



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 23 de marzo de 2023¹

Asunto C-832/21

**Beverage City & Lifestyle GmbH,
MJ,
Beverage City Polska sp. z o.o.,
FE
contra
Advance Magazine Publishers Inc.**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencias especiales — Artículo 8, punto 1 — Pluralidad de demandados — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículos 122 y 125 — Competencia internacional en materia de violación y validez de marcas — Acción por violación de una marca de la Unión dirigida contra varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos — Competencia del órgano jurisdiccional del lugar del domicilio del administrador de una sociedad demandada — Competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la acción con respecto a los codemandados domiciliados fuera del Estado miembro del foro — Demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo — Concepto de “relación tan estrecha” — Relación entre el proveedor y su cliente»

I. Introducción

1. La petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) versa sobre la interpretación del artículo 8, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012,² en relación con el artículo 122 del Reglamento (UE) 2017/1001.³

¹ Lengua original: francés.

² 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).

³ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1; en lo sucesivo, «RMUE»).

2. Esta petición se ha planteado en el contexto de un litigio entre el titular de una marca de la Unión, establecido en Estados Unidos, y un distribuidor y su proveedor, domiciliados, respectivamente, en Alemania y en Polonia, en relación con la supuesta violación por parte de estos de dicha marca.

3. En el contexto particular de esta acción sujeta a criterios de competencia particulares, se solicita al Tribunal de Justicia que complete su jurisprudencia sobre los requisitos de aplicación de la regla especial establecida en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, que permite demandar a varias personas domiciliadas en Estados miembros distintos ante los órganos jurisdiccionales del domicilio de uno solo de ellos, siendo así que las demandas presentadas ante el órgano jurisdiccional remitente se dirigen contra varias sociedades y sus administradores, contra los que se ejercita la acción no solo en su condición de representantes de tales sociedades, sino también a título personal.

4. Voy a exponer los motivos por los que considero que el titular de una marca de la Unión que estima que ha sido víctima de actos de violación de esa marca puede acudir ante un único juez que será competente para pronunciarse sobre todas las demandas relativas a los actos cometidos por distintos infractores en relación con los mismos productos, especialmente en el contexto de un contrato de suministro en exclusiva, sin perjuicio de que, cuando se presente la demanda, se justifique el papel del demandado de conexión en la cadena de actos de violación de la marca.

II. Derecho de la Unión

A. Reglamento n.º 1215/2012

5. El artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 prevé:

«Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada:

- 1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente».

B. RMUE

6. El artículo 1 del RMUE, titulado «Marca de la Unión», establece lo siguiente en su apartado 2:

«La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

7. El artículo 17 del RMUE, que lleva por título «Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas», dispone:

- «1. Los efectos de la marca de la Unión se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas de la Unión se regirán por

el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del capítulo X [en particular, de los artículos 129 y 130].

2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca de la Unión sobre la base del Derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del capítulo X.»

8. El capítulo X del RMUE, titulado «Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a las marcas de la Unión», comprende los artículos 122 a 135. Con arreglo al artículo 125, que lleva por título «Competencia internacional»:

«1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento [n.º 1215/2012] aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 [en particular las acciones por violación de marcas] se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[...]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.»

III. Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial

9. Advance Magazine Publishers Inc. es titular de varias marcas de la Unión que contienen el elemento denominativo «Vogue», respecto de las cuales alega que son marcas de renombre.

10. Beverage City Polska sp. z o.o. es una sociedad polaca con domicilio social en Cracovia (Polonia), cuyo administrador, FE, está domiciliado en esa misma ciudad. Produce una bebida energética con el nombre «Diamant Vogue» y se encarga asimismo de su publicidad y distribución.

11. Beverage City & Lifestyle GmbH es una sociedad alemana con domicilio social en Schorfheide, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania). Su administrador, MJ, está domiciliado en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). Esta sociedad estaba vinculada a Beverage City Polska por un contrato de distribución en exclusiva para Alemania y le adquiría la bebida energética etiquetada con esa denominación en Polonia. Esas dos sociedades no pertenecen al mismo grupo de empresas, a pesar de la similitud de sus nombres.

12. Al considerarse víctima de violaciones de sus marcas, la demandante ejercitó⁴ contra esas sociedades y sus administradores ante el tribunal de marcas de la Unión Europea competente en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf), una acción de cesación en todo el territorio de la Unión y de información, rendición de cuentas y constatación de la obligación de indemnización. Posteriormente, estas demandas anexas se limitaron a los actos llevados a cabo en Alemania.

13. Beverage City Polska y su administrador, FE, interpusieron recurso de apelación⁵ ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) contra la resolución del Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf), que, antes de estimar las pretensiones de la demandante, fundamentó su competencia internacional con respecto a ellos en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, remitiéndose a los principios establecidos en la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo.⁶

14. Sostienen ante el órgano jurisdiccional remitente que operaban y suministraban mercancías a sus clientes exclusivamente en Polonia. Entienden que la sentencia Nintendo no resulta aplicable a su situación, pues no existe ningún vínculo pertinente entre ellos y Beverage City & Lifestyle y su administrador.

15. El órgano jurisdiccional remitente subraya, por un lado, que la competencia internacional del Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) se fundamenta, en virtud del artículo 125, apartado 1, del RMUE, en el lugar del domicilio del administrador de la sociedad alemana, al que califica de demandado de conexión.⁷

16. Por otro lado, en lo que respecta a los codemandados domiciliados en Polonia, la solución de la sentencia Nintendo se basa en que, en el asunto que dio lugar a esa sentencia, los demandados estaban vinculados porque pertenecían al mismo grupo de sociedades, lo cual no sucede en este asunto. En efecto, entre Beverage City & Lifestyle y Beverage City Polska solo existe una relación de suministro. Los administradores de estas sociedades han sido demandados únicamente como representantes respectivos de esas personas jurídicas, por lo que no existe ninguna relación entre el demandado de conexión y los demandados domiciliados en Polonia. Se plantea pues la cuestión de si resulta suficiente un vínculo material que revista la forma de una cadena de suministro.

17. El órgano jurisdiccional remitente estima además que convendría tener en cuenta que el litigio tiene por objeto las mismas marcas y productos infractores, por lo que podría existir un riesgo de resoluciones contradictorias si se acudiese ante varios órganos jurisdiccionales y estos realizaran una apreciación distinta de la distribución como acto de violación de marcas. Considera asimismo que ese riesgo también podría existir si los mismos productos, comercializados en el seno de la Unión, fueran adquiridos a un tercero. Dicho órgano

⁴ El 19 de septiembre de 2018, tal y como se indica en la sentencia del Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), transmitida por el órgano jurisdiccional remitente. El Reglamento n.º 1215/2012 es, por lo tanto, aplicable con arreglo a su artículo 66. Véase, a este respecto, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C-172/18, en lo sucesivo, «sentencia AMS Neve y otros», EU:C:2019:674), apartados 34 y 36 y jurisprudencia citada.

