

# EL CRITERIO DE “LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS” EN LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE MARCAS DE LA UNIÓN: LA STJUE C-104/22 LÄNNEN MCE

## *THE “TARGETED ACTIVITIES” CRITERION IN DETERMINING JURISDICTION IN THE FIELD OF EU TRADE MARK INFRINGEMENTS: THE JUDGEMENT OF THE CJEU C-104/22 LÄNNEN MCE*

JACOPO GIORDANO\*

**Sumario:** I. INTRODUCCIÓN. II. EL *FORUM DELICTI COMMISSI* EN LAS CONTROVERSIAS SOBRE INFRACCIÓN DE MARCAS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE. III. EL ASUNTO LÄNNEN. IV. CONSIDERACIONES FINALES.

**RESUMEN:** La Sentencia del TJUE C-104/22 en el asunto *Lännen* muestra como la teoría de las “actividades dirigidas” es un criterio interpretativo bien consolidado en la jurisprudencia del TJUE relativa a la aplicación del art. 125.5 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea. Por un lado, nos indica la exigencia de delimitar cuáles son las actividades que pueden considerarse dirigidas a efectos de determinar la competencia judicial en materia de infracción de marca en línea. Por otro lado, nos lleva a reflexionar sobre la oportunidad de mantener un criterio distinto, el de la “accesibilidad”, en materia de infracción de marcas nacionales, y sobre las razones por las que el TJUE insiste en aplicar criterios distintos dependiendo del tipo de marca objeto de litigio. Tal vez la razón estriba en la distinta interpretación que el TJUE proporciona en relación con el *forum delicti commissi* recogido en el art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis, y su aplicación a las controversias relativas a derechos de propiedad intelectual e industrial nacionales.

**ABSTRACT:** The judgment of the CJEU C-104/22 in the *Lännen* case shows that the “targeted activities” theory is well-established in the CJEU case law concerning the application of Article 125.5 of the EU Trade mark Regulation. On the one hand, it brings up the issue of defining the precise scope of the activities which can be considered as targeted for the purposes of determining jurisdiction over online trade mark infringement. On the other hand, questions arise as to the convenience of maintaining the “accessibility” criterion where national trade mark infringement is concerned and the reasons why the CJEU insists on applying separate criteria depending on the type of trade mark in dispute. Perhaps the reason lies in the different interpretation that the CJEU provides in relation to the *forum delicti commissi* set out in Article 7, n. 2 of the Brussels I bis Regulation, and its application to disputes concerning national intellectual property rights.

**PALABRAS CLAVES:** Competencia judicial en infracción de marcas – Infracción de marcas por Internet – *Forum delicti commissi* – Asunto C-104/22 *Lännen* – Criterio de las “actividades dirigidas”.

---

Fecha de recepción del trabajo: 29 de septiembre de 2023. Fecha de aceptación de la versión final: 13 de noviembre de 2023.

\* Doctorando en Derecho Internacional Privado en la Universitat de València. Consultor externo (Capgemini Invent) en el Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), [giorja@alumni.uv.es](mailto:giorja@alumni.uv.es). Todas las páginas web mencionadas en este trabajo se han consultado una última vez el 27/11/2023.

**KEYWORDS:** *Jurisdiction in Trade mark Infringement – Trade mark Infringement on the Internet – Forum delicti commissi – Case C-104/22 Lännen – “Targeted activities” criterion.*

## I. INTRODUCCIÓN

1. En los supuestos de infracción de derechos de propiedad intelectual<sup>1</sup> (en adelante DPI) a través de Internet han adquirido gran relevancia en la jurisprudencia del TJUE los llamados criterios de la “accesibilidad” y de las “actividades dirigidas”. Son criterios que se utilizan para verificar si una violación de un DPI en línea se produce en un determinado Estado miembro (en adelante, EM) a efectos de determinar la competencia judicial de los tribunales de ese estado. Como veremos, el TJUE emplea el criterio de la “accesibilidad” en materia de infracción de marcas nacionales<sup>2</sup>, mientras que en el ámbito de las infracciones de la marca de la Unión se ha decantado por el criterio de las “actividades dirigidas”<sup>3</sup>. En la cuestión prejudicial planteada en el asunto *Lännen* de 27 de abril de 2023<sup>4</sup>, se pretende definir el verdadero alcance de ese último criterio, esto es, cuándo las actividades en línea —un anuncio publicitario o una oferta de venta— pueden efectivamente considerarse dirigidas a un determinado EM.

2. En el presente trabajo se analizará dicha cuestión prejudicial y, con carácter general, el desarrollo del criterio de las “actividades dirigidas” en la jurisprudencia del TJUE frente a la teoría de la “accesibilidad” la cual, como hemos observado, sigue siendo empleada en materia de infracción de marcas nacionales. A este respecto, examinaremos con carácter preliminar el factor de conexión del *forum delicti commissi* tal y como ha sido consagrado en el art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis<sup>5</sup> y en el art. 125.5 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea<sup>6</sup> (en adelante, RMUE). Se observará como el diferente camino interpretativo emprendido por el TJUE en relación con esas dos normas se refleja en la utilización de los criterios de la “accesibilidad” y de las “actividades dirigidas” a la hora de localizar la infracción o hecho dañoso a efectos de determinar la competencia judicial.

---

1 A los efectos del Derecho de la Unión, la locución “propiedad intelectual” incluye tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual.

2 STJUE de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220; STJUE de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635; STJUE de 22 de enero de 2015, *Hejduk*, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28.

3 STJUE de 12 de julio de 2011, *L’Oréal y otros*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474; STJUE, STJUE de 5 de septiembre de 2019, *AMS Neve y otros*, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674; STJUE de 27 de abril de 2023, *Lännen MCE*, C-104/22, ECLI:EU:C:2023:343.

4 STJUE, *Lännen*, *cit.*

5 Reglamento (UE) N° 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, DOUE 351 de 20 de diciembre de 2012.

6 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, DOUE 154 de 16 de junio de 2017.

## II. EL *FORUM DELICTI COMMISSI* EN LAS CONTROVERSIAS SOBRE INFRACCIÓN DE MARCAS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

3. Uno de los criterios de atribución empleados en el Derecho Internacional Privado europeo (en adelante, DIPr) para identificar el tribunal competente en relación con las controversias de naturaleza extracontractual es el del “lugar en el que se haya producido el hecho dañoso”. Se trata de un foro de carácter especial y alternativo, que acompaña al foro general del “domicilio del demandado”. En este sentido, dado que las obligaciones que produce la vulneración de un derecho marcario poseen naturaleza extracontractual, el *forum delicti commissi* encuentra aplicación también en los litigios sobre infracción de marcas, si bien se encuentra ordenado por medio de distintas normas según la controversia tenga por objeto una marca nacional o una marca de la Unión Europea<sup>7</sup> (en adelante, marca de la Unión).

