiccional competente para dirimir un litigio de este tipo,⁴⁷ mientras que el artículo 4.6 de la CBPI establece una serie de criterios de competencia más precisos.⁴⁸ Por otra parte, este último artículo excluye —contrariamente a lo dispuesto en el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001— que el lugar de presentación de la solicitud o del registro de una marca sirva por sí solo de criterio de competencia, a fin de evitar una concentración de la competencia en uno de los Estados

44 — Dado que la petición de remisión prejudicial se refiere, en esencia, a la articulación de las reglas de competencia judicial que figuran en el artículo 4.6 de la CBPI y de las previstas por el Reglamento n.º 44/2001, considero que el análisis debe centrarse en las reglas de este tipo y no examinar las reglas de Derecho material que figuran en otras disposiciones de este Convenio. Véase, por analogía, Schlosser, P., «Informe sobre el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio de Bruselas, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia» (DO 1979, C 59, p. 139, punto 238 *in fine*; en lo sucesivo, «Informe Schlosser»).

45 — Véanse los puntos 11 y ss. de las presentes conclusiones.

46 — Véase también el punto 31 de las presentes conclusiones.

47 — Véase el punto 56 de las presentes conclusiones.

48 — En virtud de dicho artículo 4.6, la competencia podrá atribuirse por una cláusula de elección del foro; a falta de acuerdo expreso, la competencia se determinará en función o bien del lugar del domicilio del demandado, o bien del lugar de nacimiento o de ejecución de la obligación controvertida (apartado 1); con carácter subsidiario, el demandante podrá interponer la demanda ante el tribunal del lugar de su domicilio o de su residencia, siempre que éstos se encuentren situados en el territorio del Benelux o, de no ser así, podrá elegir entre el Tribunal de Bruselas, el de La Haya o el de Luxemburgo (apartado 2).

del Benelux.⁴⁹ Por último, deseo señalar que el propio legislador de la Unión ha procurado adoptar reglas de competencia que constituyen excepciones al Reglamento n.º 44/2001 cuando los títulos de propiedad intelectual de esta índole, que tienen efecto unitario en varios Estados miembros, se establecen a nivel de la Unión.⁵⁰

37. Por otra parte, considero que la aplicación en el presente asunto de las reglas de competencia previstas en el artículo 4.6 de la CBPI no supone ningún perjuicio, sino más bien al contrario, para los principios fundamentales que inspiran la cooperación judicial entre los Estados miembros en materia civil y mercantil, cuyo cumplimiento garantiza el Tribunal de Justicia en caso de aplicación en este ámbito de reglas contenidas en los convenios internacionales de carácter especial.⁵¹ Habida cuenta de sus particularidades, en especial, en la medida en que designan el órgano jurisdiccional mejor situado para pronunciarse sobre una acción relativa a la validez de una marca del Benelux de una forma más precisa y equitativa de lo que permite el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001,⁵² las reglas previstas en el artículo 4.6 de la CBPI cumplen, en mi opinión, los principios pertinentes aplicables a las reglas de competencia.⁵³

38. Además, no comparto la postura de la Comisión según la cual, si el Tribunal de Justicia considerase que el artículo 4.6 de la CBPI debe prevalecer sobre las disposiciones concurrentes del Reglamento n.º 44/2001, esto contradiría la regla, prevista en el artículo 3 TFUE, apartado 2, y consagrada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de que los Estados miembros ya no son libres para celebrar entre ellos convenios que puedan «afectar a las normas comunes», como las previstas por el Reglamento n.º 44/2001, «o alterar el alcance de las mismas», puesto que la competencia de la Unión en este ámbito es exclusiva.⁵⁴ Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado, con relación a un convenio celebrado con terceros Estados pero sin limitarse no obstante expresamente a dicho supuesto, que el artículo 71, apartado 1, de este Reglamento «no concede a los Estados miembros la posibilidad de introducir, a través de la conclusión de nuevos convenios especiales o de la modificación de convenios ya en vigor, reglas que prevalezcan sobre las del Reglamento n.º 44/2001».⁵⁵

49 — Véase el artículo 4.6, última frase del apartado 1, de la CBPI. De la exposición de motivos del artículo 37 de la LBM (*op. cit.*) se desprende que los autores de las reglas de competencia previstas en ella, cuyo contenido se reproduce en el artículo 4.6 de la CBPI, tenían el propósito, entre otros, de no «dar prioridad a un tribunal de uno solo de los países contratantes» y «prevenir una ampliación de la competencia demasiado grande del tribunal del lugar donde se establece[rá] la Oficina de Marcas del Benelux», que ha sido sustituida por la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux, con arreglo al artículo 5.1 de la CBPI. En mi opinión, este rechazo a centralizar la competencia en un único Estado miembro responde a la loable intención de garantizar un reparto equitativo de la carga de los asuntos contenciosos entre los órganos jurisdiccionales nacionales, así como de asegurar un trato lingüístico equitativo a los justiciables, puesto que, en una unión regional donde se emplean tanto el neerlandés como el francés, resulta útil evitar que una de estas lenguas oficiales predomine sobre la otra.