⁵ El órgano jurisdiccional remitente ha precisado que Beverage City & Lifestyle y su administrador, MJ, desistieron del recurso de apelación que habían interpuesto inicialmente.

⁶ C-24/16 y C-25/16, en lo sucesivo, «sentencia Nintendo», EU:C:2017:724.

⁷ Esa expresión únicamente designa a los codemandados cuyo domicilio justifica la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Véase, para un precedente del uso de esa expresión, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443), punto 56.

jurisdiccional subraya además que los requisitos de aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no deben vaciar de contenido la regla de competencia del artículo 125 del RMUE.

18. En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«Cuando, en el caso de una acción por violación de una marca de la Unión, la relación consiste en que los demandados establecidos en un Estado miembro (en este caso, Polonia) suministraron los productos que violaban una marca de la Unión a una demandada establecida en otro Estado miembro (en este caso, Alemania), cuyo representante legal, también demandado como infractor, es el demandado de conexión, ¿están las demandas vinculadas entre sí por “una relación tan estrecha” que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias, en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, si el nexo entre las partes consiste en una mera relación de suministro y no existe una relación ni jurídica ni fáctica que vaya más allá?»

19. La demandante, Beverage City Polska y FE, los Gobiernos polaco y portugués y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas. En la vista, celebrada el 12 de enero de 2023, Beverage City & Lifestyle, Beverage City Polska, la demandante y la Comisión formularon observaciones orales y respondieron a las preguntas que les planteó el Tribunal de Justicia para ser respondidas oralmente.

IV. Análisis

20. Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se determine, en esencia, si el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, en relación con el artículo 122 del RMUE, puede interpretarse en el sentido de que varios demandados, domiciliados en Estados miembros distintos, pueden ser demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de uno de ellos que, en virtud de una acción de violación de marca, conoce de las demandas presentadas en su contra por el titular de una marca de la Unión cuando se imputa a los demandados una infracción sustancialmente idéntica de esa marca por cada uno de sus actos en una cadena de suministro.

21. En materia de acciones por violación relativas a derechos de la propiedad industrial e intelectual, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya proporciona elementos útiles. Llegados a este punto conviene recordar que la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 44/2001⁸ sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento n.º 1215/2012 que puedan calificarse de «equivalentes». ⁹ Lo mismo sucede con el Reglamento (CE) n.º 207/2009,¹⁰ que ha sido codificado con modificaciones por el RMUE.¹¹

⁸ Reglamento 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 (DO 2001, L 12, p. 1).

⁹ Véase la sentencia de 30 de junio de 2022, Allianz Elementar Versicherung (C-652/20, EU:C:2022:514), apartado 20 y jurisprudencia citada.

¹⁰ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

¹¹ Véase, como recordatorio de los reglamentos adoptados desde la creación de la marca comunitaria por el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), la sentencia AMS Neve y otros, apartado 3.

22. En el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente conoce, en calidad de tribunal de marcas de la Unión Europea, de una acción por violación de una marca de este tipo dirigida contra el *vendedor* en Alemania de productos supuestamente infractores, la sociedad Beverage City & Lifestyle, establecida en Alemania, y contra su *fabricante*, la sociedad Beverage City Polska, establecida en Polonia, y contra sus respectivos administradores.

23. Por consiguiente, la cuestión prejudicial de ese órgano jurisdiccional, que versa sobre su competencia internacional con respecto a esta última demandada y su administrador, se rige por los artículos 122, 124, 125 y 126 del RMUE.

24. Tales disposiciones tienen carácter de *lex specialis* con respecto a las reglas establecidas en el Reglamento n.º 1215/2012.¹²

25. Así, *en materia de violación de marcas*, de conformidad con el artículo 124, letra a), del RMUE, los tribunales de marcas de la Unión Europea tienen competencia exclusiva.

26. En caso de acciones por violación de marcas, el artículo 125, apartado 1, del RMUE prevé la *competencia internacional* del tribunal del Estado miembro *en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado*.¹³

27. No es el único foro que prevé el RMUE. El tribunal del Estado miembro *en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho de violación* también puede ser competente con arreglo al artículo 125, apartado 5, del RMUE.¹⁴

28. A este respecto, conviene destacar que, a raíz de esa regla específica, el artículo 122, apartado 2, letra a), del RMUE excluye expresamente la aplicación del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012, que prevé un criterio de competencia especial en materia delictual o cuasidelictual.¹⁵

29. En cambio, ninguna disposición particular del RMUE prohíbe la aplicación del artículo 8 del Reglamento n.º 1215/2012,¹⁶ que, en su punto 1, establece una regla de competencia derivada en caso de pluralidad de demandados domiciliados en Estados miembros distintos. En virtud de esa

¹² Véase la sentencia AMS Neve y otros, apartado 34 y jurisprudencia citada.

¹³ Esta elección tiene consecuencias en el alcance de la competencia del tribunal de marcas de la Unión Europea que conoce del asunto. El artículo 126, apartado 1, letra a), del RMUE establece que será competente para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten *cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro*. Véase, por analogía, en lo que respecta a la competencia del tribunal de dibujos y modelos comunitarios para acordar las medidas necesarias para sancionar la violación en todo el territorio de la Unión y no solo por el perjuicio sufrido en el lugar en el que se basa su competencia por razón del domicilio del demandado de conexión, la sentencia Nintendo, apartados 61 a 67.

¹⁴ Sobre el carácter alternativo del foro indicado en este apartado, véase la sentencia AMS Neve y otros, apartado 41, atinente a disposiciones equivalentes del Reglamento n.º 207/2009, codificado por el RMUE. Esta elección procesal determina el alcance del ámbito de competencia territorial del tribunal de marcas de la Unión Europea, pues se limita a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 126, apartado 2, del RMUE. Véase, en relación con disposiciones equivalentes, la sentencia AMS Neve y otros, apartado 40.

¹⁵ Véase la sentencia de 5 de junio de 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), apartado 36.

