



Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Grado en Relaciones Internacionales

Trabajo Fin de Grado

La protección de las marcas de moda desde una perspectiva de Derecho Internacional Privado.

Estudiante: Sofía Martínez-Gallo.

Director: Javier González Guimaraes-Da Silva

Madrid, mayo, 2022

RESUMEN.

Como resultado de la implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, la apertura de los mercados y, la globalización de la economía; el disfrute, aprovechamiento y la explotación a nivel internacional de los derechos sobre bienes inmateriales se ha visto facilitado, incrementando, exponencial y consecuentemente la violación trasfronteriza de los mismos.

Así, con la atención puesta en la complejidad existente en la protección de las marcas como resultado de la ausencia de una materialización de los derechos de propiedad industrial e intelectual, es decir, por tratarse de derechos sobre bienes incorporeales; el objeto de este trabajo será resolver varias cuestiones planteadas en el seno del derecho de las marcas en relación con Derecho Internacional Privado, analizando el procedimiento existente para decidir sobre litigios internacionales privados extracontractuales.

Palabras clave: violación, propiedad industrial, marcas, bienes incorporeales, Derecho Internacional Privado, extracontractual, decidir.

ABSTRACT.

As a result of the implementation of new information and communication technologies, the opening of markets and globalization; the use and exploitation of the rights over intangible assets has been facilitated, increasing, exponentially and consequently cross-border violation of these.

Due to the existing complexity in trademark protection as a result of the absence of a materialization in some industrial and intellectual property rights, the purpose of this work will be to resolve several issues regarding trademarks, raised within Private International Law, analyzing the existing procedure to decide on non-contractual private international litigation.

Key words: violation, industrial property, trademarks, Private International Law, extracontractual, decide

ÍNDICE

Listado de abreviaturas

I.	INTRODUCCIÓN, FINALIDAD Y MOTIVOS.....	5
II.	ANÁLISIS.....	7
1.	EL CONCEPTO DE MARCA, FUNCIONES Y TIPOS.....	7
1.1.	Concepto.	7
1.2.	Funciones.....	8
1.3.	Tipos de marca y elección de la marca registral.	9
2.	LA PROTECCIÓN DE LA MARCA... ..	11
2.1.	Nacimiento del Derecho de la Marca.....	11
2.2.	Alcance geográfico de la protección que confiere la marca registrada.....	13
3.	LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE LUJO EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.....	13
3.1.	La competencia judicial internacional.	14
3.1.1.	<i>Nociones generales.....</i>	14
3.1.2.	<i>Reglamentos que rigen la competencia judicial internacional en litigios de marcas.....</i>	16
a.	El Reglamento de Marcas de la Unión Europea.	16
b.	El Reglamento Bruselas I-bis.....	17
i.	El Reglamento Bruselas I-bis y el Derecho de las Marcas.....	20
3.2.	La Ley aplicable a los litigios de las marcas.	22
3.2.1.	<i>La norma de conflicto.</i>	22
a.	La territorialidad del Derecho de la Marca.	25
3.2.2.	<i>La determinación de la Ley aplicable.</i>	25
a.	La Ley aplicable en los supuestos de vulneración de una marca.....	26
b.	Los Convenios Internacionales.....	28
i.	<i>El derecho unionista: el Convenio de la Unión de París y el Reglamento de las Marcas de la Unión Europea.</i>	28
c.	La Ley aplicable en defecto de convenio: el derecho doméstico.....	30
4.	EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIAS EN ESPAÑA.....	31
4.1.	Aspectos generales.....	31
4.2.	El sistema español de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras.	34
III.	CONCLUSIONES.....	38
IV.	BIBLIOGRAFÍA.....	41

1. LEGISLACIÓN.....	41
2. JURISPRUDENCIA.....	42
3. OBRAS DOCTRINALES.....	43

Listado de abreviaturas.

- Art.: Artículo.
- BOE: Boletín Oficial del Estado
- CC: Código Civil.
- CE: Constitución Española.
- CUP: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883.
- DIPr.: Derecho Internacional Privado.
- DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.
- LCJIMC: Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
- LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- LOPJC: Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial
- RB-I *bis* o Reglamento de Bruselas I-*bis*: Reglamento (UE) No 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.
- RMUE: Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
- RR-II: 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 o, Reglamento Roma II.
- SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.
- STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
- STJCE: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
- TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
- UE: Unión Europea.