4. Por un lado, tenemos el art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis, que recoge la regla general sobre el foro alternativo competente en materia de obligaciones extracontractuales, y que encuentra aplicación en los supuestos en que nos encontremos con la violación de una marca nacional. Por otro lado, la norma atributiva de carácter alternativo que regula la competencia judicial en materia de infracción de la marca de la Unión se encuentra en el art. 125.5 del RMUE<sup>8</sup>. No obstante, lo cierto es que tales normas cuentan con un alcance interpretativo y aplicativo diferente en la jurisprudencia del TJUE.

De este modo, en primer lugar, su propia formulación literal denota una distinción inmediatamente perceptible: mientras que el art. 7, n. 2 de Bruselas I bis indica como factor de conexión “el lugar de producción del hecho dañoso”, el art. 125.5 del RMUE se acoge al “lugar en el que se ha cometido el hecho de violación”. Es un matiz importante, especialmente si la infracción se produce en un medio digital, si se tiene en cuenta la llamada teoría de la “ubicuidad” que acompaña la interpretación del art. 7, n. 2 de Bruselas I bis.

En segundo lugar, el TJUE emplea dos criterios distintos para localizar la infracción o el hecho dañoso —y, por ende, el tribunal competente— en relación con las controversias sobre infracción de marcas en línea. Así, cuando los litigios involucran marcas nacionales utiliza el criterio de la “accesibilidad”, conforme al cual el tribunal competente será el del país en que las actividades en línea supuestamente infractoras sean accesibles por los usuarios de ese país. En cambio, si se trata de controversias relativas a la marca de la Unión, el TJUE exige que esas actividades estén dirigidas a ciertos usuarios para que los tribunales del Estado en el que se hallen estos últimos puedan declararse competentes.

5. A continuación, examinaremos, por un lado, las diferencias entre la interpretación que han recibido el art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis y el art. 125.5 del RMUE y, por otro lado,

---

7 Para una profundización sobre las reglas de competencia judicial internacional en materia de infracción de DPI nacionales y unitarios, TORSTEN, B., L., *Intellectual Property Jurisdiction Strategies: Where to Litigate Unitary Rights vs National Rights in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, pp. 60-77.

8 Sobre las normas de competencia judicial especial en materia de infracción de marca de la Unión, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 144-151.

los distintos criterios que el TJUE utiliza cuando se trata de localizar las infracciones de marca en línea. Veremos cómo los distintos planteamientos del tribunal de Luxemburgo, según la controversia se refiera a un derecho marcario nacional o unitario, produce consecuencias prácticas poco deseables, especialmente si se tiene en consideración que, al final y al cabo, las infracciones de una marca nacional y de una marca de la Unión plantean las mismas problemáticas, las cuales, por lógica, exigen univocidad de soluciones.

## 1. Lugar del hecho dañoso vs lugar de la infracción

6. Como se acaba de exponer, el tenor literal del art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis difiere del art. 125.5 del RMUE. Este último nos habla de “lugar de la violación”, mientras que el primero escoge como criterio de atribución “el lugar del hecho dañoso”. Lo cierto es que ambos criterios, desde un punto de vista de exégesis literal, no presentan diferencias sustanciales, pese a que el TJUE extrae conclusiones en buena medida distintas. En este sentido, el TJUE ya declaró en sus célebres sentencias *Mines de potasse d’Alsace*<sup>9</sup> y *Shevill*<sup>10</sup> que el lugar del hecho dañoso se refiere tanto al lugar donde se ha producido el daño como al lugar del hecho que ha causado ese daño, de modo que el demandado puede ser emplazado ante los tribunales que se hallen en ambos lugares<sup>11</sup>. Por su parte, la interpretación del art. 125.5 ha tomado un recorrido separado y distinto, haciendo hincapié exclusivamente en el hecho de infracción<sup>12</sup>. Una interpretación autónoma consentida por el carácter de *lex specialis* del RMUE<sup>13</sup>, cuyas normas poseen prioridad aplicativa sobre las del Reglamento Bruselas I bis, tal y como se infiere del art. 67 de este último Reglamento<sup>14</sup> y del art. 122 del propio RMUE.

7. Por lo que se refiere al art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis, cabe destacar que la teoría de la ubicuidad que caracteriza la interpretación de esa norma resulta singularmente conveniente en ciertos casos. Como así sucede, por ejemplo, en materia de daño medioambiental o vulneración de derechos de la personalidad<sup>15</sup>. No obstante, la aplicación generalizada del art.

9 STJCE de 30 de noviembre de 1976, *Handelskwekerij Bier/Mines de Potasse d’Alsace.*, C-21/76, apartados 24 y 24, ECLI:EU:C:1976:166.

10 STJCE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros/Press Alliance*, C-68/93, apartado 20, ECLI:EU:C:1995:61.

11 Téngase en cuenta que *Mines de potasse d’Alsace* y *Shevill* tenían por objeto, respectivamente, una infracción medioambiental y una violación de un derecho de la personalidad.

12 STJUE de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, C-360/12, apartados 28 a 37, ECLI:EU:C:2014:1318.

13 Conclusiones del Abogado General Niilo Jääskinen de 21 de noviembre de 2013, *Coty Germany*, C-360/12, apartado 36, ECLI:EU:C:2013:764.

14 Así reza el art. 67 del Reglamento Bruselas I bis: “El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regulan la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones contenidas en los actos de la Unión o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos”. Para un análisis del mecanismo de coordinación del art. 67 del Reglamento Bruselas I bis con los instrumentos normativos de la UE en materia de DPI unitarios, véase PALAO MORENO, G., “Article 67 Brussels I bis regulation and intellectual property litigation in the field of European Union Trade Mark and Community design: European and Spanish practice”, en *Brussels I bis Regulation and Special Rules Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Gioacchino Onorati Editore, Roma, 2021, pp. 155-173.

15 Sobre la competencia judicial internacional en materia de infracción de derechos de la personalidad, CASTELLÓ PASTOR, J.J., *Daños digitales y derechos de la personalidad: determinación del tribunal compe-*

7, n. 2 de Bruselas I bis, tal y como interpretado por el TJUE, a los litigios sobre marcas nacionales no parece constituir la solución más adecuada a ese tipo de controversias.