¹⁶ Ni el artículo 122, apartado 2, del RMUE ni ninguna otra de las disposiciones de este se refieren a ese artículo o a la regla de competencia que contiene. Según se desprende del artículo 122, apartado 1, de dicho Reglamento, salvo disposición en contrario de ese mismo Reglamento, la aplicación del Reglamento n.º 1215/2012 es subsidiaria. Lo mismo ocurre con 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), en virtud de su artículo 79. Por otra parte, procede recordar que, aunque el Reglamento n.º 1215/2012 pretende definir un marco general, contiene, no obstante, una importante excepción en materia de propiedad industrial e intelectual. En efecto, el artículo 24, punto 4, de este Reglamento establece una regla de competencia exclusiva en caso de impugnación de la validez de un derecho de la propiedad industrial o intelectual por vía de acción o por vía de excepción. Sin embargo, sobre esta cuestión, el RMUE contiene disposiciones especiales: su artículo 127 establece una presunción de validez de la marca de la Unión a menos que esta sea impugnada mediante demanda de reconvención en las condiciones previstas en el artículo 128.

disposición, estos pueden ser demandados *ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos*.¹⁷ Este puede ser designado en ocasiones, como en el litigio principal, demandado de conexión.¹⁸

30. Como ante cualquier otro órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la opción que se concede al demandante está sujeta al requisito previsto en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, a saber, que «las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente».

31. Esta exigencia, que se introdujo por primera vez en el artículo 6, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001, tiene su origen en la resolución adoptada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis*.¹⁹ Contribuye a la realización de uno de los principales objetivos de ese Reglamento, reforzado en el Reglamento n.º 1215/2012,²⁰ que consiste en garantizar la correcta circulación de las resoluciones judiciales en la Unión. Este objetivo obliga a evitar procedimientos paralelos.²¹

32. En la medida en que esa regla de competencia constituye una excepción a la regla general del domicilio del demandado, el Tribunal de Justicia ha considerado que su interpretación no puede ir más allá de los supuestos expresamente contemplados en dicho Reglamento.²²

¹⁷ Véase, para un recordatorio de esa exigencia, la sentencia de 27 de octubre de 1998, *Réunion européenne y otros* (C-51/97, EU:C:1998:509), apartados 44 a 46. Además, todos los demandados deben estar domiciliados en la Unión (véase la sentencia de 11 de abril de 2013, *Sapir y otros*, C-645/11, EU:C:2013:228, apartado 52). Es preciso señalar que el Convenio relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007, cuya celebración fue aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (DO 2009, L 147, p. 1), denominado «Convenio de Lugano II», contiene una disposición idéntica en su artículo 6, punto 1.

¹⁸ Y sigue siéndolo a pesar del desarrollo del procedimiento. Así, el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto por este, como, en el presente asunto, por la sociedad que representa (véase la nota 5 de las presentes conclusiones), no incide en modo alguno en la necesidad de comprobar la existencia de una relación estrecha entre las demandas en el momento de su presentación. Véase, en lo que respecta a la fase del procedimiento en la que debe apreciarse la existencia de esa relación entre las demandas, la sentencia de 21 de mayo de 2015, *CDC Hydrogen Peroxide* (C-352/13, en lo sucesivo, «sentencia *CDC Hydrogen Peroxide*», EU:C:2015:335), apartados 28 y 29, y las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto *CDC Hydrogen Peroxide* (C-352/13, EU:C:2014:2443), puntos 78 y 79. Con anterioridad, el Tribunal de Justicia había declarado, en la sentencia de 13 de julio de 2006, *Reisch Montage* (C-103/05, EU:C:2006:471), apartados 27 y 33, que el Derecho interno de los Estados miembros, en virtud del cual el recurso contra un codemandado es inadmisibles, no incide en la aplicación del artículo 6, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001, actualmente artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012. Véase, asimismo, sobre la competencia de un tribunal de marcas de la Unión Europea, que conoce de una acción por violación basada en una marca de la Unión cuya validez se impugna mediante una demanda de reconvencción por nulidad, que sigue existiendo para pronunciarse sobre la validez de esa marca, pese al desistimiento de la acción principal, la sentencia de 13 de octubre de 2022, *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen* (C-256/21, EU:C:2022:786), apartados 55 y 58, y las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen* (C-256/21, EU:C:2022:366), puntos 66 a 73, para un recordatorio detallado de los supuestos de aplicación del principio de *perpetuatio fori*.

¹⁹ 189/87, EU:C:1988:459. Véase, para una exposición de los antecedentes legislativos, la sentencia de 11 de octubre de 2007, *Freeport* (C-98/06, EU:C:2007:595), apartado 53.

²⁰ Véase el considerando 26 de este Reglamento.

²¹ Véase el considerando 21 del Reglamento n.º 1215/2012. También se trata de garantizar la ejecución de las resoluciones. Véase, a este respecto, el artículo 45, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, que establece que se denegará el reconocimiento de una resolución, a petición de cualquier parte interesada, si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido.

²² Véanse las sentencias de 11 de octubre de 2007, *Freeport* (C-98/06, EU:C:2007:595), apartado 35; de 1 de diciembre de 2011, *Painer* (C-145/10, EU:C:2011:798), apartado 74; de 12 de julio de 2012, *Solvay* (C-616/10, en lo sucesivo, «sentencia *Solvay*», EU:C:2012:445), apartado 21; de 11 de abril de 2013, *Sapir y otros* (C-645/11, EU:C:2013:228), apartado 41, y *CDC Hydrogen Peroxide*, apartado 18.

33. El Tribunal de Justicia ha subrayado que corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si existe un punto de conexión entre las demandas a la luz del objetivo perseguido, que consiste en evitar que se dicten resoluciones inconciliables.²³ A este respecto, ha precisado que son inconciliables las resoluciones divergentes en relación con una «misma situación de hecho y de Derecho».²⁴

A. Sobre el concepto de «misma situación de Derecho»

34. He de señalar que el órgano jurisdiccional remitente no manifiesta tener dudas sobre esta cuestión. Sin embargo, en mi opinión, su petición de decisión prejudicial brinda la oportunidad de precisar el alcance de la sentencia Nintendo,²⁵ que las partes han comentado en sus observaciones escritas.

35. En efecto, en la sentencia Nintendo, que tenía por objeto una acción por violación de dibujos y modelos comunitarios, el Tribunal de Justicia consideró que constituía un criterio de la existencia de una misma situación de Derecho el reconocimiento del derecho exclusivo de utilización de esos dibujos o modelos por el Reglamento n.º 6/2002. Dado que este derecho exclusivo produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión, la circunstancia de que el juez nacional aplique el Derecho nacional para adoptar determinadas resoluciones carece de pertinencia.²⁶

36. En la sentencia Nintendo, el Tribunal de Justicia también subrayó que había seguido un planteamiento distinto del que adoptó, en materia de patentes, en la sentencia de 13 de julio de 2006, Roche Nederland y otros,²⁷ en la que declaró que los distintos fundamentos de las demandas carecían de importancia a la hora de apreciar el riesgo de que se dicten resoluciones contradictorias.²⁸

37. Por consiguiente, a la luz de las circunstancias del litigio principal, considero oportuno que el Tribunal de Justicia precise que, dada la coincidencia de las disposiciones del artículo 19 del Reglamento n.º 6/2002, en las que se basa la sentencia Nintendo, y las del artículo 9 del RMUE, relativas a los derechos del titular de una marca de la Unión, debe realizarse un análisis por analogía.