50 — A este respecto, véanse los puntos 58 y ss. de las presentes conclusiones.

51 — Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145), apartado 38 y jurisprudencia citada. En esta jurisprudencia relativa a un convenio celebrado con terceros Estados —a saber, el Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (denominado CMR), firmado en Ginebra el 19 de mayo de 1956—, el Tribunal de Justicia se refiere, en particular, a «los principios, evocados en los considerandos 6, 11, 12 y 15 a 17 del Reglamento n.º 44/2001, de libre circulación de las resoluciones en materia civil y mercantil, de previsibilidad de los órganos jurisdiccionales competentes y, por consiguiente, de seguridad jurídica para los justiciables, de buena administración de justicia, de reducción al máximo del riesgo de procedimientos paralelos y de confianza recíproca en la justicia en el seno de la Unión».

52 — Véanse también los puntos 36, 56 y 60 de las presentes conclusiones.

53 — A saber, que las reglas de competencia previstas en dicho artículo 4.6 tengan un alto grado de previsibilidad, faciliten una buena administración de justicia y permitan reducir al máximo el riesgo de procedimientos paralelos, teniendo en cuenta que, entre los principios mencionados en la nota 51 de las presentes conclusiones, los relativos a la libre circulación de las resoluciones y a la confianza recíproca entre los Estados miembros remiten al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales (véase la sentencia 4 de mayo de 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, apartados 53 y 54).

54 — A este respecto, la Comisión se refiere al Dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006 (EU:C:2006:81), y a la sentencia de 27 de noviembre de 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756), apartados 100 y 101. Véase también el Dictamen 1/13, de 14 de octubre de 2014 (EU:C:2014:2303), apartados 71 y ss., que define los límites de esta competencia exclusiva de la Unión.

55 — Sentencia de 4 de mayo de 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243), apartado 38, que indica que «esta afirmación resulta corroborada por la jurisprudencia según la cual, a medida que se establecen normas comunes, los Estados miembros ya no tienen la facultad de celebrar acuerdos internacionales que afecten a dichas normas (véanse, en particular, las sentencias de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo, denominada «AETR», 22/70, [EU:C:1971:32], apartados 17 a 19, y de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Dinamarca, denominada «cielo abierto», C-467/98, [EU:C:2002:625], apartado 77)».

39. No obstante, considero que, en la medida en que las reglas de competencia previstas en el artículo 4.6 de la CBPI se limitan a reproducir el contenido de las disposiciones del CBM y del CBDM que existían con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento n.º 44/2001, mediante la fusión de ambos textos, no cabe considerar ni que la adopción de la CBPI puede haber afectado a las disposiciones de este Reglamento ni haber modificado su alcance, ni que la CBPI constituye un «nuevo convenio especial» o un convenio que efectúa una «modificación de convenios ya en vigor», en el sentido de la jurisprudencia antes citada.

40. En este contexto particular, en el que se ha llevado a cabo una simple refundición de dos Convenciones del Benelux anteriores al Reglamento n.º 44/2001 en el marco de otra Convención del Benelux firmado y ratificado con posterioridad a la adopción de tal Reglamento, el principio de primacía de los convenios especiales previsto en el artículo 71 de dicho Reglamento debe, desde mi punto de vista, prevalecer sobre las consideraciones que hacen primar la forma sobre el contenido. La postura defendida por la Comisión tendría el cuestionable resultado de impedir a los Estados miembros llevar a cabo modificaciones puramente de redacción o de forma, que, en mi opinión, deben diferenciarse de las modificaciones de carácter sustancial prohibidas por la jurisprudencia antes citada.

41. La interpretación del artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 que defiendo, de carácter no formalista, se ve, desde mi punto de vista, confirmada a la luz de consideraciones más generales, basadas en el Derecho primario de la Unión. En efecto, del artículo 350 TFUE⁵⁶ se desprende que los acuerdos regionales específicos celebrados en el marco del Benelux deberán respetarse siempre que permitan alcanzar mejor los objetivos previstos por este último que las disposiciones del Derecho de la Unión y que sean indispensables para garantizar el buen funcionamiento del régimen del Benelux.⁵⁷ Considero que, en el presente caso, era oportuno, e incluso indispensable, que los tres Estados miembros del Benelux conservaran en el artículo 4.6 de la CBPI las reglas de competencia especiales que habían adoptado previamente a fin de garantizar un funcionamiento correcto y equitativo del régimen de marca uniforme existente entre ellos.⁵⁸ Esta opinión se basa en el hecho de que, por una parte, este régimen, que ha sustituido plenamente las legislaciones de dichos Estados en la materia,⁵⁹ carece, a día de hoy, de equivalente en Derecho de la Unión⁶⁰ y, por otra, en que la aplicación de las disposiciones del Reglamento n.º 44/2001 no ofrecería un resultado tan satisfactorio en este contexto específico como la del artículo 4.6.

