



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 17 de marzo de 2016*

«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Contratos que prevén la obligación de una empresa rumana de ceder los derechos sobre una marca a una empresa con domicilio social en un Estado tercero — Denegación — Cláusula atributiva de competencia en favor del Estado tercero — Comparecencia del demandado ante los tribunales rumanos sin impugnar la competencia — Reglas de competencia aplicables»

En el asunto C-175/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), mediante resolución de 5 de diciembre de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de abril de 2015, en el procedimiento entre

Taser International Inc.

y

SC Gate 4 Business SRL,

Cristian Mircea Anastasiu,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A. Arabadjiev, Presidente de Sala, y los Sres. J.-C. Bonichot (Ponente) y C.G. Fernlund, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Taser International Inc., por la Sra. S. Olaru y los Sres. C. Radbățã y E. Bondalici, abogados;
- en nombre del Gobierno rumano, por el Sr. R.H. Radu y la Sra. D.M. Bulancea, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: rumano.

- en nombre del Gobierno español, por la Sra. M.J. García-Valdecasas Dorrego, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. C. Gheorghiu y el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 22, punto 4, 23, apartado 5, y 24 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 (DO 2001, L 12, p. 1).
- 2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Taser International Inc. (en lo sucesivo, «Taser International»), sociedad domiciliada en Estados Unidos, por un lado, y SC Gate 4 Business SRL (en lo sucesivo, «Gate 4»), sociedad domiciliada en Rumanía, y el Sr. Anastasiu, por otro, en relación con la ejecución de la obligación contractual que recae sobre dicha sociedad rumana de ceder marcas a Taser International.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

- 3 El artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 tiene el siguiente tenor:
«El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.»
- 4 El artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:
«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.»
- 5 El artículo 22 de dicho Reglamento, titulado «Competencias exclusivas», establece:
«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:
[...]
4) 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.
[...]»

6 A tenor del artículo 23 del mismo Reglamento:

«1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiese surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. [...]

[...]

5. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un *trust* si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 13, 17 y 21 o si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22.»

7 El artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 dispone:

«Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22.»

Derecho rumano

8 La ley n.º 84/198 relativa a las marcas y a las indicaciones geográficas, prevé, en su artículo 41, apartado 1:

«Los derechos relativos a la marca podrán transmitirse mediante cesión, al margen de la transmisión del fondo de comercio del que dicha marca forme parte. La cesión deberá formalizarse por escrito y firmarse por las partes contratantes, so pena de nulidad. [...]»

9 A tenor del artículo 42 de la citada Ley:

«(1) La solicitud de inscripción de la cesión se acompañará del documento que acredite el cambio de titularidad de la marca.

(2) La [Oficina Estatal de Patentes y Marcas (OSIM)] denegará la inscripción de la transmisión (cesión) si resulta evidente que con ella se induce al público a error sobre la naturaleza, cualidades u origen geográfico de los productos o servicios cubiertos por el registro de la marca, salvo en caso de que el beneficiario de la transmisión acepte que la transmisión de la marca quede limitada a los productos o servicios para los que la marca no resulte engañosa.

(3) A instancias del interesado y previo pago de la tasa legalmente establecida, la OSIM inscribirá la cesión en el Registro de las Marcas y la publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La cesión podrá oponerse frente a terceros desde la fecha en la que se publique.»

10 La Ley n.º 105/1992 sobre las relaciones de Derecho internacional privado dispone, en su artículo 154:

«Si las partes acordaron que la competencia para resolver un litigio entre ellas o las eventuales controversias que pudieren resultar del acto que celebraron recae en un determinado foro, corresponderá a dichos tribunales la competencia exclusiva, salvo si:

1. el órgano jurisdiccional es extranjero y el litigio se halla comprendido en el ámbito de la competencia exclusiva de un órgano jurisdiccional rumano;
2. el órgano jurisdiccional es rumano y una de las partes alega que un órgano jurisdiccional extranjero es exclusivamente competente.»