²³ Véase, en particular, la sentencia Solvay, apartado 23. Por otra parte, en la sentencia de 13 de julio de 2006, Roche Nederland y otros (C-539/03, EU:C:2006:458), apartado 26, el Tribunal de Justicia precisó que, «para que exista contradicción de resoluciones, no basta con que exista una mera divergencia en la solución del litigio». En efecto, en la práctica, en el momento de la presentación de la demanda, es más difícil apreciar ese elemento que la existencia de una misma situación de hecho o de Derecho.

²⁴ Véanse, en particular, las sentencias CDC Hydrogen Peroxide, apartado 20 y jurisprudencia citada, y Nintendo, apartado 45.

²⁵ Esa sentencia se enmarca en una línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia relativa a la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 en ciertos litigios relativos a la infracción del Derecho de la Unión en materia de patentes, de competencia y de dibujos o modelos. Esta jurisprudencia tiene en cuenta la especificidad de la normativa en materia de propiedad industrial e intelectual, que pretende organizar la conservación exclusiva de esa propiedad inmaterial fácilmente accesible para todos. Véanse, en este sentido, las reflexiones de Kur, A., y Maunsbach, U., «Choice of law and Intellectual Property Rights», *Oslo Law Review*, vol. 6, n.º 1, 2019, pp. 43 a 61, en particular p. 44. Además, la evolución de las resoluciones del Tribunal de Justicia se apoya en el nivel de protección que confiere el Derecho de la Unión, que implica evitar la fragmentación de los litigios [véanse, sobre esta cuestión, Georgakoudi, N., *Les compétences exclusives en matière civile et commerciale: étude de droit international privé*, tesis doctoral defendida el 9 de diciembre de 2021, en particular p. 204, y Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., y Sturua, D., «Article 8», en Magnus, U., y Mankowski, P., *European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation*, 2ª ed., Otto Schmidt, Colonia, 2023, pp. 359 a 392, en particular apartados 1 (p. 361), 3 (p. 362) y 4 (p. 363)]. Sobre los antecedentes de la armonización del Derecho material de la propiedad industrial e intelectual, véase Kur, A., y Maunsbach, U., *op. cit.*, pp. 50 y 51.

²⁶ Véase la sentencia Nintendo, apartado 49.

²⁷ C-539/03, EU:C:2006:458.

²⁸ Véase la sentencia Nintendo, apartados 46 y 47.

38. Más concretamente, la obligación del juez competente de aplicar el Derecho nacional, prevista tanto en los artículos 129 y 130 del RMUE²⁹ como en los artículos 88 y 89 del Reglamento n.º 6/2002, no se opone a que se constate la existencia de una misma situación de Derecho por los motivos que se exponen a continuación:

- en el artículo 9, apartados 1 y 2, del RMUE se consagra el derecho exclusivo conferido al titular de una marca de la Unión por su registro y el de prohibir a cualquier tercero usar esa marca sin su consentimiento, derechos que ese titular pretende proteger mediante la acción por violación de marca, y
- esa marca produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión en virtud del artículo 1, apartado 2, del RMUE.

B. Sobre el concepto de «misma situación de hecho»

39. El órgano jurisdiccional remitente destaca que entre Beverage City & Lifestyle y Beverage City Polska solo existe una relación de suministro y que, a diferencia de lo que ocurría con las sociedades de que se trataba en el asunto que dio lugar a la sentencia Nintendo, estas dos sociedades demandadas no forman parte del mismo grupo.

40. Aunque el órgano jurisdiccional remitente subraya, además, en la motivación de su petición de decisión prejudicial, que no existe relación alguna entre los demandados domiciliados en Polonia y el demandado de conexión (administrador de la sociedad Beverage City & Lifestyle, domiciliado en Alemania), precisa, no obstante, en su cuestión prejudicial, que el administrador «también [ha sido] demandado como infractor».

41. Por consiguiente, habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente solicita que se elucide, en esencia, si, en tales circunstancias, la existencia de una cadena de suministro constituye un criterio suficiente para aplicar el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, se pide al Tribunal de Justicia que complete su interpretación del concepto de «misma situación de hecho».

42. Desde mi punto de vista, pueden extraerse determinados elementos de apreciación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

²⁹ De conformidad con el artículo 17 del RMUE, en relación con los artículos 129, apartado 2, y 130, apartado 2, de ese mismo Reglamento, las demandas de suministro de información, rendición de cuentas y de indemnización, en tanto que otras medidas o resoluciones, no se rigen de forma autónoma por ese Reglamento, sino que están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho nacional aplicable. Véase, por analogía, la sentencia Nintendo, apartado 47. También conviene recordar que el derecho a indemnización está previsto en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45). Además, en lo que respecta a la ley aplicable, procede remitirse al artículo 8, 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). Mediante este Reglamento, que se aplica en todos los Estados miembros, salvo en el Reino de Dinamarca, se unifican las normas de conflicto de leyes aplicables en materia civil y mercantil, a las obligaciones extracontractuales y, especialmente, a las resultantes de infracciones de los derechos de propiedad intelectual de carácter unitario cometidas a partir del 11 de enero de 2009 (véase el artículo 32 de este Reglamento). Para el caso de que se ejercite una acción contra una pluralidad de demandados por actos de violación de marcas cometidos en varios Estados miembros, véase la sentencia Nintendo, apartados 98 y 104. Véase también la sentencia AMS Neve y otros, apartado 64.

43. En efecto, en materia de derechos de autor, en la sentencia de 1 de diciembre de 2011, Painer,³⁰ el Tribunal de Justicia declaró que, para apreciar el riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si las demandas fueran juzgadas por separado, «puede ser pertinente el hecho de que los demandados, a los que el titular de un derecho de autor reprocha *violaciones sustancialmente idénticas de su derecho, hayan actuado o no de manera independiente*».³¹

44. En materia de patentes, en la sentencia Solvay,³² el Tribunal de Justicia declaró que, para apreciar si existe un punto de conexión entre las distintas demandas presentadas ante el órgano jurisdiccional nacional, este deberá tener en cuenta, en particular, que varias sociedades establecidas en Estados miembros distintos son acusadas, por separado, de las *mismas violaciones* con respecto a los *mismos productos*.