En efecto, la naturaleza del derecho marcario, en su calidad de DPI, implica que tanto el daño como el hecho que lo produce se materialicen en el mismo territorio<sup>16</sup>. Esta es una consecuencia directa del principio de territorialidad de los DPI, el cual hace que su infracción y el daño correspondiente puedan producirse exclusivamente en el país en el que existen y en el que son susceptibles de protección<sup>17</sup>. Tanto es así que el art. 8.2 del Reglamento Roma II<sup>18</sup>, en materia de ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, dispone de una regla *ad hoc* en los supuestos de infracción de DPI nacionales y unitarios. Para estos últimos el legislador europeo ha escogido el lugar de infracción<sup>19</sup>, pese a que el principio general empleado es el de la *lex loci damni*<sup>20</sup>. El hecho de que existan factores de conexión distintos<sup>21</sup>, según la controversia involucre o menos un DPI, es una clara muestra de la voluntad de excluir la aplicación de la teoría de la ubicuidad en materia de ley aplicable.

Asimismo, la *lex loci protectionis*<sup>22</sup> utilizada en relación con la infracción de DPI nacionales (ex art. 8.1, Reglamento Roma II) refleja la misma lógica. Esto es, que la infracción y el daño coexisten en el país en el que el DPI existe o está registrado. La solución adoptada en el ámbito de la determinación de la ley aplicable nos muestra que el criterio de la ubicuidad no debería tener cabida en las controversias relativas a infracción de marcas. Pese a ello, el TJUE emplea ese criterio a la hora de determinar la competencia judicial en materia de infracción de marcas nacionales.

8. A modo de ejemplo, en el asunto *Wintersteiger*<sup>23</sup>, el TJUE sostuvo que en el supuesto en que se alegara la vulneración de una marca nacional como consecuencia de la exhibición en Internet de un anuncio publicitario, había de considerarse como hecho causal no la exhibición de la publicidad en sí misma, sino el desencadenamiento del proceso técnico de exhibición

---

*tente en conflictos internacionales originados en la red*, Aranzadi, Cizur Menor, 2022; NAGY, C., I., “The word is a dangerous weapon: Jurisdiction, Applicable law and Personality Rights in EU law —missed and new opportunities”, *Journal of Private International Law*, Vol. 8(2), 2012, pp. 251-296.

16 En este sentido, véase KUR., A., “Abolishing Infringement Jurisdiction for EU Marks? – The Perfume Marks Decision by the German Federal Court of Justice”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 49, pp. 452-465, pp. 456-457.

17 BASEDOW, J. “Foundations of Private International Law in Intellectual Property”, en BASEDOW, J., KONO, T, METZGER, A., *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, p. 24, pp. 3-29.

18 Reglamento (CE) N° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, DOUE 199 de 31 de julio de 2007.

19 El TJUE lo confirma en la sentencia *Nintendo*, STJUE de 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, C-24/15 y C-24/16, apartado 98, ECLI:EU:C:2017:724.

20 Conforme al cual la ley aplicable a la infracción será la ley del país en el que se haya producido el daño.

21 Que constituyen un factor de conexión único en la interpretación del art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis por parte del TJUE.

22 Conforme al cual la ley aplicable a una infracción relativa a un DPI nacional será la del país para cuyo territorio se reclama la protección.

23 STJUE, *Wintersteiger*, cit., apartados 27, 34, 35 y 36.

de ese anuncio<sup>24</sup>. Los tribunales del lugar en que se lleva a cabo el acto inicial de ese proceso tienen, por lo tanto, competencia en cuanto jueces del lugar del acto de infracción. En cambio, el anuncio publicitario constituiría el daño, por lo que los jueces del lugar en que se produce el daño —en esencia, el Estado en que la marca está registrada<sup>25</sup>— resultaban también competentes para conocer del asunto.

La argumentación del TJUE suscita ciertas dudas en la medida en que parece confundir el daño con el hecho de violación<sup>26</sup>, y califica a este último como la actividad material generadora del daño. En concreto, el TJUE considera como “hecho de violación”, por ejemplo, la actividad de subir contenido infractor en la *web*, y como “daño” el hecho de que ese contenido llegue a ser consultado por usuarios de un Estado en el que dicho contenido está protegido por un DPI<sup>27</sup>. Por lo contrario, tal y como sostiene el propio tribunal en su jurisprudencia en materia de infracción de marca de la Unión, el acto de infracción tendría lugar en el momento en que el contenido subido en la *web* alcanzara a los consumidores y comerciantes a los que estaba dirigido<sup>28</sup>. Sin embargo, la actividad “preliminar” de *uploading* del contenido en la *web* no tendría más relevancia de los que tienen unos actos preparatorios anteriores a la comisión de una violación. En definitiva, el Estado en el que se llevase a cabo la actividad preparatoria o, en palabras del TJUE, el hecho generador inicial de la infracción, contaría con poca o ninguna relación con el litigio.

9. Lo cierto es que el TJUE admitió la posibilidad de escindir el hecho de infracción y el daño incluso en su jurisprudencia sobre infracción de marca de la Unión. En esta línea, si bien dictada en materia de ley aplicable, las conclusiones alcanzadas en la sentencia *Nintendo*<sup>29</sup> encuentran perfecta aplicación en materia de competencia judicial, debido a la lógica idéntica sobre la que estriban los factores de conexión recogidos en los arts. 8.2 del Reglamento Roma II y 125.5 del RMUE. En concreto, el tribunal europeo mantuvo que es el acto inicial generador de la infracción el criterio de conexión decisivo para la determinación de la ley aplicable<sup>30</sup>, e identificó ese acto inicial en el comienzo del proceso de publicación de la oferta de venta, alineándose de tal manera con la jurisprudencia *Wintersteiger*.

Cabe destacar, a este respecto, que en la sentencia *Nintendo* el propósito del TJUE era evitar el fenómeno que produce la aplicación estricta del art. 8.2 del Reglamento Roma II en los supuestos de pluralidad de infracciones en distintos EEMM, conocido como “mosaico de leyes”<sup>31</sup>. Puesto que la infracción se había producido en distintos Estados, el criterio menos ar-

24 STJUE, *Wintersteiger*, *cit.*, apartado 34.

25 STJUE, *Wintersteiger*, *cit.*, apartado 27.

26 STJUE, *Wintersteiger*, *cit.*, apartados 27, 34, 35 y 36.

27 Otra cuestión es que ese daño o infracción se entienda producido a raíz de la sola accesibilidad de un contenido en línea, lo que será objeto de análisis en el apartado sucesivo.

28 STJUE, *AMS Neve y otros*, *cit.*, apartado 54.

29 STJUE, *Nintendo*, *cit.*

30 De acuerdo con el TJUE, para identificar el hecho generador del daño no es necesario referirse a cada acto de infracción, sino que basta con apreciar de manera global el comportamiento del demandado a efectos de determinar el lugar en que se cometió el acto de infracción inicial.