I. INTRODUCCIÓN, FINALIDAD Y MOTIVOS.

Dado el carácter inmaterial de determinados derechos de propiedad intelectual e industrial propios de las marcas, la protección de los mismos, y su tratamiento en Derecho Internacional privado ha sido una cuestión alarmante, desde siempre, para los legisladores nacionales e internacionales propios de esta disciplina.

No obstante, en los últimos años, como resultado de la implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, la apertura de los mercados y, la globalización de la economía; el disfrute, aprovechamiento y la explotación a nivel internacional de los derechos sobre bienes inmateriales se ha visto facilitada, incrementando, exponencial y consecuentemente la violación trasfronteriza originada fuera de una relación contractual de los derechos de propiedad intelectual e industrial inherentes a las marcas.

Ante la ausencia de una materialización de estos derechos, se plantean varias cuestiones que responder por medio de este trabajo: en primer lugar, cómo se atribuye la competencia de derechos sobre bienes inmateriales en DIpr.; en segundo lugar, qué ley es aplicable a los litigios internacionales de situaciones privadas de derechos de marcas y, en tercer lugar, como se reconocen y ejecutan las decisiones de estos litigios en España.

Con el objetivo de dar respuesta a estas cuestiones, el trabajo se organiza en dos partes diferenciadas, una primera parte centrada en los aspectos más generales de las marcas de moda y su clasificación que, sentará las bases para, una segunda parte, dedicada en su interinidad al tratamiento legal de los litigios internacionales de derechos de las marcas.

Así, a lo largo de la primera parte se estudiará el concepto de marca atendiendo al contenido de las distintas leyes y convenios, tanto específicas como mas generales, que se ocupan de esta materia. Por otro lado, también procederá a una doble clasificación de estas primero, en función de su naturaleza y, segundo, su registro, lo cual es determinante para su tratamiento legal en litigios internacionales dado el carácter territorial de las marcas.

Por otro lado, la segunda parte, contiene un análisis mas profundo y sistemático de la protección de las marcas de moda en DIPr., organizado en tres capítulos, cada uno de ellos dedicado a cada uno de los pasos a tener en cuenta cuando se suscita una cuestión o situación privada internacional. De esta manera, en el primer capítulo de este apartado se realizará un análisis pormenorizado de las leyes que se ocupan de la atribución de competencia judicial en DIPr. en el derecho de las marcas, estudiando en detalle el RMUE y el RB I-bis. A este, le seguirán, un capítulo dedicado al estudio de la ley aplicable a esta materia de acuerdo con las disposiciones del RMUE, el RR-II y el art. 10.4 CC y, otro a la resolución y ejecución de decisiones en España, respectivamente.

Con todo, la hipótesis que subyace a lo largo de este trabajo, teniendo en cuenta las distintas disposiciones normativas, y el cuerpo teórico y jurisprudencial existente es, que los distintos tipos de marcas registrales, el principio de territorialidad característico de las mismas y, la inaplicación de las normas de DIPr. a los soportes físicos en los que se encuentran y, por ende, omitiendo como lugar de conexión en litigios internacionales el lugar de situación de la cosa, la protección de las marcas de moda en DIPr. en litigios internacionales extracontractuales resulta bastante complejo.

II. ANÁLISIS.

1. EL CONCEPTO DE MARCA, FUNCIONES Y TIPOS.

1.1. Concepto.

La Ley española de marcas establece que pueden constituir una marca aquellos signos cuya función permita distinguir en el mercado los productos o servicios que presta una empresa de los de otras. Además, estos suelen tener que poder ser representados en el Registro de Marcas, de tal manera que el objeto de la protección otorgada al titular del mismo pueda ser determinado con claridad y precisión, tanto por las autoridades competentes como por el público general¹. Así, este precepto, a la vez que define el concepto de marca, consagra los requisitos para su consideración y protección. En primer lugar, que cumpla con su función básica, es decir, que permita distinguir los productos y servicios que presta una empresa de los que presta otra.

En el caso “Hoffman-La Roche”, por ejemplo, el TJUE en su sentencia del 23 de mayo de 1978 declaró que *“esta garantía de procedencia implica que el consumidor o utilizador pueda estar seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado al estado original del producto; ...”*

El segundo requisito no es otro que, que pueda ser representado en el registro para que las autoridades competentes y el público en general puedan determinar con claridad y precisión cual es el objeto de protección. Representación que no solo puede hacerse de forma gráfica pues, tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) consideran como efectivo el registro de una marca por medio de archivos multimedia o audio.