45. En materia de dibujos o modelos comunitarios, en la sentencia Nintendo, el Tribunal de Justicia señaló, en primer lugar, que «la demandante en los litigios principales reprocha la comisión de *actos de infracción similares o idénticos, que vulneran los mismos dibujos y modelos protegidos* y que *están vinculados a productos supuestamente infractores idénticos*, fabricados por la sociedad matriz, que los comercializa por su propia cuenta en algunos Estados miembros y los vende igualmente a su filial para que esta los comercialice en otros Estados miembros».³³

46. A continuación, el Tribunal de Justicia recordó que «ya ha considerado que el supuesto de que *sociedades demandadas* pertenecientes a un mismo grupo *hayan actuado de manera idéntica o similar*, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas, debía calificarse de constitutivo de una misma situación de hecho (véase, en particular, la sentencia de 13 de julio de 2006, Roche Nederland y otros, C-539/03, EU:C:2006:458, apartado 34)».³⁴

47. Por último, dedujo de ello que «la existencia de una misma situación de hecho ha de *incluir todas las actividades de las distintas demandadas*, incluidas las entregas llevadas a cabo por la sociedad matriz por su propia cuenta, y no limitarse a determinados aspectos o elementos de ellas».³⁵

48. En mi opinión, de lo anterior se desprende, en particular por la redacción en términos generales de ese motivo, que debe ponerse en relación con el que figura en el apartado 67 de la misma sentencia,³⁶ que las comprobaciones del juez nacional deben versar principalmente sobre *la relación que existe entre el conjunto de los actos de violación cometidos*, y no tanto sobre los vínculos organizativos o de capital entre las sociedades en cuestión, que el Gobierno polaco y los demandados domiciliados en Polonia consideran esenciales.

49. En efecto, para alcanzar el objetivo de evitar que se dicten resoluciones contradictorias, que persigue el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, sobre todo en materia de marcas de la Unión, que producen los mismos efectos en el conjunto de la Unión, considero que está justificado que se tome como primer criterio la utilización común de un signo idéntico o similar

³⁰ C-145/10, EU:C:2011:798, apartado 83.

³¹ El subrayado es mío.

³² Apartado 29. Sobre las consecuencias prácticas en caso de no aplicación del artículo 6, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001, véase el apartado 28 de esta sentencia.

³³ Sentencia Nintendo, apartado 51. El subrayado es mío.

³⁴ Sentencia Nintendo, apartado 51. El subrayado es mío.

³⁵ Sentencia Nintendo, apartado 52. El subrayado es mío.

³⁶ En efecto, el Tribunal de Justicia únicamente ha señalado que «el segundo demandado fabrica y entrega al primero los productos que este comercializa».

a la marca protegida, que caracteriza la violación alegada.³⁷ Así, se pone de relieve el origen de la vulneración del derecho anterior a la que han contribuido los demandados a través de distintas actuaciones.

50. A este respecto, carece de importancia que esos actos sean idénticos, como por ejemplo la venta por uno de los demandados de los mismos productos infractores a otro demandado, que los revende.³⁸ Al igual que la Comisión y el Gobierno portugués, considero que, para demostrar la existencia de una misma situación de hecho, puede invocarse la existencia de una cadena de actos de violación que incluye varios hechos, desde la fabricación hasta la comercialización de los productos infractores, con o sin la ayuda de un intermediario.

51. Por otro lado, desde mi punto de vista, de la sentencia Nintendo pueden extraerse otros dos argumentos en favor de la tesis según la cual la inexistencia de vínculos organizativos entre las sociedades demandadas no debe obstar a la agrupación de esas demandas ante un único juez.

52. En primer lugar, es preciso subrayar a mi parecer que, en esa sentencia el Tribunal de Justicia debía determinar si la competencia del órgano jurisdiccional remitente podía ejercitarse en relación con entregas que no habían sido realizadas solo por una sociedad.³⁹

53. En segundo lugar, en lo que respecta al criterio de actuación coordinada, que, según el Gobierno polaco, debería aplicarse, aunque el Tribunal de Justicia lo menciona en relación con el caso de autos, no parece que lo considerara un requisito particular.

54. La solución contraria habría tenido por efecto, por un lado, limitar el cumplimiento de los objetivos del RMUE, a saber:

- según el considerando 4 de este, garantizar, en el contexto de la unificación del Derecho de la Unión en materia de marcas de la Unión, una protección uniforme de sus efectos en todos los Estados miembros, y
- según los considerandos 31 a 33 del RMUE, evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y perjuicios al carácter unitario de tales marcas, mediante resoluciones de los tribunales de marcas de la Unión Europea que «produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Unión».⁴⁰

55. Por otro lado, permitiría eludir las normas especiales e imperativas del RMUE. Pues bien, ha de señalarse, en primer término, que, en el considerando 33 de este Reglamento, el legislador de la Unión se refiere a las acciones en las que están implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro. En él se precisa que, «cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones *inspiradas* en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del [Reglamento n.º 1215/2012]».⁴¹

³⁷ Véase, a este respecto, el artículo 9 del RMUE, del que puede extraerse una definición del concepto de actos de violación de marcas, y, en el mismo sentido, la sentencia AMS Neve y otros, apartado 54. Sobre el concepto de «utilización», véase, por analogía, la sentencia Nintendo, apartados 100, 103 y 104.

³⁸ Véase, en lo que respecta a esta circunstancia, la sentencia Solvay, apartado 29.

³⁹ Véase la sentencia Nintendo, apartados 50 y 51.

⁴⁰ Véase la sentencia de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390), apartado 28.

⁴¹ El subrayado es mío.

56. En segundo término, el Tribunal de Justicia ya ha tomado en consideración la especificidad del contencioso relativo al Derecho de marcas al interpretar el concepto de «Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación».⁴²

57. Asimismo, en la sentencia de 18 de mayo de 2017, *Hummel Holding*,⁴³ el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de «establecimiento» que se emplea en el Reglamento n.º 207/2009 no es necesariamente el mismo que el utilizado en el Reglamento n.º 44/2001, dado que ambos Reglamentos persiguen objetivos que no son idénticos. Creo que ese método de análisis puede aplicarse al Reglamento n.º 1215/2012 y al RMUE.