42. Considero, por consiguiente, que la CBPI puede calificarse de convenio relativo a una materia particular en el que son parte Estados miembros en el sentido del artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001 y que, por tanto, las reglas de competencia judicial que figuran en el artículo 4.6 de dicha Convención deben prevalecer sobre las previstas en el Reglamento en caso de que sus ámbitos de

56 — De acuerdo con los términos del artículo 350, «las disposiciones de los Tratados no obstarán a la existencia y perfeccionamiento de las uniones regionales entre Bélgica y Luxemburgo, así como entre Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la medida en que los objetivos de dichas uniones regionales no sean alcanzados mediante la aplicación de los Tratados».

57 — Véanse, en lo que respecta al artículo 233 CEE (actualmente artículo 350 TFUE), en particular, la sentencia de 11 de agosto de 1995, Roders y otros (C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:261), apartado 40, en la que el Tribunal de Justicia declaró, *a contrario*, que los Estados miembros que forman el Benelux podían invocar esta disposición para sustraerse a las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho comunitario, cuando esto fuese «indispensable para el buen funcionamiento del régimen Benelux», y las conclusiones del Abogado General Tesouro presentadas en los asuntos acumulados Roders y otros (C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:11), punto 8 y jurisprudencia citada, en las que recordó que esta disposición «tiene como objetivo evitar que la aplicación del Derecho comunitario tenga el efecto de desintegrar la unión regional entre estos tres Estados miembros o de obstaculizar su desarrollo».

58 — Véanse las consideraciones que figuran en la nota 49 de las presentes conclusiones.

59 — En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente señala que «la legislación de los países del Benelux no contiene un Derecho de marcas nacional, sino únicamente el Derecho de marcas del Benelux. El derecho sobre una marca del Benelux es válido en el territorio de todo el Benelux».

60 — La marca comunitaria, actualmente marca de la Unión (véase la nota 80 de las presentes conclusiones) confiere a su titular una protección que es válida en todos los Estados miembros, pero, a diferencia de la marca del Benelux, su régimen no sustituye a los procedimientos y normas de Derecho aplicables a nivel nacional [véanse los considerandos 4 y 6 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1)]. La Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25) efectúa una armonización, si bien meramente parcial, de las mismas (véanse sus considerandos 4 y ss.).

aplicación coincidan. Por consiguiente, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que el citado artículo 71 debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un litigio transfronterizo esté comprendido tanto en el ámbito de aplicación de este mismo Reglamento como en el de la CBPI, un Estado miembro podrá aplicar, con arreglo al apartado 1 de este artículo, las reglas de competencia judicial previstas en el artículo 4.6 de dicha Convención.

B. Sobre la interpretación del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001

1. Sobre el objeto de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

43. El órgano jurisdiccional remitente únicamente ha planteado las cuestiones prejudiciales segunda y tercera con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere, como respuesta a la primera cuestión prejudicial planteada, que las disposiciones del Reglamento n.º 44/2001 deben prevalecer sobre la regla de competencia que figura en el artículo 4.6 de la CBPI. Pues bien, considero que no debería ser así. Si el Tribunal de Justicia considera que la interpretación que propongo del artículo 71 del citado Reglamento es válida, no será necesario responder a estas dos cuestiones. Sin embargo, en aras de la exhaustividad, presentaré las siguientes observaciones a este respecto.

44. En primer lugar, en caso de que deban ser respondidas, el nexo existente entre estas cuestiones prejudiciales, que en mi opinión, se refieren al sentido y al alcance que han reconocerse al artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001 en el marco de un litigio como el principal, obliga a examinarlas conjuntamente.

45. Según el órgano jurisdiccional remitente, aun suponiendo que la regla de competencia prevista en dicho artículo 22, punto 4, deba aplicarse en un litigio que, como sucede en el presente asunto, versa sobre la posible nulidad de una marca del Benelux, existe una duda relativa al significado que ha de darse, en este contexto particular, a la expresión «los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado [...] el depósito o registro», que constituye el criterio de conexión pertinente, de acuerdo con esta disposición, en materia de validez de marcas.

46. Para justificar su segunda cuestión prejudicial, este órgano indica, en esencia, que la solicitud de registro de una marca del Benelux es válida de manera uniforme para la totalidad del territorio del Benelux, de forma que los órganos jurisdiccionales de cada uno de los Estados miembros que lo componen —es decir, los órganos jurisdiccionales belgas, luxemburgueses y neerlandeses— pueden ser conjuntamente competentes a tenor de lo dispuesto en dicho artículo 22, punto 4.

47. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia decida no adoptar esta interpretación, el órgano jurisdiccional solicita, mediante su tercera cuestión prejudicial, que determine, por una parte, cuál de los tres citados Estados miembros tiene competencia internacional exclusiva en la materia y, por otra, si se podría recurrir a los criterios de competencia territorial previstos en el artículo 4.6 de la CBPI en esta fase para identificar el Estado en cuestión.

48. En sus observaciones, la Comisión propone, acertadamente en mi opinión, que se responda a la segunda cuestión prejudicial que «el artículo 22, punto 4, del Reglamento [n.º 44/2001] debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio relativo a la inscripción o validez de una marca del Benelux, disponen de competencia internacional para conocer del litigio tanto los órganos jurisdiccionales belgas, como los neerlandeses y luxemburgueses». La Comisión no se ha pronunciado acerca de la tercera cuestión prejudicial. Por mi parte, formularé algunos comentarios a este respecto.

2. Sobre los órganos jurisdiccionales competentes para pronunciarse sobre un litigio relativo a la validez de una marca del Benelux en caso de aplicación del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001

a) Sobre el contenido de la regla de competencia prevista en el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001

49. Cabe recordar que, como señala el artículo 22 *ab initio* del Reglamento n.º 44/2001, todas las reglas de competencia previstas en los puntos 1 a 5 de este artículo tienen la particularidad común de aplicarse independientemente del lugar donde las partes tienen su domicilio⁶¹ y de establecer una competencia de carácter tanto exclusivo como imperativo, que se impone con una fuerza específica al mismo tiempo a los justiciables y al juez.⁶² De este modo, en la medida en que constituyen una excepción, no sólo a la regla general prevista en el artículo 2 de este Reglamento, que pretende beneficiar al demandado, sino también a las posibilidades de prórroga voluntaria de la competencia que se ofrecen, en principio, a las partes,⁶³ estas disposiciones especiales deberán ser objeto de una interpretación estricta.⁶⁴

50. Al contrario de lo que afirma la Comisión en sus observaciones escritas,⁶⁵ el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, que se refiere a «los tribunales [de un] Estado miembro» en su conjunto, se limita a designar el Estado miembro cuyos tribunales son competentes *ratione materiae* en virtud de esta disposición, aunque sin repartir las competencias en el seno del Estado miembro de que se trate, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia.⁶⁶

51. El párrafo primero del punto 4 de dicho artículo 22 establece que, cuando un litigio transfronterizo tenga por objeto la inscripción o validez de un título de propiedad intelectual sometido a depósito o registro, como una marca, la competencia internacional incumbirá exclusivamente a los «tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional». El párrafo segundo de este punto 4 añade que, en el ámbito específico de la patente europea regulada por el Convenio de Múnich, «los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes [...] en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado».⁶⁷

61 — El artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 garantiza la aplicación de las disposiciones de su artículo 22 incluso cuando el demandado no tenga su domicilio en el territorio de un Estado miembro.

62 — Véase, sobre el artículo 16 del Convenio de Bruselas, que equivale al artículo 22 del Reglamento n.º 44/2001, la sentencia de 13 de julio de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457), apartado 24.

63 — El artículo 23, punto 5, y el artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 prohíben, respectivamente, que un acuerdo atributivo de competencia o la comparecencia voluntaria del demandado permitan eludir las reglas de competencia exclusiva previstas en el artículo 22 de dicho Reglamento. Cabe señalar que, por el contrario, el artículo 4.6 de la CBPI permite las cláusulas de elección de foro.

64 — Véase la sentencia de 12 de mayo de 2011, BVG (C-144/10, EU:C:2011:300), apartado 30, que pone de manifiesto la necesidad de una «interpretación estricta» del conjunto de disposiciones del artículo 22, y la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Komu y otros (C-605/14, EU:C:2015:833), apartado 24, que recuerda que «las disposiciones del artículo 22, punto 1, [del] Reglamento [n.º 44/2001] no deben interpretarse en un sentido más amplio de lo que requiere su finalidad, dado que establecen una excepción a las reglas generales de competencia del referido Reglamento [...]. En efecto, las disposiciones del referido artículo 22, punto 1, tienen como efecto privar a las partes de la posibilidad de elegir un fuero que, en otro caso, sería el suyo propio y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no es el del domicilio de ninguna de ellas».

65 — La Comisión afirma, de manera errónea en mi opinión, que «la aplicación de los criterios previstos en el artículo 22, punto 4, permite en principio designar *un único* órgano jurisdiccional nacional competente. Dependiendo de la situación, se tratará del *órgano jurisdiccional* del Estado miembro» donde se haya solicitado o efectuado el registro del título de propiedad intelectual de que se trate (el subrayado es mío).

66 — Véase la sentencia de 28 de abril de 2009, Apostolides (C-420/07, EU:C:2009:271), apartado 48.