No obstante, este precepto es resultado de la reforma de la LM por el Real Decreto Ley 23/2018 y, coincide con el nuevo RMUE al acordar que una marca debe tratarse de una representación clara, duradera, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible y objetiva del

¹ Art. 4 LM.

signo a través de los medios tecnológicos de los que generalmente uno dispone². En otras palabras, pueden registrarse como marca los dibujos, las letras, los colores, la forma del producto o la de su embalaje, los sonidos, los nombres de personas y las letras, siempre y cuando estos sean lo suficientemente distintivos.

Al representar la marca en el Registro, se consagra el principio registral de “lo que ves es lo que tienes”, es decir, el titular obtiene un derecho exclusivo sobre la representación de la marca. Si bien es cierto que no puede ser sustituida, puede ser complementada, a través de una descripción³.

1.2. Funciones.

Si bien es cierto que, de la definición legal de marca ya se desprende la función primordial de esta; siendo esta, permitir que, de manera inequívoca y clara el consumidor pueda distinguir los productos y servicios prestados por una empresa de los de su competencia, existen otra serie de funciones que también se cumplen.

La función reputacional o condensadora de la reputación, entendida como el vehículo transmisor del valor o el prestigio de la empresa es una función que se manifiesta especialmente en marcas que se caracterizan, no solo por una fuerte implantación en el mercado, sino porque el resultado de esta ha sido valorado positivamente por el consumidor hasta el punto de haberse convertido en símbolos de satisfacción y prestigio⁴. Es el caso de marcas como Chanel, cuyo visionado transmite al consumidor tanto gran calidad como, determinados valores de estatus.

Por otro lado, una marca permite informar con la mera percepción de la misma sobre sus características y calidad, cumpliendo con una tercera función; la función de información.

En su Sentencia de 17 de octubre de 1990, del caso SA CNL-SUCAL NV Vs. HAG GF AG, C-10/89, el TJUE reflejó que “(...) *La función de una marca consiste en señalar al*

² Art. 4 b) RMUE.

³ Velasco Vega, C. y Ilardia Lorentzen, F. “Capítulo 1: Conceptos generales y nociones básicas del derecho de marcas”, en Ortega Burgos, E. (dir.), *Fashion Law (Derecho de la moda)*, Pamplona, 2020, pp. 37-59

⁴ Id.

consumidor que todos los productos vendidos con dicha marca han sido fabricados por, o bajo el control de la misma persona, y que, muy probablemente estarán revestidos de una calidad uniforme.”

En tercer lugar, e íntimamente ligada con las funciones reputacional e informativa se encuentra la función inversora. Esta, a través del *ius prohibendi* inherente al titular de la marca, supone el empleo de una marca con el solo objetivo de poder adquirir o conservar y consolidar una reputación o imagen determinada en el mercado que perdure en el tiempo⁵.

La última de las funciones propias de una marca es la función publicitaria. Esta, se entiende como la promoción de la misma con el objetivo de estimular al consumidor para que adquiera los productos y servicios que se ofrecen bajo la marca en cuestión⁶. Apreciar esta función resulta bastante evidente, por ejemplo, cuando de marcas-slogan se trata, como el “PORQUE YO LO VALGO” de L’Oreal.

Cuando existe un riesgo de dilución o de difuminación resultado del empleo de una marca idéntica o que guarda gran similitud con una marca renombrada, el TJUE ha reconocido que esta función puede verse constreñida⁷.

1.3. Tipos de marca y elección de la marca registral.

Como se ha mencionado anteriormente, tanto el artículo 4 de la LM, como el artículo 4 del RMUE, recogen un listado de los signos que pueden constituir una marca. No obstante, este listado no debe entenderse con carácter exhaustivo, lo que posibilita el registro de otros siempre que puedan ser reproducidos en el registro de manera autosuficiente, precisa, inteligible y objetiva, entre otras.

Aunque con carácter general y en función de su naturaleza se pueden distinguir las siguientes marcas: marcas figurativa o gráficas, marcas mixtas, marcas tridimensionales,

⁵ Id.