58. En tercer término, la elección de realizar una interpretación autónoma encaminada a proteger eficazmente el carácter unitario de la marca de la Unión en caso de violación, que iría en el mismo sentido en el que ha evolucionado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde la sentencia de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis*,⁴⁴ hasta la sentencia *Nintendo*,⁴⁵ podría ponerse en relación con aquella que ha llevado al Tribunal de Justicia a enunciar soluciones adaptadas a determinadas circunstancias en materia de actos de competencia.⁴⁶ En efecto, esa elección responde a la misma lógica, que pretende favorecer que se sancionen las prácticas comerciales ilegales y se indemnice a los operadores económicos víctimas de ellas, garantizando una buena administración de justicia.⁴⁷

59. Sin embargo, en este contexto, considero igualmente primordial poner en equilibrio la especificidad de las reglas de competencia y las exigencias que se suelen recordar en materia de competencia internacional, que invocan acertadamente el Gobierno polaco y los demandados domiciliados en Polonia, a saber, facilitar el ejercicio del derecho de defensa y la previsibilidad de las reglas de competencia.⁴⁸

60. Por esa razón, como propone la Comisión, convendría prestar particular atención a la naturaleza de las relaciones contractuales que existen entre el cliente y el proveedor. Tal naturaleza puede, no solo reforzar la existencia de un punto de conexión entre las demandas del demandante en materia de violación de marcas, sino también poner de manifiesto el carácter perfectamente previsible de la obligación de responder a alegaciones de actos de violación de marcas que tengan el mismo origen.⁴⁹

⁴² Véase la sentencia de 5 de junio de 2014, *Coty Germany* (C-360/12, EU:C:2014:1318), apartados 32, 34 y 37, relativa a ese concepto que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94, actualmente artículo 125, apartado 5, del RMUE.

⁴³ C-617/15, EU:C:2017:390, apartados 25, 27 y 28. Ya no está justificado realizar una interpretación estricta del concepto de «establecimiento», dado que el RMUE permite al demandante elegir entre el domicilio del demandado y el tribunal del lugar donde se ha cometido la violación. Además, la condición de establecimiento no está supeditada al requisito de que la sociedad demandada haya participado de forma directa o indirecta en la comisión de los actos que han dado lugar al litigio (apartado 40 de esa sentencia).

⁴⁴ 189/87, EU:C:1988:459. Véase el punto 31 de las presentes conclusiones.

⁴⁵ Véase la nota 25 de las presentes conclusiones. Debe señalarse que no procede remitirse a sentencias posteriores dictadas en materia de actos de violación de marcas (sentencias *AMS Neve* y otros y de 3 de marzo de 2022, *Acacia*, C-421/20, EU:C:2022:152, en materia de dibujos y modelos comunitarios), dado que, en esos asuntos, las acciones se habían ejercitado ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se cometió el hecho de violación. Véase, en relación con ese criterio alternativo de competencia en materia de marcas de la Unión, la nota 14 de las presentes conclusiones.

⁴⁶ Véanse las sentencias *CDC Hydrogen Peroxide*, apartados 16 y 23 a 25, y de 15 de julio de 2021, *Volvo* y otros (C-30/20, EU:C:2021:604), apartados 39 a 42.

⁴⁷ Según su considerando 16, el Reglamento n.º 1215/2012 pretende completar el foro del domicilio del demandado con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. Véase, en lo que respecta al Reglamento n.º 44/2001, la sentencia *Solvay*, apartado 19 y jurisprudencia citada.

⁴⁸ Véase el considerando 15 del Reglamento n.º 1215/2012.

⁴⁹ Véase, a título comparativo, la sentencia n.º 17-19.384 de la Cour de Cassation (Tribunal de Casación, Francia), Sala 1.ª de lo Civil, de 4 de julio de 2018, citada por Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., y Sturua, D., op. cit, nota 39 (p. 372). Dicho órgano jurisdiccional declaró que existe un punto de conexión entre las demandas cuando en una operación inmobiliaria resultan manifiestas la imbricación de las actuaciones que se imputan a ciertos codemandados, entre ellos el demandado de conexión, sus relaciones y sus respectivos papeles, así como la responsabilidad de dos de ellos.

61. Así sucede claramente, en mi opinión, cuando se utiliza de forma idéntica o similar⁵⁰ una marca de la Unión, que produce efectos en el conjunto de la Unión, en el contexto de un contrato de suministro en exclusiva dirigido al mercado de otro Estado miembro.

62. En el presente caso, he de señalar, como hace la Comisión, que el órgano jurisdiccional remitente ha constatado que las sociedades demandadas establecidas en Alemania y en Polonia, respectivamente, estaban vinculadas por la exclusividad en el suministro en ese primer Estado miembro. Estas sociedades no podían ignorar el riesgo de que se calificase como idéntica esa situación de hecho para justificar la competencia de un único órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre las demandas dirigidas contra todos los actores de la misma violación de marca invocada.

63. Además, tanto de los documentos que obran en autos, remitidos al Tribunal de Justicia, como de las respuestas de las partes en el litigio principal a las preguntas que se les formularon en la vista se desprende que cabría considerar que la estrecha colaboración entre las sociedades también queda patente por el hecho de que estas gestionen dos sitios de Internet,⁵¹ cuyos nombres de dominio pertenecen a uno solo de los codemandados, a través de los cuales, mediante enlace entre esos sitios, se comercializaban los productos controvertidos.

64. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que considere que la constatación por parte de un órgano jurisdiccional de que las demandas que se han presentado ante él se dirigen contra distintos operadores que han contribuido todos ellos a la misma infracción de una marca de la Unión en una cadena de actos de violación puede bastar para justificar su competencia con respecto a los codemandados sobre la base del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012.

65. Por consiguiente, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar los distintos elementos fácticos invocados por la sociedad demandante.⁵² En esa ocasión, podría destacarse, por un lado, que, en la fase de verificación de la competencia, esa apreciación no debe realizarse en cuanto al fondo del asunto o, de ser el caso, solo de forma muy limitada.

66. Por otro lado, el juez que conoce del asunto debe velar por que la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no permita al demandante presentar una demanda contra varios demandados con el único fin de excluir a uno de los demandados de la competencia de los tribunales del Estado miembro en el que está domiciliado.⁵³

67. A este respecto, a mi parecer, la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, tal y como está formulada,⁵⁴ brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de completar su respuesta con precisiones relativas al demandado de conexión.

⁵⁰ La situación a la que se hace referencia es la utilización del signo por los demandados conforme a las mismas modalidades. Parece pues improbable que un demandado ignore los actos de violación de marcas de sus codemandados. Sobre la importancia de las circunstancias en las que un infractor puede conocer que se ha infringido el mismo Derecho nacional, véase Heinze, C., y Warmuth, C., «Intellectual property and the Brussels Ibis Regulation», en Mankowski, P., *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, pp. 147 a 171, en particular p. 167, disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781788110785/9781788110785.00011.xml>.