67 — El Informe Schlosser indica que los únicos competentes a este respecto serán los tribunales del Estado para el que esta solicitud se considera válida y debe impugnarse, y no los del Estado en el que se haya presentado la solicitud de patente europea (*op. cit.*, p. 123).

52. Esta vinculación exclusiva, prevista en esos dos párrafos, al Estado miembro que ha intervenido directamente en la expedición del título en cuestión tiene una justificación concreta. Es reflejo de la voluntad del legislador de ajustarse a los objetivos de proximidad del órgano jurisdiccional al litigio y de buena administración de la justicia que se mencionan, como justificación de las excepciones al principio de que la competencia judicial se basa en el domicilio del demandando, en el considerando 12 del Reglamento n.º 44/2001.

53. En efecto, los órganos jurisdiccionales del Estado donde dicho título surtirá efectos legales se consideran «los mejor situados»⁶⁸ para pronunciarse sobre la inscripción o la validez del mismo en virtud del Derecho aplicable, a saber, generalmente la legislación del mismo Estado en cuyo territorio debe quedar garantizada la protección del título.⁶⁹ Como pone de manifiesto la Comisión, existe tradicionalmente una fuerte conexión entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la soberanía nacional.⁷⁰ En este sentido, el Tribunal de Justicia también ha subrayado que la expedición de títulos tales como las patentes implica la intervención de la Administración nacional y que el litigio correspondiente se reserva a tribunales especializados en varios Estados miembros.⁷¹

54. Son estos acervos tanto textuales como jurisprudenciales los que deben servir de guía, teniendo en cuenta las importantes particularidades que presenta el título de propiedad intelectual controvertido en el litigio principal, para examinar la forma en que las disposiciones del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001 deben, en su caso, aplicarse en el presente asunto.

b) Sobre la eventual aplicación del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001 en el presente asunto

55. Me gustaría señalar en primer lugar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere — contrariamente a la respuesta que propongo que se dé a la primera cuestión prejudicial— que el Reglamento n.º 44/2001 debe aplicarse en un litigio como el principal, resulta claro a mi juicio que, habida cuenta de su tenor literal, será la regla de competencia prevista en el artículo 22, punto 4, y no las que figuran en otras disposiciones de dicho Reglamento,⁷² la que deba determinar el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre la «validez» de la marca del Benelux en cuestión.

56. El criterio determinante de reparto de la competencia judicial para los litigios en los que se aplica dicho artículo 22, punto 4, es la estrecha relación que ha de existir entre el título de propiedad intelectual controvertido y el territorio en que dicho título puede beneficiarse de protección.⁷³ Ahora bien, en el caso particular del título con efecto unitario que constituye la marca del Benelux, dado que es válida en los tres Estados del Benelux y se beneficia de una protección uniforme en ellos,⁷⁴ en mi opinión debe entenderse que el concepto de «territorio» al que hace referencia el artículo 22, punto 4, párrafo primero, del Reglamento n.º 44/2001 remite en el presente asunto a la totalidad del territorio

68 — Véase, sobre el artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas, que equivale al artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, la sentencia de 13 de julio de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457), apartado 22 y jurisprudencia citada.

69 — En lo que atañe a la aplicación de la *lex loci protectionis*, véanse, en particular, el artículo 8 del Reglamento n.º 864/2007 y el artículo 2 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, que el Abogado General Jääskinen cita en sus conclusiones presentadas en el asunto Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202), punto 29.

70 — El Informe Jenard establece una correlación entre el hecho de que «la concesión de una patente nacional [o de un título equivalente] depende de la soberanía nacional» y el carácter exclusivo de la regla de competencia prevista en la materia (*op. cit.*, p. 36).

71 — Véase la sentencia de 13 de julio de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457), apartados 22 y 23.

72 — Sobre la posible entrada en juego de otras disposiciones del Reglamento n.º 44/2001 en materia de propiedad intelectual, véase el punto 23 de las presentes conclusiones.

73 — Teniendo en cuenta que todas las reglas de competencia previstas en el artículo 22 del Reglamento n.º 44/2001 se basan únicamente en el objeto de la demanda y se aplican con independencia del domicilio de las partes, el punto 4 de este artículo podría aplicarse, en teoría, aun cuando ninguna de las partes estuviera establecida en ninguno de los Estados miembros, en particular, en uno de los Estados del Benelux, extremo sin embargo que no acontece en el litigio principal puesto que el demandado es una sociedad luxemburguesa.

74 — Véanse la introducción y los comentarios tanto del artículo 1 de la CBM como del artículo 37 de la LBM, en la exposición de motivos citada en la nota 19 de las presentes conclusiones.

del Benelux,⁷⁵ que es asimilable al territorio de un Estado miembro, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado en contextos similares.⁷⁶ Por consiguiente, considero que, en el marco específico de la marca del Benelux, los territorios de estos tres Estados están designados colectivamente y los órganos jurisdiccionales de cada uno de ellos son potencialmente competentes, ya que todos ellos pueden considerarse como «mejor situados» para aplicar el régimen uniforme adoptado por dichos Estados en relación con esta marca.