⁶ Casado Cevino, A., *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y practica*. Lex Nova, Valladolid, 2000, p.63

⁷ Sentencia TJUE, de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08

marcas de posición, marcas patrón, marcas de color, marcas sonoras, marcas multimedia y hologramas y marcas de movimiento⁸; tienen especial interés en el ámbito de la moda la siguientes:

1. Las marcas denominativas, son aquellas que únicamente se encuentran compuestas por elementos verbales expresados con caracteres tipográficos normales, por ejemplo, Furla o Zara.
2. La marcas figurativas o gráficas, son aquellas compuestas exclusivamente por elementos, tal y como indica su nombre, figurativos. Por ejemplo, el emblema de Loewe.
3. Las marcas tridimensionales, son aquellas que se ocupan de la protección de los embalajes o envases de determinados productos porque la forma de los mismos tiene un aporte distintivo. Por ejemplo, los zapatos de tacón *Hangisi* de Manolo Blahnik o el bolso *Brikin* de Hermés.
4. De la protección de la ubicación determinada en la que se encuentra colocada el signo de un producto se ocupan las marcas de protección. A este respecto, por ejemplo, la descripción de la marca de la suela roja de los zapatos de Christian Louboutin recoge que “*La marca consiste en el color rojo (...) aplicado en la suela de un zapato*”
5. Las marcas patrón son aquellas que protegen las composiciones por un conjunto de elementos repetidos de manera sistemática, como lo pueden ser los estampados formados por la reiteración de la secuencia del logo corporativo. Sin embargo, de acuerdo con la Sentencia del TJUE de 21 de abril de 2015, en el asunto maroon& beige, T-359/12, no son susceptibles de registro como marca, aquellos patrones cuya diferenciación de las normas y usos del sector no sean lo suficientemente significativas o se perciban como simplemente como ornamentales.

⁸ Velasco Vega, C. y Ilardia Lorentzen, F., *Op. cit.* pp. 44-53

6. Las marcas de color son aquellas cuya protección ampara a un color concreto o la ubicación sistemática de colores. Por ejemplo, la empresa *Kraft Foods*, responsable de la fabricación del chocolate *Milka*, registro, en 1999 el color lila.

Estos tipos de marcas son susceptibles de combinación entre ellas, dando lugar a las marcas mixtas.

2. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA.

2.1. Nacimiento del Derecho de la Marca.

Tanto en España como en la Unión Europea, el mero uso de la marca no es suficiente para que nazca un derecho sobre esta. Por lo tanto, es requisito esencial registrar la misma.

No obstante, el principio de adquisición por el titular del derecho sobre la marca cuenta con una excepción cuando esta, a pesar de no estar registrada, ha adquirido reconocimiento notorio entre los consumidores del territorio o el mercado en el que se pretende proceder con su implantación; las marcas notorias no registradas.

Las marcas notorias no registradas suelen subyugarse a criterios muy exigentes cuando su notoriedad pretende ser probada. Como consecuencia únicamente se someten a este tipo de procesos cuando su protección es imperativa porque existe un riesgo de confusión con una marca posterior⁹.

En lo que a sus aspectos más relevantes se refiere, el derecho de marca se encuentra regulado en las siguiente leyes y reglamentos.

En el ámbito nacional, el derecho de marca se encuentra regulado por: la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y, la Resolución de 9 enero de 2019 de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintos tipos de marcas a partir del 14 de enero de 2019.

⁹ Velasco Vega, C. y Ilardia Lorentzen, F., *Op. cit.* pp. 58-59

Por otro lado, son el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea; el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento (UE) 2017/1430; la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, los que se ocupan de recoger el régimen aplicable al derecho de las marcas en el ámbito comunitario.

Por último, en el ámbito internacional, el derecho de marcas se encuentra regulado por el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967; el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 27 de junio 1989 y, el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

Debe tenerse en cuenta que, las disposiciones contenidas en los Convenios Internacionales y Reglamentos de la Unión Europea, la expresión “propiedad intelectual” contenida en los mismos debe entenderse en el sentido amplio al que se refiere el artículo 2.1 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, en relación con la Declaración 2005/295/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2005. Así, comprendidos bajo el término «propiedad intelectual» hay que entender que se encuentra: los derechos de autor, los derechos afines a los derechos de autor, el derecho sui generis del fabricante de las bases de datos, los derechos conferidos por las marcas registradas, los derechos de los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, los derechos de modelo de utilidad, los derechos relativos a las obtenciones vegetales los derechos de patentes, incluidos los derechos derivados de los certificados complementarios de protección y, cuando se

encuentren protegidos como derechos exclusivos de propiedad en la legislación nacional pertinente, los nombres comerciales.¹⁰

2.2. Alcance geográfico de la protección que confiere la marca registrada. Principio de territorialidad de la marca.

El registro de una marca permite su protección en el territorio en el que esta ha sido sometida a tal proceso. Así, si esta se registra en un país, entonces gozará de protección solo en este y si, por el contrario, se registra en un territorio formado por un conjunto de países, como, por ejemplo, en el caso de la marca de la Unión Europea, entonces estará protegida en todos los países que las formas, a través de un único registro. Ambas modalidades conviven con una tercera, la marca internacional¹¹.