11 El artículo 157 de dicha Ley establece:

«El órgano jurisdiccional ante el que se presente una demanda debe examinar de oficio su propia competencia para conocer de un asunto relativo a relaciones de Derecho internacional privado y, en el que caso de que declare que ni él ni ningún otro órgano jurisdiccional rumano es competente, desestimará la demanda por no ser ésta competencia de los tribunales rumanos.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

12 Taser International, con domicilio social en Estados Unidos, celebró, el 4 de abril y el 12 de septiembre de 2008, sendos contratos de distribución sin exclusividad con Gate 4. En virtud de esos contratos, Gate 4 y su administrador, el Sr. Anastasiu, se comprometieron a ceder a su contraparte las marcas Taser International que habían registrado o cuyo registro habían solicitado en Rumanía.

13 A raíz de la negativa de Gate 4 y del Sr. Anastasiu a cumplir esa obligación contractual, Taser International sometió el litigio al Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest). A pesar de la existencia en tales contratos de cláusulas atributivas de competencia en favor de un tribunal situado en Estados Unidos, Gate 4 y el Sr. Anastasiu comparecieron ante dicho tribunal rumano sin impugnar la competencia de éste. Mediante sentencia de 31 de mayo de 2011, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) dispuso que se efectuaran todas las formalidades necesarias para el registro de la cesión.

14 Tras confirmar la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest) la apreciación en primera instancia, Gate 4 y el Sr. Anastasiu recurrieron en casación ante el Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo). A pesar de que la competencia de los tribunales rumanos para resolver ese litigio nunca ha sido discutida por las partes, el órgano jurisdiccional remitente considera que le corresponde pronunciarse de oficio sobre esa cuestión.

15 En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se plantea si el Reglamento n.º 44/2001 es aplicable al litigio de que conoce, toda vez que las partes han elegido, para la solución de sus litigios, una jurisdicción de un Estado tercero que no es miembro de la Unión Europea y no una jurisdicción de un Estado miembro, como prevé el artículo 23, apartado 1, del citado Reglamento. Considera que esa cláusula atributiva de competencia en favor de un Estado tercero podría, por esa mera razón, constituir un obstáculo a la prórroga tácita de competencia prevista en el artículo 24 de ese mismo Reglamento.

16 Sin embargo, para el caso de que esta norma fuera aplicable, el órgano jurisdiccional remitente trata de dilucidar si, a pesar de todo, debería declinar su competencia por otro motivo.

- 17 Además, es preciso comprobar la aplicabilidad del artículo 22 del Reglamento n.º 44/2001, para saber si un litigio relativo a una obligación de cesión de los derechos sobre una marca, que puede dar lugar a un registro conforme a la legislación nacional, está comprendido en el ámbito de aplicación del punto 4 de dicho artículo.
- 18 En estas circunstancias, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 en el sentido de que entre los “casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento” se incluye también aquel en el que las partes en un contrato de cesión de los derechos sobre una marca registrada en un Estado miembro de la Unión han acordado, de manera inequívoca e incontestada, atribuir la competencia para resolver cualquier litigio sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales a los órganos jurisdiccionales de un Estado no miembro de la Unión en el que el demandante tiene su domicilio social, cuando el demandante ha presentado su demanda ante un tribunal de un Estado miembro de la Unión en cuyo territorio tiene su domicilio social el demandado?
- 2) En caso de respuesta afirmativa:
- a) ¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 5, de dicho Reglamento en el sentido de que no se refiere a una cláusula atributiva de competencia en favor de un Estado que no es miembro de la Unión, de modo que el tribunal ante el que se ha presentado la demanda conforme al artículo 2 del citado Reglamento determinará la competencia para resolver conforme a las reglas del Derecho internacional privado de su legislación nacional?
- b) Un litigio que tiene por objeto la ejecución, por vía judicial, de la obligación —asumida mediante un contrato celebrado entre las partes en dicho litigio— de ceder los derechos sobre una marca registrada en un Estado miembro de la Unión ¿puede considerarse que tiene por objeto un derecho “sometido [...] a depósito o registro”, en el sentido del artículo 22, punto 4, del referido Reglamento, habida cuenta de que la cesión de los derechos sobre una marca está sujeta, según la legislación del Estado en el que la marca fue registrada, a inscripción en el Registro de las Marcas y a publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial?
- 3) En caso de respuesta negativa, ¿se opone el artículo 24 de tal Reglamento a que, en una situación como la descrita en la [primera] cuestión prejudicial formulada a modo de premisa, el tribunal ante el que se ha presentado la demanda conforme al artículo 2 de dicho Reglamento se declare incompetente para resolver el litigio aun cuando el demandado haya comparecido ante tal tribunal, inclusive en última instancia, sin impugnar la competencia?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera y segunda, letra a)