31 En esos supuestos la interpretación literal del art. 8.2 lleva a la aplicación de tantas leyes cuantos son los Estados en los que se ha cometido la infracción. En efecto, si bien consideramos que la separación de infracción y daño en relación con los DPI es ontológicamente imposible, esto no quiere decir que una

bitrario para determinar la aplicación de una única ley<sup>32</sup> era escoger el lugar en el que se había llevado a cabo la actividad preliminar que ha generado esas multitudes de infracciones<sup>33</sup>. En efecto, el TJUE matizó posteriormente esa interpretación en la sentencia *Acacia*<sup>34</sup>, en la que “el lugar donde tiene inicio la actividad de la que se ha derivado la infracción” no se tuvo en cuenta a efectos de determinar la ley aplicable, si bien por razones distintas de las expuestas en esta sección<sup>35</sup>.

## 2. Criterio de la “accesibilidad” vs criterio de las “actividades dirigidas”

10. Entre las numerosas cuestiones que plantean las infracciones de marca en línea una de las más problemáticas es la identificación del hecho que produce la vulneración del derecho marcario y, por ende, la localización de ese hecho a efectos de determinar el tribunal competente a pronunciarse sobre el litigio. Como ya hemos afirmado con anterioridad, localizar el hecho no constituye en sí una actividad distinta y separada de la identificación de la infracción propiamente dicha. El hecho que genera la infracción, el daño o más sencillamente la infracción, son todas locuciones o términos que se presentan como sinónimos en el marco de la interpretación del *forum delicti commissi* en materia de infracción de DPI que se propone en este trabajo.

11. En definitiva, se observa como el TJUE ha adoptado distintas direcciones interpretativas a la hora de determinar cuándo una actividad supuestamente infractora en línea fundamenta la competencia judicial de acuerdo con el criterio de conexión del lugar de infracción/daño. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el TJUE emplea el criterio de la “accesibilidad” cuando la controversia versa sobre la infracción de una marca nacional. Sin embargo, lo que no se ha mencionado son los riesgos inherentes a la aplicación de semejante criterio. En efecto, Internet tiene alcance planetario, por lo que la simple publicación de una oferta comercial en un sitio *web*, con independencia, por ejemplo, del dominio nacional de primer nivel o del idioma utilizado, es susceptible de legitimar la competencia judicial de los tribunales de cualquier estado.

---

infracción no pueda poseer carácter ubicuo, y por lo tanto llevar a la aplicación de distintas leyes o a la competencia judicial de tribunales distintos.

32 Evitando así la aplicación preferencial de la ley de un EM específico en lugar de la ley de otro.

33 Aunque también en ese lugar (Alemania) se había producido una infracción propiamente dicha, puesto que la oferta de venta por Internet estaba dirigida también a los consumidores alemanes.

34 STJUE de 3 de marzo de 2022, *Acacia*, C-421/20, apartados 48 y 49, ECLI:EU:C:2022:152. De manera similar a la sentencia *Nintendo*, esa resolución versaba sobre la interpretación del art. 8.2 del Reglamento Roma II en materia de ley aplicable a los DPI unitarios.

35 En ese caso, las únicas infracciones reclamadas eran las ofertas de venta dirigidas a Alemania. Las eventuales infracciones que se hubieran llevado a cabo en Italia no formaban parte del objeto del litigio. La aplicación de la ley italiana había sido invocada, por lo tanto, exclusivamente por razón de la actividad material de publicación en Internet de las ofertas de venta, la cual tuvo lugar en Italia. Ha de señalarse, no obstante, que el TJUE excluyó la aplicabilidad de la ley italiana tan solo porque el tribunal alemán tenía competencia en virtud del *forum delicti commissi* y no por la irrelevancia intrínseca de los actos realizados en Italia.

Es un enfoque que, en definitiva, es susceptible de menoscabar principios muy significativos del DIPr europeo, como son la seguridad jurídica, la buena administración de la justicia, y el principio de proximidad al litigio. Una aproximación que se traduciría, además, en una vulneración evidente del derecho a la tutela judicial efectiva del demandado, que se vería potencialmente sujeto a la jurisdicción de los tribunales de cualquier EM. Un escenario verosímil especialmente cuando el demandante posea recursos suficientes para demandar en EEMM distintos; obligando al demandado, además, a aceptar acuerdos extrajudiciales contrarios a sus intereses<sup>36</sup>. Así las cosas, los operadores comerciales se verían inhibidos a la hora de publicar una oferta de venta en línea utilizando un determinado signo comercial, aunque no tengan ninguna intención de vender sus productos o servicios en un Estado en el que la titularidad de ese signo pertenezca a otra empresa.

12. Por su parte, el criterio de las “actividades dirigidas” por el que se decanta el TJUE en los litigios que se refieren a la infracción de la marca de la Unión<sup>37</sup>, supone una vinculación suficiente y sustancial entre las operaciones comerciales en línea y los tribunales de los EEMM. Una vinculación que, a su vez, garantizaría el objetivo de tutela judicial efectiva del demandado y el respeto de aquellos principios que, tal y como se ha mencionado previamente, el criterio de la “accesibilidad” vulnera: seguridad jurídica, proximidad al litigio y buena administración de la justicia.

13. Por lo que resulta de interés señalar que el hecho de verificar que determinadas actividades están destinadas a un Estado específico, no implica comprobar con absoluta certeza que dichas operaciones estén dirigidas a un Estado concreto. Es decir, que la determinación de la competencia judicial no requiere que se verifique la existencia efectiva de una infracción, puesto que esa es una cuestión relativa al fondo del asunto. Sino que bastaría con que existieran dudas fundamentadas acerca de la probabilidad que ciertas actividades en línea estuvieran destinadas a ciertos consumidores<sup>38</sup>.

14. Los elementos sobre los cuales dichas dudas pueden basarse son varios y dependerán de cada caso concreto. Así, destaca a este respecto la Recomendación conjunta de 2001<sup>39</sup> de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde se enumeran, en su art. 3, una serie de factores a tener en cuenta a efectos de determinar cuándo el uso de un signo en

---

36 TORREMANS, P., “Jurisdiction in Intellectual Property Cases”, en TORREMANS, P. (ed.), *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, pp. 381-420, p. 387.

37 El cual cuenta con amplio respaldo doctrinal. Véase, entre otros, CLIP Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, elaborados en 2011 por el *European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property* (véase el art. 2:202); BETTINGER, T. y THUM, D., “Territorial Trademark Rights in the Global Village – International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 31, 2000, pp. 162-182; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet”, *Revista Española de Derecho Internacional*, 69(2), 2017, Madrid, pp. 223-256.