La marca internacional coincide con la europea en la protección de la misma en varios países, siempre y cuando sean miembros del sistema internacional de marcas del que forman parte 116 países. La simplificación de los tramites administrativos y el ahorro de costes son otras de las ventajas que proporciona esta modalidad de registro.

Puede darse el caso de que un país no sea ni miembro del sistema internacional de marcas ni esté cubierto por la marca de la UE, en tal caso, el titular de la marca deberá registrar la marca por medio de su Ofician nacional. Este es el caso de, marcas nacionales en países extranjeros.

Así, actualmente existen 4 tipos de marcas en función de su alcance geográfico; la marca nacional, la marca de la UE, la marca internacional y la marca nacional en país extranjero.

3. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE MODA EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

El Derecho Internacional Privado se entiende como la rama del ordenamiento jurídico propio de cada estado que regula jurídicamente las situaciones privadas que nacen entre

¹¹ Id.

particulares en un contexto internacional, constituyendo así sus caracteres principales: estatalidad, exclusividad, privacidad y relatividad¹².

Como consecuencia de la exclusividad y la relatividad de las decisiones adoptadas en el seno de este sector del ordenamiento jurídico de un estado, la seguridad jurídica de los particulares involucrados se ve afectada por la existencia de decisiones “claudicantes” y la posibilidad del “*Forum Shopping*”¹³.

No obstante, una de las verdaderas cuestiones que suscita el Derecho Internacional Privado, teniendo en cuenta la globalización, y la ilimitada accesibilidad que, hoy en día, se tiene a elementos o creaciones que pueden ser intangibles ¹⁴ es, la protección de esos bienes incorporeales. Es decir, cómo el DIPr. resuelve y se aplica a bienes no físicos, caracterizados como derechos o monopolios de explotación, personales y patrimoniales, oponibles *erga omnes*; a las marcas.

El fin de este apartado será analizar como se resuelven las situaciones privadas internacionales que tienen como objeto una controversia propia de derecho de la propiedad industrial, las marcas, en DIPr. Para ello, se realizará una primera aproximación a las normas que determinan la competencia judicial de los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea, con especial profundización en las disposiciones del RMUE, el RB I-bis o, el Convenio de Lugano (en aquellos casos en los que proceda) y, una segunda aproximación a la ley aplicable, mediante el análisis del RR II, el CUP, el RMUE y el art. 10 CC.

3.1. La competencia judicial internacional.

3.1.1. Nociones generales.

La Sala Primera, de lo Civil del Tribunal Supremo, en su STS 89/2021, 17 de febrero de 2021, estableció que: “*Los criterios de competencia judicial internacional fijan la*

¹² Calvo Carvaca, A-. L., “Tema 1: El Derecho Internacional Privado”, en Calvo Caravaca, A-.L. y Carrascosa González, J. (coord.), *Compendio de Derecho Internacional Privado*, Rapid Centro Color, Murcia, 2021, pp.1-5.

¹³ *Id.*

¹⁴ *Ibid.* pp.325

aptitud de los órganos de un Estado para conocer de la controversia suscitada por la situación privada internacional. La competencia judicial internacional es un presupuesto del proceso". En otras palabras, el fin último de la competencia judicial internacional es fijar en qué situaciones concretas y de acuerdo con qué criterios y principios deben los órganos jurisdiccionales y autoridades de un Estado conocer y resolver jurídicamente situaciones privadas internacionales.

Así, de este pronunciamiento se pueden inferir una serie de caracteres propios de la competencia judicial internacional, entre ellos; su carácter previo en doble sentido.

Al tratarse la competencia judicial de un presupuesto del proceso¹⁵, el carácter previo en doble sentido de la esta supone su determinación antes de proceder con la precisión de competencia interna¹⁶ y la Ley aplicable a la situación privada internacional.

Otros caracteres aparentes son: la libertad de configuración estatal, la unilateralidad, y el carácter único y constitucional de las normas de competencia judicial internacional que cada Estado produce internamente. Estas normas garantizan el acceso a los tribunales del Estado en cuestión cuando existe un vínculo suficiente entre el asunto y al tribunal.