- 19 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 23, apartado 5, y 24 del Reglamento n.º 44/2001 deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un litigio relativo al incumplimiento de una obligación contractual, en el que el demandante ha sometido dicho litigio a los tribunales del Estado miembro en el que el demandado tiene su domicilio social, la competencia de esos tribunales puede

resultar del artículo 24 de dicho Reglamento siempre que el demandado no impugne su competencia, aunque el contrato entre esas dos partes contenga una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero.

- 20 Procede recordar que el Reglamento n.º 44/2001 es aplicable a un litigio entre un demandado domiciliado en un Estado miembro y un demandante de un Estado tercero (véase, por analogía, la sentencia *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, apartado 27).
- 21 Además, el artículo 24, primera frase, del Reglamento n.º 44/2001 establece una regla de competencia basada en la comparecencia del demandado, aplicable a todos los litigios en los que la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto no resulte de otras disposiciones de dicho Reglamento. La referida disposición se aplica también en los casos en los que se ha sometido un litigio a un tribunal contraviniendo las disposiciones del mismo Reglamento e implica que la comparecencia del demandado pueda considerarse una aceptación tácita de la competencia del tribunal ante el que se ha planteado el litigio y, por lo tanto, una prórroga de la competencia de éste (sentencia *Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances*, C-1/13, EU:C:2014:109, apartado 34).
- 22 El artículo 24, segunda frase, del Reglamento n.º 44/2001 establece las excepciones a la mencionada regla general. Dispone así que no hay sumisión tácita al tribunal que conoce del asunto si el demandado propone una excepción de incompetencia, expresando así su voluntad de no aceptar la competencia de dicho tribunal, o si se trata de litigios para los que el artículo 22 del mismo Reglamento establece reglas de competencia exclusiva (sentencia *Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances*, C-1/13, EU:C:2014:109, apartado 35).
- 23 Por consiguiente, la regla general sobre la prórroga tácita de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio se aplica, salvo en los casos que figuran expresamente entre las excepciones previstas en la segunda frase del citado artículo 24. En la medida en que la prórroga de competencia mediante acuerdo atributivo de competencia, en el sentido del artículo 23 del Reglamento n.º 44/2001, no figura entre esas excepciones, el Tribunal de Justicia declaró que ninguna razón relacionada con el sistema general o con los objetivos del mencionado Reglamento llevaba a considerar que a las partes les estuviera vedado someter un litigio a un órgano jurisdiccional distinto del estipulado en su acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia *ČPP Vienna Insurance Group*, C-111/09, EU:C:2010:290, apartado 25).
- 24 Este razonamiento se aplica tanto a los acuerdos atributivos de competencia a los tribunales de un Estado miembro como a los que la atribuyen a los tribunales de un Estado tercero, ya que la prórroga tácita de competencia en virtud del artículo 24, primera frase, del Reglamento n.º 44/2001 se basa en una elección deliberada de las partes del litigio relativa a dicha competencia (véase la sentencia *A*, C-112/13, EU:C:2014:2195, apartado 54). Por lo tanto, como se desprende del apartado precedente de la presente sentencia, la cuestión relativa a la aplicabilidad del artículo 23 de ese Reglamento es irrelevante.
- 25 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, letra a), que los artículos 23, apartado 5, y 24 del Reglamento n.º 44/2001 deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un litigio relativo al incumplimiento de una obligación contractual, en el que el demandante ha sometido el litigio a los tribunales del Estado miembro en que el demandado tiene su domicilio social, la competencia de esos tribunales puede resultar del artículo 24 de dicho Reglamento, siempre que el demandado no impugne su competencia, aunque el contrato entre esas dos partes contenga una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero.