38 STJUE, *Länmen*, cit, apartados 37-39.

39 Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet adoptada por la OMPI el 3 de octubre de 2001, Doc. OMPI SCT/7/2.

Internet puede producir un efecto comercial en un determinado estado<sup>40</sup>. El propio TJUE, en su jurisprudencia sobre la determinación de la competencia judicial en materia de infracción de marca de la Unión, ha elaborado una serie de factores cuya existencia es susceptible de evidenciar el carácter dirigido del uso de cierto signo protegido en Internet<sup>41</sup>. Pues bien, en este complejo contexto, la sentencia que examinaremos a continuación se enmarca precisamente en esa línea jurisprudencial, y aborda la cuestión de definir con exactitud cuando puede considerarse que ciertas actividades llevadas a cabo en línea están dirigidas a un EM específico.

### III. EL ASUNTO LÄNNEN

#### 1. Antecedentes de hecho

15. El pasado 27 de abril 2023 el TJUE se ha pronunciado en el asunto C-104/22 – *Lännen MCE*<sup>42</sup> sobre una cuestión prejudicial relativa al ámbito aplicativo del art. 125, apartado 5 del

---

40 Esos factores son los siguientes:

- a) las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet;
- b) el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar: i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro; ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración; iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios; iv) si el usuario emprende en el Estado miembro otras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet;
- c) la conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, con inclusión de: i) si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro; ii) si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado miembro;
- d) la conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro, con inclusión de: i) si el signo se utiliza conjuntamente con medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro; ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro; iii) si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO; iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro; v) si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro; e) la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado miembro, indicando: i) si el uso está respaldado por ese derecho; ii) cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.

41 A saber, el carácter internacional de la actividad, la utilización de una lengua o de una moneda distintas de la lengua o la moneda habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, los gastos en un servicio de posicionamiento en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor y la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros.

42 STJUE de 27 de abril de 2023, *Lännen MCE*, C-104/22, ECLI:EU:C:2023:343.

RMUE. Tal y como se acaba de mencionar, esa norma forma parte de aquel entramado normativo que regula la competencia judicial internacional en materia de infracción de la marca de la Unión. En concreto, instituye un foro alternativo al foro general del domicilio del demandado basándose en el *forum delicti commissi*, esto es, el lugar de comisión de la infracción.

16. La resolución objeto de análisis aborda un problema propio de la infracción de marcas en línea y, concretamente, la espinosa cuestión de la localización de las actividades de publicidad y oferta de venta de productos o servicios que infringen una marca registrada a efectos de determinar la competencia judicial internacional. Como se ha reseñado, el tribunal europeo habría adoptado, al menos por lo que respecta a las controversias relativas a la marca de la Unión, el criterio de las “actividades dirigidas”. En este sentido, para que pueda producirse una violación susceptible de atribuir la competencia judicial a un tribunal de un determinado estado, la publicidad y la oferta de venta de productos o servicios han de estar dirigidas a los consumidores o comerciantes de dicho estado.

17. En particular, la cuestión prejudicial planteada por el tribunal de lo mercantil finlandés (*markkinaoikeus*) el 14 de febrero de 2022 tenía como objetivo aclarar el ámbito material de ese criterio. En otras palabras, definir hasta qué punto las actividades de promoción llevadas a cabo en Internet se entienden dirigidas a un determinado estado. Los hechos a raíz de los cuales el juez finlandés habría planteado la cuestión prejudicial tenían como protagonistas, por un lado, a *Lännen*, sociedad domiciliada en Finlandia que fabrica y comercializa dragas anfibias con la marca de la Unión WATERMASTER y, por otro lado, a *Berky* y *Senwatec*, dos sociedades domiciliadas en Alemania y pertenecientes al mismo grupo de empresas.

18. *Lännen* presentó una demanda en Finlandia contra las dos sociedades alemanas reclamando una violación de su marca realizada mediante anuncios publicitarios destinados al público finlandés. En particular, reclamó que *Senwatec* se acogía a un servicio de posicionamiento de pago en Internet el cual, al escribir el término “Watermaster” en un motor de búsqueda que operaba bajo el dominio nacional de primer nivel finlandés ([www.google.fi](http://www.google.fi)), le garantizaba como primer resultado de la búsqueda un anuncio publicitario *Google Adwords* de los productos de *Senwatec*. El tribunal finlandés señaló al respecto que, pese a que el anuncio publicitario no hacía ninguna referencia a Finlandia ni a la zona geográfica de entrega de los productos, el sitio *web* de *Senwatec* —al que conducía el enlace de ese anuncio— indicaba, en inglés, que sus productos se utilizaban en todo el mundo. Por otra parte, en el propio sitio *web* figuraba un mapa del mundo en el que se indican los países en los que la sociedad alemana desarrollaba su actividad, entre los que no constaba Finlandia.

Asimismo, a la sociedad *Berky* se le reclamaba el posicionamiento natural de imágenes de sus productos en el sitio *web* [Flickr.com](http://Flickr.com) junto con la utilización de *meta tag* con la palabra clave “Watermaster”. Algo que permitía a los usuarios que digitaran esa palabra en el motor de búsqueda del sitio *web* [www.google.fi](http://www.google.fi) encontrar un enlace que conducía a la página en la que se hallaban dichas imágenes. Además, las imágenes iban acompañadas de unos textos en inglés que contenían información relativa a esos productos. Ha de señalarse que el enlace, tal y como destacó el juez finlandés, no tenía naturaleza publicitaria, siendo los resultados de la búsqueda “orgánicos”, esto es, resultados cuyo orden depende de la relevancia que tienen en relación con el término buscado.

## 2. Decisión del TJUE

19. Para empezar, el TJUE se cercioró ante todo de recordar que el criterio adoptado para identificar una violación de marca en línea y, consecuentemente, para determinar la competencia judicial con arreglo al art. 125.5 del RMUE, era el criterio de las “actividades dirigidas”<sup>43</sup>. A este respecto, a falta de elementos inequívocos para verificar si las actividades promocionales estaban dirigidas al público finlandés, el TJUE recordó que, para determinar la competencia judicial de acuerdo con la norma mencionada, no resultaba necesaria la absoluta certeza de que dichas actividades estuvieran efectivamente destinadas a Finlandia. Ello implicaría, en efecto, un examen del fondo de la cuestión, actividad que no pertenecía a la fase meramente procesal de verificación de la competencia. Era suficiente, por lo tanto, la existencia de elementos que permitían suponer razonablemente que ciertas actividades comerciales estaban dirigidas a cierto estado<sup>44</sup>.