57. Deseo subrayar que la regla que establece un reparto nacional de la competencia judicial expresamente prevista para la patente europea en el párrafo segundo del punto 4 de dicho artículo 22, no puede aplicarse a la marca del Benelux, puesto que los regímenes en cuestión son fundamentalmente distintos.⁷⁷ En efecto, la patente europea se diferencia de la marca del Benelux en el hecho de que no constituye un título con efecto unitario, sino que equivale a un conjunto separado de patentes nacionales.⁷⁸ Como ha señalado la Comisión, «en esencia, siguen siendo jurídicamente patentes diferentes que permanecen vinculadas, individualmente, al territorio nacional en cuestión». Esto justifica que la competencia jurisdiccional siga estando vinculada a cada Estado en cuyo territorio se solicite la protección de la patente europea, como sucede en el caso de los títulos de propiedad intelectual estrictamente nacionales.

58. Las reglas de competencia específicas para los títulos de este tipo creados a nivel de la Comunidad Europea, actualmente Unión Europea, se adoptaron precisamente porque las reglas de competencia establecidas por el Convenio de Bruselas y cuyo contenido reproduce el Reglamento n.º 44/2001 no se ajustan completamente a las particularidades de los títulos de propiedad intelectual con efecto unitario. Éste fue el caso de los «dibujos y modelos comunitarios»,⁷⁹ de la «marca comunitaria», que recientemente se convirtió en «marca de la Unión Europea»,⁸⁰ y de la «patente europea con efecto unitario».⁸¹

75 — El territorio del Benelux está formado por «los territorios del Reino de Bélgica, del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos en Europa», según lo dispuesto en el artículo 1.16 de la CBPI.

76 — Véase la sentencia de 7 de septiembre de 2006, *Bovemij Verzekeringen* (C-108/05, EU:C:2006:530), apartado 20 y jurisprudencia citada, en la que el Tribunal de Justicia recordó que «por lo que respecta a las marcas registradas en la Oficina de Marcas del Benelux [actualmente Organización de Propiedad Intelectual del Benelux], el territorio del Benelux debe asimilarse al territorio de un Estado miembro, puesto que el artículo 1 de la Directiva [89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1)] asimila estas marcas a las registradas en un Estado miembro» (el subrayado es mío). Véase, por analogía, la sentencia de 11 de agosto de 1995, *Roders y otros* (C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:261), apartado 20, en la que el Tribunal de Justicia declaró que «los territorios de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo deben ser considerados como un territorio único en lo referente a los impuestos especiales sobre el vino [puesto que un] [c]onvenio [celebrado entre estos países] unificó los tipos y los criterios de los impuestos especiales» en este ámbito (el subrayado es mío).

77 — Sobre la distinción entre el régimen de patente europea y el de un título con efecto unitario, así como sobre su incidencia en materia de competencia judicial, véase el Informe Schlosser (*op. cit.*, p. 123).

78 — En efecto, este título se expide al término de un procedimiento único llevado a cabo por la Oficina Europea de Patentes de Múnich, pero otorga a su titular, simultáneamente en el Estado o Estados designados por el solicitante, los mismos derechos que le otorgaría una patente nacional expedida en cada uno de estos Estados miembros contratantes (véanse los artículos 2, 3, 64 y 79 del Convenio de Múnich).

79 — Véase el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), cuyos artículos 79 a 94 establecen las reglas de «competencia y procesales sobre acciones judiciales relativas a los dibujos y modelos comunitarios», articulándolas con las disposiciones del Convenio de Bruselas.

80 — Véase el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. En particular, el artículo 1, puntos 90 a 96, del Reglamento 2015/2424 modifica los artículos 94 a 108 del Reglamento n.º 207/2009, que establecían las reglas de «competencia y procesales sobre acciones judiciales relativas a las marcas comunitarias», señalando, en particular, en qué medida el Reglamento n.º 44/2001 era aplicable en la materia (véanse asimismo los considerandos 16 y 17 del Reglamento n.º 207/2009).

81 — Las modificaciones introducidas en el Reglamento n.º 1215/2012 por el Reglamento n.º 542/2014 (véase el punto 10 de las presentes conclusiones) se recogen en los considerandos 1 a 12 de este último. Véase asimismo el comentario de los artículos 71 *bis* y ss. del Reglamento n.º 1215/2012 efectuado por Mankowski, P., en *European Commentaries on Private International Law*, vol. I, «Brussels Ibis Regulation», Magnus, U., y Mankowski, P. (bajo la dirección de), Otto Schmidt, Colonia, 2016, pp. 1075 y ss.

