



## Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto C-230/15**

**Brite Strike Technologies Inc.  
contra  
Brite Strike Technologies SA**

(Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag)

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 22, punto 4 — Competencia judicial respecto de los litigios en materia de propiedad intelectual — Artículo 71 — Convenios celebrados entre Estados miembros sobre materias específicas — Convención del Benelux sobre propiedad intelectual — Competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux — Artículo 350 TFUE»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de julio de 2016

1. *Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 71 — Ámbito de aplicación — Relaciones con los convenios sobre una materia específica — Convenios celebrados por algunos Estados miembros — Inclusión — Obligación de que participen Estados terceros — Inexistencia*

[Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, arts. 69 y 71, ap. 2, letra a)]

2. *Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Relaciones con los convenios sobre una materia específica — Celebración, por parte de los Estados miembros, de nuevos convenios o modificación de convenios en vigor que introducen reglas que les dan primacía frente a ese Reglamento — Improcedencia*

[Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, art. 71; Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 57]

3. *Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Relaciones con los convenios sobre una materia específica — Convención del Benelux sobre propiedad intelectual — Inaplicabilidad del Reglamento — Requisitos — Unión regional que va más allá de la ejecución del mercado interior y carácter indispensable de la excepción para el buen funcionamiento del régimen Benelux — Respeto de los principios de seguridad jurídica y de buena administración de justicia*

[Art. 350 TFUE; Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 24, ap. 4; Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, considerandos 11 y 12 y arts. 22, ap. 4, y 71]

1. A pesar del uso de la expresión «convenios en que los Estados miembros fueren parte», que sugiere que sólo los convenios celebrados por todos los Estados miembros están incluidos en el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se desprende sin ambigüedad del tenor del apartado 2, letra a), de éste que los convenios a los que se refería incluían también los que habían sido celebrados sólo por algunos Estados miembros. Por otro lado, se deduce de una lectura combinada de los artículos 69 y 71 del Reglamento n.º 44/2001 que este último artículo no debe interpretarse en el sentido de que únicamente se aplica respecto de convenios que vinculan a varios Estados a condición de que uno o varios países terceros sean también partes de dichos convenios.

(véanse los apartados 49 y 50)

2. Si bien la relación entre las reglas de competencia judicial previstas en el Reglamento n.º 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y las contenidas en determinados convenios celebrados entre Estados miembros estaba regulada, en favor de estos convenios, por el artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001, sin embargo, esta disposición no otorgaba a los Estados miembros la posibilidad de introducir, mediante la celebración de nuevos convenios o la modificación de convenios ya en vigor, reglas que les dieran primacía frente a las disposiciones del Reglamento.

En efecto, la limitación del ámbito de aplicación del artículo 71 del Reglamento n.º 44/200, frente al artículo 57 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, al que sustituye, refleja la jurisprudencia constante 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. Esta limitación se aplica también en lo que atañe a la celebración, por parte de los Estados miembros, de acuerdos entre ellos.

(véanse los apartados 51 a 54)

3. El artículo 71 del Reglamento n.º 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, leído a la luz del artículo 350 TFUE, no se opone a que la regla de competencia judicial respecto de los litigios relativos a las marcas, dibujos y modelos Benelux, enunciada en el artículo 4.6 de la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), se aplique a esos litigios.

A este respecto, el artículo 350 TFUE permite al Reino de Bélgica, al Gran Ducado de Luxemburgo y al Reino de los Países Bajos que, como excepción a la normativa de la Unión, continúen en vigor las normas que se aplican en el marco de su unión regional, en la medida, por un lado, en que dicha unión regional vaya más allá de la ejecución del mercado interior, y, por otro, que esta excepción esté justificada por su carácter indispensable para el buen funcionamiento del régimen Benelux.

En relación con el primero de estos requisitos, en el marco del Benelux, las marcas, dibujos y modelos de los tres Estados miembros afectados fueron sustituidas por títulos con efecto unitario. Este régimen, que existe en paralelo al relativo a los títulos de efecto unitario de la Unión, aunque se incluye en la armonización parcial llevada a cabo por la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y la Directiva 98/71, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, se halla en una fase posterior a ésta. En efecto, las marcas, dibujos y modelos Benelux están sometidos a una normativa completamente uniforme, acompañada de normas institucionales y procesales comunes. Entre ellas figura el artículo 4.6 de la CBPI.

En lo que atañe al segundo requisito, habida cuenta de que las marcas, dibujos y modelos Benelux forman parte de un régimen avanzado en los tres Estados miembros de que se trata, de la estructura judicial establecida por el Benelux, basada en un sistema descentralizado acompañado de un

mecanismo de remisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Benelux, y del carácter multilingüe de esta unión regional, la regla codificada en el artículo 4.6 de la CBPI, que se basa, en particular, en el domicilio del demandando y garantiza de este modo que los litigios relativos a estas materias puedan ser examinados, según sea el caso, por un tribunal de uno de estos tres Estados miembros, en lugar de concentrarse, en virtud del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, posteriormente del artículo 24, punto 4, del Reglamento n.º 12151/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ante los tribunales neerlandeses del lugar en que están centralizadas las solicitudes y los registros y se lleva el registro, puede ser calificada de indispensable para el buen funcionamiento del régimen de las marcas, dibujos y modelos Benelux.

Por último, una disposición como el artículo 4.6 de la CBPI, que se articula alrededor de la competencia de principio del foro del domicilio del demandado, completada por otros foros que presentan un vínculo estrecho con el objeto del litigio, es conforme con los principios que subyacen a la competencia judicial en materia civil y mercantil en el seno de la Unión, como los principios, evocados en lo que atañe a la cooperación judicial en los considerandos 11 y 12 del Reglamento n.º 44/2001, de seguridad jurídica para los justiciables y de buena administración de la justicia.

(véanse los apartados 57, 59, 60 y 63 a 66 y el fallo)