⁵¹ Véase, a este respecto, la sentencia AMS Neve y otros, apartados 47 y 54.

⁵² Véanse la nota 23 de las presentes conclusiones y la sentencia Nintendo, apartado 52.

⁵³ Véase, en particular, la sentencia CDC Hydrogen Peroxide, apartados 27 a 29 y 31 y jurisprudencia citada.

⁵⁴ Véanse los puntos 18 y 74 de las presentes conclusiones.

C. Precisiones relativas al demandado de conexión

68. Las consecuencias de hacer extensiva a otros demandados la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, que prevé el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, me llevan a destacar que las comprobaciones relativas a la relación estrecha entre las demandas deberían tener imperativamente por objeto, en primer lugar, las demandas dirigidas contra el demandado de conexión, por cuanto sirven para limitar el riesgo de elusión del foro.

69. Es cierto que, dado que el citado Reglamento no prevé ningún requisito en lo que concierne a la elección del demandado de conexión,⁵⁵ el Tribunal de Justicia ha considerado que, para excluir la posibilidad de que un demandante presente una demanda contra varios demandados con el único fin de sustraer a uno de ellos de la competencia de los tribunales del Estado en el que tiene su domicilio, basta con que exista una relación estrecha entre las demandas formuladas contra cada uno de los demandados.⁵⁶

70. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha considerado también que, a pesar de que el demandante haya desistido de su acción frente al único codemandado domiciliado en el Estado miembro del tribunal que conoce del asunto, este sigue siendo competente con respecto a los demás codemandados, a menos que se acredite la existencia de una colusión entre el demandante y el referido codemandado para crear o mantener de forma artificial las condiciones de aplicación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 en el momento de ejercitarse la acción.⁵⁷

71. Con independencia de esas circunstancias particulares, las del litigio principal ilustran, en mi opinión, el interés de un examen atento de las demandas presentadas contra el demandado de conexión y aquellas dirigidas contra los codemandados, puesto que estos quedan privados, por la mera decisión del demandante,⁵⁸ de la regla de competencia internacional de principio vinculada a su domicilio y niegan la *existencia misma* de vínculos entre ellos y el demandado de conexión.⁵⁹

72. En el presente asunto, aunque la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente en Alemania es evidente, debido tanto al lugar del domicilio social, en un estado federado, de la sociedad alemana que distribuye esos productos en ese Estado miembro como al domicilio de su administrador, en otro estado federado,⁶⁰ merece particular atención el hecho de

⁵⁵ Por lo demás, no se impone ningún tipo de jerarquía entre codemandados o demandas. Como, ejemplo, de estudio doctrinal que aboga por un mayor rigor, véanse Siaplaouras, P., «Article 8», en Requejo Isidro, M., *Brussels I bis: A Commentary on Regulation (EU) n.º 1215/2012*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, pp. 166 a 190, en particular el apartado 8.17, nota 45 (p. 172), y Gaudemet-Tallon, H., y Ancel, M.-E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007)*, 6ª ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, colección «Droit des affaires», París, 2018, nota 46 (p. 395).

⁵⁶ Véase la sentencia de 11 de octubre de 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595), apartados 52 a 54 y jurisprudencia citada. Véase, sobre el alcance de esta sentencia, Siaplaouras, P., *op. cit.*, apartados 8.37 a 8.39 (pp. 177 y 178). Véase, a título de comparación, el artículo 8, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012, que establece que una persona domiciliada en el territorio de un Estado miembro también puede ser demandada «si se trata de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el órgano jurisdiccional que esté conociendo de la demanda principal, salvo que esta se haya formulado con el único objeto de provocar la intervención de un órgano jurisdiccional distinto del correspondiente al demandado» (el subrayado es mío).

⁵⁷ Véase la sentencia CDC Hydrogen Peroxide, apartado 33. Sobre la exigencia de pruebas de la colusión entre las partes, véase el apartado 32 de esta sentencia. Por otro lado, determinados autores han puesto de manifiesto la inflexión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Véase, sobre esta cuestión, el comentario de Siaplaouras, P., *op. cit.*, apartado 8.40 (p. 178).

⁵⁸ Véase, en este sentido, Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., y Sturua, D., *op. cit.*, apartado 22 (p. 371).

⁵⁹ Véase el punto 14 de las presentes conclusiones.

⁶⁰ Véase el punto 11 de las presentes conclusiones.

que esta persona haya sido demandada *a título personal* y no en su condición de representante legal de esa sociedad. En efecto, esa decisión fundamenta, por sí sola, la competencia internacional y territorial del órgano jurisdiccional remitente.

73. No se trata evidentemente de prestar atención a la aplicación de las normas que regulan la competencia territorial o la concentración del litigio⁶¹ que no están comprendidas ni en el ámbito del RMUE⁶² ni en el del Reglamento n.º 1215/2012, sino de destacar que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debería, no obstante, cerciorarse de que las demandas dirigidas contra el demandado de conexión se fundamentan en consideraciones plausibles.⁶³

74. A título ilustrativo,⁶⁴ cabe señalar que, en el litigio principal, en lo que concierne al representante legal de la sociedad establecida en Alemania, domiciliado en la demarcación del órgano jurisdiccional remitente, este ha precisado exclusivamente en su cuestión prejudicial que es «también demandado como infractor».

75. Esta información esencial justifica, desde mi punto de vista, que, ya en el momento en el que se presentó, la demanda estuviera suficientemente fundamentada en cuanto al papel del representante legal de la sociedad demandada, toda vez que, en contra de lo que suele ser habitual, un *tercero invoca la responsabilidad personal de ese representante legal* en el contexto de una acción tanto de cesación y prohibición de la violación del derecho de que se trata como de indemnización.⁶⁵

76. A falta de tales precisiones, sería legítimo, desde mi punto de vista, interrogarse sobre las condiciones en las que la buena administración de justicia justifica que la competencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, basada en el lugar del domicilio del administrador

⁶¹ Véase la sentencia de 30 de junio de 2022, Allianz Elementar Versicherung (C-652/20, EU:C:2022:514), apartado 39 y jurisprudencia citada. A este respecto, ha de precisarse que, al igual que el artículo 4 del Reglamento n.º 1215/2012, el artículo 125, apartado 1, del RMUE menciona a *los tribunales* del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado.

⁶² El artículo 123, apartado 1, del RMUE prevé únicamente que «los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento».