59. En sus observaciones escritas, la Comisión afirma que «sin embargo, estos regímenes de excepción no tienen por efecto que el órgano jurisdiccional competente pueda ser el de un Estado miembro en el que no sea válido el Derecho de propiedad intelectual». ⁸² Por mi parte, insisto en que las disposiciones en cuestión, y en particular las relativas a la validez de una marca de la Unión, dan lugar a una exclusión total de la regla prevista en el artículo 22, punto 4, de dicho Reglamento, en la medida en que establecen la competencia de una oficina centralizada para las solicitudes de declaración de nulidad presentadas con carácter principal y de tribunales especiales para las solicitudes de declaración de nulidad presentadas en vía reconvenional —en particular, en el marco de una acción por violación—, tribunales que serán en principio los del Estado miembro del domicilio del demandado. ⁸³

60. Al igual que la Comisión, reconozco que, en la medida en que conduce a que los órganos jurisdiccionales de tres de los Estados miembros de la Unión puedan declararse competentes para conocer de una acción de nulidad de una marca del Benelux, la interpretación estricta del artículo 22, punto 4, que propongo ofrece un resultado que no parece «óptimo» a la luz de los objetivos del Reglamento n.º 44/2001. ⁸⁴ No obstante, en el supuesto de que se considere que este Reglamento es aplicable a dicha acción, a mi juicio esta interpretación se impone a la luz tanto del tenor como de los fundamentos de su artículo 22, punto 4, y debido a las especificidades del título de propiedad intelectual controvertido en el presente asunto. ⁸⁵

61. Por lo demás, considero que esta constatación negativa debe matizarse, ya que es probable que, en la práctica, sea a menudo el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya) el órgano que —como sucede en el litigio principal— conozca de un litigio en virtud del lugar de depósito o de registro de la marca del Benelux en cuestión. ⁸⁶ En mi opinión, el hecho de que el solicitante pueda elegir interponer una acción ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de estos tres Estados puede, en efecto, obligar al demandado a actuar en una lengua que no conoce y dar lugar a un riesgo de «forum shopping». Sin embargo, esta capacidad de elección acarrea consecuencias materiales menos significativas en el contexto particular de la marca del Benelux que las que acarrea con carácter general, en la medida en que el régimen jurídico aplicable a la misma está plenamente armonizado entre estos Estados miembros y debe ser objeto de una interpretación uniforme. ⁸⁷

82 — En este sentido, la Comisión remite, en particular, al artículo 97 del Reglamento n.º 207/2009, así como a los artículos 71 *bis* y 71 *ter* del Reglamento n.º 1215/2012 derivados del Reglamento n.º 542/2014.

83 — Sobre el conjunto de estas reglas de competencia específicas, cuyo contenido es complejo, véanse, en particular, Beraudo, J.-P., y Beraudo, M.-J., «Convention de Bruxelles, conventions de Lugano et règlement (CE) n.º 44/2001», *JurisClasseur Europe*, fascículo 3010, 2015, apartados 66 y ss., y Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, LGDJ-Lextenso, Issy-les-Moulineaux, 5.ª edición, 2015, apartados 118 y ss.

84 — La Comisión reconoce que la aplicación del Reglamento n.º 44/2001 concedería al solicitante una facultad de elección que no es plenamente acorde con los objetivos de este instrumento y generaría menor previsibilidad que si se aplicaran las reglas del artículo 4.6 de la CBPI, dado en que estas últimas atribuirían, en la mayoría de los casos, la competencia exclusiva a un único órgano jurisdiccional. Pues bien, cabe recordar que, con arreglo a los considerandos 11 y 15 de este Reglamento, éste pretende en principio garantizar que «las reglas de competencia judicial [presenten] un alto grado de previsibilidad» y «[que se reduzca] al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos».

85 — Beraudo, J.-P., y Beraudo, M.-J., *op. cit.*, consideran asimismo que, cuando en virtud de un instrumento internacional, la solicitud presentada en un Estado o ante una oficina internacional conlleva la expedición de un título en varios Estados, los órganos jurisdiccionales de cada uno de los Estados para los que esté expedido este título tendrán competencia exclusiva para conocer de las impugnaciones referidas a su inscripción o validez en dicho Estado (véase el punto 51 *in fine*).

86 — Esta posibilidad obedece al hecho de que La Haya es el lugar donde tiene su sede la OBPI, ante la que pueden depositarse las solicitudes de registro de una marca del Benelux o bien directamente, o bien a través de una administración nacional, que deberá en este caso transmitir a la OBPI el depósito que ha recibido (artículo 2.5, apartados 1 y 4, de la CBPI). Los Estados del Benelux han adoptado las reglas que figuran en el artículo 4.6 de la CBPI precisamente para evitar esta concentración de la competencia judicial (véase la nota 49 de las presentes conclusiones).