Segunda cuestión prejudicial, letra b)

- 26 Mediante su segunda cuestión prejudicial, letra b), el órgano jurisdiccional remitente pregunta si los artículos 22, punto 4, y 24 del Reglamento n.º 44/2001 deben interpretarse en el sentido de que un litigio relativo al incumplimiento de una obligación contractual de cesión de los derechos sobre una marca, como el litigio principal, se halla comprendido en el ámbito de aplicación de dicho artículo 22, punto 4, y, por lo tanto, de las excepciones a la regla general de prórroga tácita de la competencia del juez que conoce del asunto previstas en el artículo 24, segunda frase, de dicho Reglamento.
- 27 En virtud del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, en materia de inscripción o de validez de las marcas, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado o efectuado el registro de la marca son exclusivamente competentes. Por lo tanto, la aplicabilidad de esa disposición al litigio principal conlleva la competencia exclusiva de los tribunales rumanos.
- 28 Sin embargo, en las circunstancias del litigio principal, no procede determinar si una solicitud de ejecución de la obligación contractual de ceder derechos sobre marcas está comprendida en el ámbito del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, ya que los tribunales rumanos son, en cualquier caso, competentes para resolver ese litigio. En efecto, en el supuesto de que dicho artículo 22, punto 4, fuera aplicable al citado litigio, los tribunales cuya competencia resulte de esa disposición son los mismos que aquellos cuya competencia se determina con arreglo al artículo 24, primera frase, de ese Reglamento, toda vez que el demandado en el litigio principal compareció ante los tribunales rumanos sin impugnar su competencia.
- 29 Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letra b).

Tercera cuestión prejudicial

- 30 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se opone, en el marco de un litigio entre las partes de un contrato que incluye una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero, a que el tribunal del Estado miembro en el que el demandado tiene su domicilio social, al que se ha sometido el litigio, se declare incompetente de oficio, aunque ese demandado no impugne la competencia de éste.
- 31 Como se desprende de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas, la existencia de una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero no se opone a la aplicabilidad del Reglamento n.º 44/2001.
- 32 Además, de los considerandos segundo y undécimo del Reglamento n.º 44/2001 resulta que éste tiene por objeto unificar las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil a través de reglas de competencia judicial que presenten un alto grado de previsibilidad. El Reglamento n.º 44/2001 persigue de este modo un objetivo de seguridad jurídica que consiste en reforzar la protección jurídica de las personas que tienen su domicilio en la Unión, permitiendo al mismo tiempo al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción, y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado (sentencia Falco Privatstiftung y Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, apartados 21 y 22).
- 33 En este sentido, el Tribunal de Justicia declaró que, en la medida que las reglas de competencia exclusiva conforme al artículo 22 del Reglamento n.º 44/2001 no se aplican, el juez al que se ha sometido un litigio debe declararse competente en el caso de que el demandado comparezca y no

proponga una excepción de incompetencia, pues tal comparecencia constituye una prórroga tácita de la competencia en el sentido del artículo 24 de dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, apartados 26 y 33).

- 34 Por otra parte, lo mismo sucede exactamente cuando la competencia del juez que conoce del asunto resulta del artículo 22 del Reglamento n.º 44/2001.
- 35 En efecto, a la vista del lugar que este precepto ocupa en el sistema de dicho Reglamento y de la finalidad perseguida, las reglas de competencia que establece dicho precepto tienen carácter exclusivo e imperativo que se impone con una fuerza específica tanto a las partes como al juez (véase, en este sentido, la sentencia Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, apartado 44).
- 36 Teniendo en cuenta estas consideraciones, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se opone, en el marco de un litigio entre las partes de un contrato que incluye una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero, a que el tribunal del Estado miembro en el que el demandado tiene su domicilio social, al que se ha sometido el litigio, se declare incompetente de oficio, aunque el demandado no impugne la competencia de éste.

Costas

- 37 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

- 1) **Los artículos 23, apartado 5, y 24 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, deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un litigio relativo al incumplimiento de una obligación contractual, en el que el demandante ha sometido el litigio a los tribunales del Estado miembro en que el demandado tiene su domicilio social, la competencia de esos tribunales puede resultar del artículo 24 de dicho Reglamento, siempre que el demandado no impugne su competencia, aunque el contrato entre esas dos partes contenga una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero.**
- 2) **El artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se opone, en el marco de un litigio entre las partes de un contrato que incluye una cláusula atributiva de competencia en favor de los tribunales de un Estado tercero, a que el tribunal del Estado miembro en el que el demandado tiene su domicilio social, al que se ha sometido el litigio, se declare incompetente de oficio, aunque el demandado no impugne la competencia de éste.**

Firmas