20. Así las cosas, en la sentencia se examinaron por separado los dos supuestos planteados por el tribunal de lo mercantil finlandés. La actividad llevada a cabo por *Senwatec* se considera dirigida —y por consiguiente susceptible de fundamentar la competencia del juez finlandés *ex* art. 125.5, RMUE— en cuanto, pese a la falta del elemento geográfico, existían otros criterios que, considerados en conjunto, llevaban a concluir con un grado de suficiente certeza que los anuncios publicitarios de la sociedad alemana tenían como destinatarios también los consumidores y comerciante finlandeses. El TJUE se sirvió para ello de su interpretación del art. 17, apartado 1, letra c), del Reglamento Bruselas I bis relativo al foro competente en materia de contratos de consumo, en la que enumera una serie de criterios<sup>45</sup> entre los cuales se hallan “los gastos en un servicio de posicionamiento en Internet” y “la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor”<sup>46</sup>, supuestos de hecho que se materializaban en el caso en examen.

Por consiguiente, tal y como subraya el TJUE, la mera accesibilidad de un sitio *web* no era suficiente para la localización de la violación, sino que lo que resultaba decisivo era por lo tanto el pago al operador del sitio *web* con un dominio nacional de primer nivel finlandés para asegurarse un posicionamiento en primera línea entre los resultados de la búsqueda. El posicionamiento de pago constituiría, en definitiva, aquella conducta activa por medio de la que se discriminaría un sitio *web* meramente accesible por ciertos consumidores, de otro diseñado precisamente para captarlos<sup>47</sup>. Las actividades llevadas a cabo por *Senwatec* fundamentarían, por tanto, la competencia judicial del tribunal de lo mercantil finlandés conforme al art. 125.5 del RMUE.

21. En cambio, en relación con la conducta de *Berky*, no se habría considerado como conducta activa el uso del signo protegido como *meta tag* en el sitio *web* [Flickr.com](https://www.flickr.com). En efecto, ese sitio *web* operaba con un dominio de primer nivel genérico —lo que no permite concluir que se

43 STJUE, *Länmen*, *cit.*, apartado 41.

44 Véase nota 38.

45 Véase nota 41.

46 STJUE, *Länmen*, *cit.*, apartado 46.

47 STJUE, *Länmen*, *cit.*, apartados 48-49.

dirige a un Estado específico— y, además, la sociedad alemana no recurría al posicionamiento de pago; esto es, el *meta tag* utilizado tenía tan solo la función de permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes publicadas en ese sitio *web*. Por tanto, el posicionamiento natural, de por sí, no resultaba suficiente para demostrar que las actividades comerciales estaban dirigidas a un determinado estado, pues resultaba necesario incorporar criterios adicionales para ello<sup>48</sup>. Por consiguiente, el TJUE no llegó a considerar que las actividades de *Berky* recayeran en el ámbito aplicativo del art. 125.5 del RMUE.

### 3. Análisis jurídico

22. Tras recordar que la jurisprudencia en materia de infracciones en línea de marca de la Unión recurre al criterio de las “actividades dirigidas” para determinar la competencia judicial con arreglo al art. 125.5 del RMUE, el *iter* argumentativo seguido por el TJUE continúa con la debida aclaración de que, a la hora de verificar su competencia judicial, no se le puede exigir al tribunal de que se trate un minucioso examen del fondo de la cuestión. Sin lugar a dudas, ésta es una puntualización importante en la medida en que si bien, por un lado, la mera accesibilidad a un contenido en línea no es suficiente para atribuir la competencia judicial; por otro lado, no resulta preciso comprobar con absoluta certeza que las actividades comerciales estén efectivamente dirigidas a un determinado estado. De hecho, el propio TJUE afirma que es suficiente la existencia de elementos que fundamentan una suposición razonable del hecho que determinadas actividades comerciales están destinadas a un Estado específico. En este sentido, cuando no se puede contar con criterios tales como la zona geográfica de entrega de los productos, entran en juego otros elementos que, aunque no tan inequívocos, han de tenerse en cuenta para identificar el juez competente.

23. En relación con el caso de *Senwatec*, en particular, el elemento crucial ha sido el posicionamiento de pago en un motor de búsqueda que opera bajo el dominio nacional de primer nivel finlandés. En este sentido, la valoración del TJUE parece ser acertada en la medida en que el pago realizado para que los anuncios publicitarios aparezcan entre los primeros resultados en un motor de búsqueda de un sitio *web* con el dominio “.fi”, denota la inequívoca intención de dirigir esos anuncios al público finlandés. Por otra parte, sobresale como el TJUE ha restado importancia a la internacionalidad de la actividad, puesto que entre los territorios en los que la sociedad alemana opera, según el mapa presente en su sitio *web*, no figuraba Finlandia. Asimismo, por lo que se refiere al idioma utilizado en el sitio *web*, ha de tenerse en cuenta que el inglés, si bien no es el idioma del país del domicilio de *Senwatec*, no podría entenderse destinado específicamente al público finlandés, dado su uso generalizado en el comercio internacional.

24. Por lo que respecta al caso *Berky*, el TJUE observa que el posicionamiento natural en un sitio *web* con dominio de primer nivel genérico no puede considerarse actividad dirigida a un Estado específico. También en este supuesto parecen apropiadas las conclusiones del tribunal europeo, puesto que, como ya se ha mencionado arriba, la internacionalidad de la actividad

---

48 STJUE, *Lännen*, cit, apartados 51-52.

comercial y el uso del inglés en los textos que acompañan las fotos de *Berky* no indican, por sí mismas, que el Estado destinatario de esos contenidos fuera Finlandia.

#### IV. CONSIDERACIONES FINALES

##### 1. Sobre la sentencia Lännen

25. El posicionamiento de pago en [www.google.fi](http://www.google.fi) llevado a cabo por *Senwatec* no deja lugar a muchas dudas sobre el carácter “dirigido” de los anuncios publicitarios de la sociedad alemana. Sin embargo, existen casos límites que no presumen del mismo grado de certeza. A este respecto, cabe señalar que en el apartado 52 de la sentencia el TJUE reconoce que el posicionamiento de pago no constituye un requisito necesario para poder concluir que un anuncio publicitario está dirigido a un público determinado. Y es que el posicionamiento natural podría, junto a otros factores, revelar la voluntad de destinar dichos anuncios a un Estado específico. Así pues, cabe preguntarse cuál podrían ser esos otros factores<sup>49</sup>. Entre otros extremos podríamos cuestionarnos, por ejemplo, si el posicionamiento natural en un motor de búsqueda que opera en un sitio *web* con dominio nacional de primer nivel de cierto Estado cumpliría con los requisitos mínimos para que ciertas actividades se considerasen dirigidas a ese estado.