87 — En efecto, con arreglo al artículo 6 del Tratado relativo a la constitución y al estatuto de un Tribunal de Justicia del Benelux (véase la nota 13 de las presentes conclusiones) y al artículo 1.15 de la CBPI, los órganos jurisdiccionales de los tres Estados del Benelux pueden, e incluso deben, someter a este tribunal las cuestiones relativas a la interpretación prejudicial de las disposiciones de ese último instrumento.

c) Sobre la imposibilidad de recurrir con carácter complementario al artículo 4.6 de la CBPI

62. A fin de ir más allá de los límites a los que conduciría la eventual aplicación del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001 en un litigio relativo a un título de propiedad intelectual con efecto unitario como la marca del Benelux,⁸⁸ el órgano jurisdiccional remitente prevé la posibilidad de recurrir, parece que con carácter secundario, a las reglas de «competencia territorial» que figuran en el artículo 4.6 de la CBPI, a efectos de determinar el Estado del Benelux que posee, más concretamente, la competencia judicial en este ámbito.⁸⁹

63. Con carácter preliminar, conviene subrayar que el artículo 4.6 de la CBPI establece reglas de competencia en cascada⁹⁰ que son, en cuanto a su contenido, fundamentalmente diferentes de la regla de competencia con carácter exclusivo que figura en el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001. Deseo añadir que de reiterada jurisprudencia se desprende que las disposiciones del Reglamento n.º 44/2001, tales como su artículo 22, punto 4, deben interpretarse de manera autónoma, y no por remisión al Derecho de los Estados miembros.⁹¹

64. Por lo demás, considero que deberá descartarse toda remisión, aunque sólo sea con carácter complementario, a esta disposición de la CBPI en el supuesto de que el Tribunal de Justicia declare que ésta queda desplazada por el Reglamento n.º 44/2001 en virtud de su artículo 71. En efecto, únicamente las disposiciones del Reglamento n.º 44/2001 podrían pues aplicarse para dirimir los conflictos de competencia, o incluso los conflictos de procedimientos que pueden surgir a raíz de un litigio como el controvertido en el litigio principal.

65. El hecho de que, en mi opinión, el demandante pueda acudir a los órganos jurisdiccionales de cualquiera de los Estados del Benelux, en caso de que el artículo 22, punto 4, de dicho Reglamento deba aplicarse en un litigio como el que nos ocupa, genera una serie de dificultades no obstante superables, puesto que el propio Reglamento incluye soluciones que permiten hacerles frente. Así pues, en caso de procedimientos concurrentes, la competencia internacional se repartirá por tanto entre estos tres Estados en función de la regla que concede prioridad al «tribunal ante el que se interpuso la primera demanda» prevista en los artículos 27 a 30 de este mismo Reglamento, que regulan los casos de litispendencia y conexidad que pueden surgir entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros,⁹² y ello a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a dichos artículos.⁹³

88 — Sobre estos límites, véase, en particular, la nota 84 de las presentes conclusiones.

89 — Sobre la eventual aplicación de las disposiciones del artículo 4.6 de la CBPI con carácter complementario respecto de las disposiciones del Reglamento n.º 44/2001, véase Schaafsma, S.J., *op. cit.*, apartado 9.

90 — Cuyo contenido se resume en la nota 48 de las presentes conclusiones.

91 — Véanse, sobre el artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas, que equivale al artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, las sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnsteer (288/82, EU:C:1983:326), apartados 16 a 19, y de 13 de julio de 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457), apartado 14, y, por analogía, sobre el artículo 22, punto 1, de dicho Reglamento, la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Komu y otros (C-605/14, EU:C:2015:833), apartado 23.

92 — Véase también el considerando 15 del Reglamento n.º 44/2001. En particular, el artículo 29 de este Reglamento establece que «cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados miembros se declararen exclusivamente competentes», como podría ocurrir si el artículo 22, punto 4, de dicho Reglamento se aplicase en un litigio relativo a una marca del Benelux, «el desistimiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda».

93 — Véase, en particular, sobre la articulación entre una regla de competencia exclusiva prevista en el artículo 22 de este Reglamento y la regla relativa a la litispendencia que figura en su artículo 27, la sentencia de 3 de abril de 2014, Weber (C-438/12, EU:C:2014:212), apartados 48 y ss.

66. Por consiguiente, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere necesario pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, en mi opinión procedería declarar que el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, para conocer de un litigio transfronterizo relativo a la inscripción o validez de una marca del Benelux, serán competentes los órganos jurisdiccionales de cada uno de los Estados miembros en cuyo territorio surta sus efectos y deba protegerse de manera uniforme este título de propiedad intelectual, a saber, el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos.

V. Conclusión

67. A la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos):

«El artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un litigio transfronterizo esté comprendido tanto en el ámbito de aplicación de este mismo Reglamento como en el de la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005, un Estado miembro podrá aplicar, con arreglo al artículo 71, apartado 1, de este Reglamento, las reglas de competencia judicial previstas en el artículo 4.6 de dicha Convención.»