⁶³ En coherencia con las soluciones adoptadas por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 11 de octubre de 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595), y de 13 de julio de 2006, Reisch Montage (C-103/05, EU:C:2006:471), no se trata de plantear que la apreciación del órgano jurisdiccional que conoce del asunto verse sobre el carácter fundado de las demandas o sobre su admisibilidad con arreglo al Derecho nacional. Sobre este extremo, véanse también las referencias contenidas en la nota 64 de las presentes conclusiones.

⁶⁴ Véase como ejemplo de una situación en la que las demandantes habían basado su acción en el hecho de que el accidente en cuestión se había debido a errores de diseño y de fabricación del helicóptero y la habían ejercitado contra un demandado que no tenía ninguna relación con esos criterios la sentencia de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) (Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Sala de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo, Sección de lo Comercial, Reino Unido), de 29 de mayo de 2020, Senior Taxi Aereo Ejecutivo LTDA & Ors v Agusta Westland S.p.A & Ors, disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2020/1348.html>. Esta resolución ha sido comentada por Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., y Sturua, D., *op. cit.*, apartado 20 (p. 370), por James, M., «Claims against anchor defendant subject to merits test under Recast Brussels Regulation (High Court)», *Practical Law UK*, Thomas Reuters, 10 de junio de 2020, y por Pertoldi, A., y Mcintosh, M., «High Court holds claim against anchor defendant must satisfy merits test if it is to be used to establish jurisdiction against co-defendants under recast Brussels Regulation», disponible en la dirección de Internet: <https://hsfnotes.com/litigation/2020/06/30/high-court-holds-claim-against-anchor-defendant-must-satisfy-merits-test-if-it-is-to-be-used-to-establish-jurisdiction-against-co-defendants-under-recast-brussels-regulation/>. Véase, asimismo, la sentencia n.º 18-21.144 de la Cour de cassation (Tribunal de Casación), Sala de lo mercantil, de 26 de febrero de 2020, citada por Muir Watt, H., Hashiguchi, M., Nateshan, S., y Sturua, D., *op. cit.*, apartado 19 (p. 369), mediante la que dicho órgano jurisdiccional anuló la sentencia de la Cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), de 5 de junio de 2018, en virtud de los artículos 4, apartado 1, y 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, porque no se había formulado ninguna pretensión contra una de las partes demandadas.

⁶⁵ Según tengo entendido, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado sobre una situación como esta. Sobre el concepto de «perturbador», que en el Derecho alemán permite exigir la responsabilidad del administrador, véase la sentencia de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando (C-682/18 y C-683/18, EU:C:2021:503), apartados 120 a 123. En ese caso, solo puede ejercitarse contra él una acción de cesación y de prohibición de violación del derecho de que se trate.

de una sociedad, se haga extensiva a las demandas presentadas contra otra sociedad y su administrador, demandado tanto en su calidad de representante legal como a título personal, que están domiciliados en otro Estado miembro.

77. A mi entender, considero viable en la práctica que, en procedimientos que tienen por objeto la violación de una marca de la Unión de carácter unitario, el órgano jurisdiccional se cerciore en el momento en que se presente la demanda de que esta acredita que la elección del foro está justificada por la participación personal del representante legal de una sociedad en los actos de violación, probando, bien la utilización de un signo idéntico o similar a esa marca en un contexto comercial (o la pasividad para impedir la violación⁶⁶ o ponerle fin), bien que el demandado de conexión ha intervenido en una actividad infractora con motivos razonables para saberlo.⁶⁷

78. En cambio, creo que exigir al demandante que determine su elección del órgano jurisdiccional indagando quién es el instigador de la violación de los derechos del titular de la marca de la Unión protegida va más allá de una mera comprobación *ab initio* de si se han creado de forma artificial las condiciones de aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012.

79. Es cierto que esa opción podría basarse, por analogía en el Derecho de marcas, en la solución que el Tribunal de Justicia adoptó en la sentencia Nintendo relativa a la determinación de la ley aplicable en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007,⁶⁸ determinación que resulta necesaria cuando la acción del demandante tiene por objeto varios actos de violación cometidos en Estados miembros distintos.⁶⁹ El Tribunal de Justicia ha declarado que el órgano jurisdiccional que conoce del litigio debe apreciar de manera global el comportamiento del demandado a efectos de *determinar el lugar en que se cometió o pudo cometerse el acto de infracción inicial*, que se halla en el origen del comportamiento reprochado.⁷⁰

80. Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha considerado que la interpretación de las reglas en materia de competencia judicial no está vinculada a la de las disposiciones relativas a la ley aplicable a las demandas de indemnización.⁷¹

81. Además, imponer al demandante que, en el momento de la presentación de la demanda, indague quién es el iniciador de la cadena de actos de violación supondría atribuirle una carga probatoria demasiado difícil de cumplir y podría menoscabar el objetivo del RMUE, que consiste en proteger los derechos de los titulares de una marca de la Unión en un ámbito que puede ser muy amplio en función de su elección procesal.⁷²

⁶⁶ Véase, por analogía, la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159), apartado 120.

⁶⁷ Véase, a este respecto, el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

⁶⁸ Según esa disposición, «en caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario».

⁶⁹ Véase, para un resumen de la interpretación del Tribunal de Justicia, la sentencia de 3 de marzo de 2022, Acacia (C-421/20, EU:C:2022:152), apartado 48, y, en cuanto a su no aplicación cuando el titular del derecho protegido decide ejercitar una acción selectiva por actos de violación cometidos en un solo Estado miembro, el apartado 49 de esta misma sentencia.

⁷⁰ Véase la sentencia Nintendo, apartado 103.

⁷¹ Véase la sentencia AMS Neve y otros, apartados 63 y 64.

⁷² Véanse, a título comparativo, las sentencias AMS Neve y otros y de 3 de marzo de 2022, Acacia (C-421/20, EU:C:2022:152).

82. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que añada a su respuesta al órgano jurisdiccional remitente que le corresponde comprobar asimismo los elementos que han permitido determinar, en el momento de la presentación de las demandas, la participación del administrador de la sociedad alemana en los actos de violación que justifica exigir su responsabilidad a título personal.

V. Conclusión

83. A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania):

«El artículo 8, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215//2012 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, en relación con el artículo 122 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

varios demandados, domiciliados en Estados miembros distintos, pueden ser demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de uno de ellos que, en virtud de una acción de violación de marca, conoce de las demandas presentadas en su contra por el titular de una marca de la Unión Europea cuando se imputa a los demandados una infracción sustancialmente idéntica de esa marca por cada uno de sus actos en una cadena de suministro. Corresponde a dicho órgano jurisdiccional apreciar la existencia de un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si las demandas fueran juzgadas por separado, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes que obran en autos.»