26. Cabe destacar, no obstante, que hoy en día los nombres de dominio no gozan de la misma importancia que poseían en los albores de la era de Internet. Los usuarios dependen cada vez menos de ellos para localizar o recordar un sitio *web*, puesto que las búsquedas suelen efectuarse digitando directamente una o más palabras claves en el motor de búsqueda. Es incluso posible que, una vez encontrado el contenido buscado, no nos percatemos de la dirección *web* y del correspondiente nombre de dominio<sup>50</sup>.

27. Con todo, se trata de cuestiones que se enmarcan en un recorrido interpretativo que podemos considerar sin duda alguna como satisfactorio. En otras palabras, podemos afirmar que la dirección escogida por el TJUE en relación con la interpretación del art. 125.5 del RMUE en los supuestos de infracción de marca de la Unión en línea parece tan consolidada como acertada. El criterio de las “actividades dirigidas” garantiza una aplicación más “auténtica” del *forum delicti commissi* en el ámbito de las infracciones de marca en Internet, a la vez que proporciona seguridad jurídica y amparo a los empresarios que habitualmente operan fuera de las fronteras de su Estado de domicilio. En efecto, dichos empresarios pueden esperar ser demandados ante los tribunales de los Estados a los que dirigen su actividad comercial.

28. Bajo esa premisa, la labor interpretativa relativa a los criterios para determinar cuándo las actividades comerciales en línea están efectivamente dirigidas a cierto Estado no es tarea sencilla. En efecto, es una labor que implica cierto margen de discrecionalidad por parte de los

---

49 En este sentido, LUNDSTEDT, L. “CJEU on jurisdiction over targeted Trade Mark Regulation”, EAPIL Blog, disponible en <https://eapil.org/2023/05/08/cjeu-on-jurisdiction-over-targeted-actions-under-the-eu-trade-mark-regulation/>. (pon la fecha de último acceso en todas las referencias web)

50 TRIMBLE, M., “Targeting factors and conflict of laws on the Internet”, *The Review of Litigation*, Vol. 40(1), 2020, pp. 1-60, p. 26.

tribunales, en la medida en que existen distintas perspectivas a la hora de apreciar el carácter dirigido de las actividades en línea. Por un lado, tenemos la perspectiva del demandado, que tiene en cuenta la intención del operador comercial de dirigirse a cierto estado. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta la perspectiva de los usuarios de Internet, que se basa en la percepción que tienen dichos usuarios sobre si una actividad en línea está dirigida o menos a ellos<sup>51</sup>. En este sentido, podría resultar oportuno exigir a las sociedades cuyas actividades tengan alcance internacional que tomen medidas tales como, por ejemplo, el uso de herramientas de bloque geográfico o *disclaimers* que indiquen claramente que no dirigen su publicidad y ofertas de venta a determinados Estados<sup>52</sup>.

## 2. Sobre la oportunidad de adoptar un único criterio: el de las “actividades dirigidas”

29. A la luz de todo lo expuesto, sería deseable que el TJUE adoptara un criterio único para las infracciones de marca de la Unión y de marcas nacionales, teniendo en cuenta que, a menudo, las dos marcas son objeto de un mismo litigio<sup>53</sup>. El criterio de la “accesibilidad” no se ajusta a las exigencias del comercio internacional y a la necesidad de seguridad jurídica que constituye la piedra angular del DIPr europeo. En cambio, el criterio de las “actividades dirigidas” parece ser el más adecuado, con independencia del tipo de marca cuya infracción se esté reclamando<sup>54</sup>.

30. De este modo, se observa que el hecho de que la mera accesibilidad resulta un criterio inadecuado para determinar la competencia judicial en ese ámbito puede extrapolarse ya de las observaciones realizadas por el TJUE en las sentencias *Wintersteiger* y *Pinckney*. En la primera resolución, el TJUE afirmó que el uso de un signo idéntico a una marca nacional en un sitio *web* que opera bajo un dominio nacional de primer nivel distinto al del EM de registro de dicha marca fundamenta la competencia judicial de los tribunales de ese estado. Paralelamente, sostuvo que la comprobación de la existencia de una violación efectiva de una marca en línea implicaba un examen del fondo de la cuestión por parte de los tribunales del EM en que la marca está registrada, ya que esos tribunales son los que se encuentran en mejores condiciones para evaluar la existencia de dicha violación<sup>55</sup>. En el asunto *Pinckney* el TJUE se remitió, por su parte, a las observaciones formuladas en la sentencia *Wintersteiger*, subrayando que la identificación de la infracción a efectos de determinar la competencia judicial no puede depender de criterios —como el de las “actividades dirigidas”— que son propios del examen de fondo<sup>56</sup>.

51 TRIMBLE, M., “Targeting factors and conflict of laws on the Internet”, *cit.*, p. 19.

52 LUNDSTEDT, L., “AMS Neve and Others (C-172/18): Looking for a Greater ‘Degree of Consistency’ Between the Special Jurisdiction Rule for EU Trade Marks and National Trade Marks”, *GRUR International*, 69(4), 2020, pp. 355-364, p. 363.

53 LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “International Jurisdiction in EU trademark infringements on the Internet – is it possible to complicate things even further?”, *Cuadernos de derecho transnacional*, 13(2), 2021, pp. 352-361, p. 358.

54 En este sentido, véase también ROSATI, E. “The localization of IP infringements in the online environment: From Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2023, Vol. 0(0), pp. 1-23, p. 14.

55 STJUE, *Wintersteiger*, *cit.*, apartados 26-29.

56 STJUE, *Pinckney*, apartados 40-42.

Ahora bien, El TJUE pretende claramente demostrar que verificar si las actividades en Internet tienen como destinatario a un Estado determinado implica una valoración del fondo del asunto, la cual no puede realizarse en la fase procesal de determinación de la competencia judicial. Una valoración que, sin embargo, puede ser llevada a cabo por cualquier tribunal en cuyo Estado esté registrada una marca idéntica o similar al signo utilizado en línea, una vez que esos tribunales se hayan atribuido la competencia en virtud del criterio de la “accesibilidad”. No obstante, semejante análisis podría sugerir, paradójicamente, lo contrario de lo que pretende afirmar. Es decir, que la determinación de la competencia judicial en los supuestos de infracción de marca nacional en línea pasa necesariamente por una valoración sustantiva de la infracción reclamada. La resolución correspondiente podría, por lo tanto, desembocar en una declaración de inexistencia de infracción en un determinado estado, cuando debía haber consistido, de entrada, en una resolución de inadmisibilidad por falta de competencia del tribunal de ese estado. Podrían darse, en suma, resoluciones sobre la competencia judicial “disfrazadas” de decisiones sustantivas sobre el fondo del asunto.

En efecto, el temor sobre el riesgo de que la valoración acerca de la competencia judicial implique un examen sobre el fondo del asunto debería más bien producir el efecto contrario, esto es, que el tribunal de que se trate debería cerciorarse de que las actividades en línea son realmente susceptibles de infringir la marca registrada en el Estado donde se halle su sede antes de declararse competente, lo que no tiene porqué conllevar un examen sustantivo de la cuestión<sup>57</sup>. En este sentido, resulta preciso identificar la voluntad del operador comercial de destinar ciertos anuncios comerciales a un Estado específico, una cuestión fáctica que no prejuzga el fondo del asunto. Es posible, de hecho, que los anuncios estén dirigidos a ese Estado y que, no obstante, no se produzca infracción alguna<sup>58</sup>.

En definitiva, las dudas sobre si ciertas actividades en línea constituyen infracción en un determinado Estado no deberían constituir un incentivo para que los tribunales de ese Estado se atribuyan la competencia hasta comprobar la existencia efectiva de una vulneración. Como es obvio, la fase meramente procesal de verificación de la competencia no puede conllevar un examen del fondo del asunto. Por lo contrario, resulta imprescindible cuando menos filtrar los numerosos casos en los que presenciamos una apariencia de infracción en línea y reclamar la competencia exclusivamente cuando parece razonable concluir que ciertas actividades están destinadas a un Estado específico.

31. En otro orden de ideas, cabe destacar que la teoría de la “accesibilidad” parece complementar una inadecuada aplicación del art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis a las controversias relativas a los DPI. En efecto, pese a que el empleo del criterio de la “accesibilidad” no constituye una consecuencia directa de la teoría de la ubicuidad, se puede observar que en la jurisprudencia del TJUE en materia de marcas nacionales juegan en dos planes paralelos. El

---

57 En palabras del TJUE en la sentencia *Lännen*, tal y como mencionado en el apartado anterior, “basta con que existan elementos que permitan suponer razonablemente que hayan podido o que puedan cometerse hechos de violación de marca en el territorio de un Estado miembro (...)”. Esos elementos son los que permiten concluir que una determinada actividad está dirigida a un Estado miembro específico.

58 LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPR de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet”, *cit.*, p. 243.

Estado desde el cual un usuario “puede” acceder a un contenido *web* que no está destinado a ese Estado específico sería el equivalente del Estado en el que, según la interpretación del tribunal de Luxemburgo, se produce el daño<sup>59</sup>. Asimismo, el Estado en el que se inicia el proceso de publicación de ese contenido constituye el lugar del hecho de violación. En todas las resoluciones que han adoptado la tesis de la “accesibilidad” el TJUE mantiene que los tribunales de ambos Estados pueden declararse competentes<sup>60</sup>.

En cambio, esto no se produce en las decisiones relativas a la marca de la Unión<sup>61</sup>, a pesar de lo argumentado por la doctrina<sup>62</sup>. La competencia judicial radica exclusivamente en los tribunales del Estado en el que se ha producido el acto de infracción/daño, que en las infracciones de marcas en línea se materializa exclusivamente en el territorio en que haya “adquirido su carácter de publicidad y oferta de venta, a saber, aquel en el que el contenido comercial se hizo accesible efectivamente a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado”<sup>63</sup>. La sola actividad material —esto es, el proceso técnico consistente en exhibir los contenidos comerciales— no debería guardar importancia alguna.

32. En definitiva, el criterio de la “accesibilidad” no se focaliza en “el derecho infringido” en un determinado estado, sino en la mera existencia de “un derecho paralelo” en cualquier estado. La mera existencia de una marca protegida en cualquier Estado constituye así una condición necesaria y suficiente para que pueda llegarse a suponer que una oferta de venta en línea que utiliza un signo idéntico o similar es susceptible de infringir esa marca y, en consecuencia, determinar la competencia judicial de los tribunales de los Estados en que dicha marca está protegida. Si estamos de acuerdo con la constatación de que, en virtud del principio de territorialidad, un DPI puede infringirse exclusivamente en el país en el que esté protegido y, por lo tanto, existe, no podemos avalar esa conclusión. En cambio, su carácter territorial nos lleva necesariamente a concluir que, a la hora de determinar la competencia judicial con base

59 Véase los apartados 27 y 29 de la sentencia *Weintersteiger*, *cit.*

60 STJUE, *Wintersteiger*, *cit.*, STJUE, *Pinckney*, *cit.*; STJUE, *Hejduk*, *cit.* En el asunto *Hejduk* el TJUE no admite expresamente la posibilidad de ejercer la acción en ambos Estados. Sin embargo, dicha posibilidad se infiere de los apartados 23-27 de la sentencia, en los que el TJUE explica porqué el tribunal ante el que se ha ejercido la acción no es competente en virtud del criterio del hecho causal del daño, admitiendo, por lo tanto, la capacidad de ese criterio de conexión para atribuir la competencia judicial en esos tipos de asuntos. La competencia del tribunal austriaco será finalmente reconocida en cuanto tribunal del lugar de producción del daño.

61 STJUE, *AMS neve y otros*, *cit.*, apartados 47 a 54.

62 En concreto, se sostiene que en el asunto *AMS neve*, el TJUE habría aplicado su interpretación del art. 7, n. 2 del Reglamento Bruselas I bis a la infracción de una marca de la Unión, insinuando de tal manera que tanto los tribunales del EM al que los contenidos en líneas estaban dirigidos, como los del EM en que se ha llevado a cabo la actividad material previa son competentes para conocer del asunto (véase DE MIGUEL, ASENSIO, P., *Conflict of Laws and the Internet*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, p. 340). De hecho, el TJUE afirma precisamente lo contrario (apartados 50-51), ya que considera que resulta inadecuado incluir en el concepto de “lugar de violación” el territorio en el que se han tomado las decisiones y medidas técnicas previas a la exhibición de los contenidos en Internet, especialmente si tiene por efecto lo de excluir la competencia de los tribunales del Estado al que las ofertas de venta están dirigidas. En último extremo, ello impediría el efecto útil del foro alternativo del art. 125.5, puesto que la mayoría de las veces el lugar en el que se toman esas medidas coincide con el Estado del domicilio del demandado.

63 STJUE, *AMS Neve y otros*, *cit.*, apartado 54.

en el *forum delicti commissi* en las controversias en línea relativas a un DPI unitario o a DPI nacionales, esos derechos pueden infringirse en un determinado Estado únicamente cuando parece razonable suponer que la infracción se refiera a *aquel* derecho que existe y que está protegido en *aquel* estado.