En el ámbito de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles y de Derecho de la UE, existe un orden de aplicación de las normas que regulan dicha competencia. Así, el orden es el siguiente: normas de Derecho europeo; en su defecto, normas contenidas en convenios internacionales vigentes para España, art. 96.1 CE; y, en su defecto, normas recogidas en el art. 22 y ss. de LOPJ. Así, tanto el RB I-bis, como el RMUE se conforman como instrumentos legales cuyas disposiciones priman en la determinación de la competencia de los tribunales en lo que respecta a materias de carácter civil o mercantil que presentan elementos extranjeros¹⁷.

¹⁵ Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo núm. 89/2021, de 17 de febrero de 2021, (Recurso 5281/2019), ECLI: ES:TS:2021:532, FJ. TERCERO.

¹⁶ Se entiende por competencia interna la facultad de conocimiento de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional específico por la existencia de criterios previstos en leyes procesales estatales como, por ejemplo, los criterios de competencia objetiva, territorial y funcional.

¹⁷ Art. 1RB I-bis

3.1.2. Reglamentos que rigen la competencia judicial internacional en litigios de marcas.

En lo que respecta a la atribución de competencia judicial en litigios con caracteres de DIPRI sobre marcas nacionales se deben tener en cuenta las disposiciones contenidas en el Reglamento Bruselas I-bis. No obstante, si se trata de una marca comunitaria, el RMUE, opera como *lex specialis* frente al régimen general del RB I-bis.

a. El Reglamento de Marcas de la Unión Europea.

Cuando se debe determinar la competencia judicial internacional de una marca europea, existen reglas específicas que, recopiladas en un Reglamento determinado, se aplican con carácter preferente, estas son las contenidas en el RMUE.

El RMUE dedica su Capítulo X al tratamiento de la competencia judicial en materia de marcas de la UE. Así, confirma la aplicación y la regulación por medio de sus disposiciones de la atribución de competencia judicial cuando se traten de marcas comunitarias.

A priori, se debe hacer una primera distinción entre la competencia exclusiva que el art. 124 RMUE otorga a los tribunales de marcas de la Unión Europea en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión, y, los arts. 125 y 126 RMUE, que completan la competencia internacional general y el alcance de esta. Así, cuando se produce la violación de una marca comunitaria, por ejemplo, tienen competencia exclusiva sobre esta controversia los tribunales de las marcas de la Unión del Estado miembro en el que el demandado estuviera domiciliado. En caso de que este no tuviera domicilio en un Estado miembro, entonces, a este efecto, se tendría en cuenta el Estado miembro en el que tuviera un establecimiento.

Puede darse el caso de que el demandado no esté ni domiciliado ni tenga un establecimiento en un Estado miembro. En tal caso, de acuerdo con el artículo 125.2 RMUE, la controversia se presentaría ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio si que tiene el demandante su domicilio o, en su defecto, establecimiento. No obstante, si ni demandante ni demandado tiene ni domicilio ni establecimiento en un Estado miembro de la Unión, serán competentes para conocer y regular este

procedimiento los tribunales del Estado miembro en el que se encuentra la Oficina, art. 125.3 RMUE.

Si bien es cierto que ambos apartados se refieren al criterio del domicilio o, en su defecto establecimiento del demandado, un criterio básico y recogido de igual manera en el Reglamento Bruselas I-Bis es crucial que este se entienda e interprete en sentido amplio, tal y como recogió el TJUE en el asunto C-617/15, Hummel Holding A/S.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 124 RMUE, que tiene aplicación sucesiva o de cascada¹⁸, el art. 125 RMUE remite la determinación de la competencia a los arts. 25 y 26 RB I-bis, en los supuestos de sumisión expresa y tácita, respectivamente.

En litigios cuyo objeto sea la validez de la marca, las disposiciones del RMUE, de acuerdo con lo establecido en el art. 124, también prevalecen frente al RB I-bis, atribuyendo competencia exclusiva a los tribunales de marcas de la Unión Europea.

b. El Reglamento Bruselas I-bis.

El RB I-bis establece en su cuerpo normativo qué tribunales estatales de los Estados miembros de la UE pueden conocer un asunto o cuestión concreta. Así, se puede considerar que este tiene carácter distributivo. Además, de acuerdo con el art. 288 II TFUE, la aplicación de todos sus elementos, interpretados “*en modo europeo*”¹⁹, es obligatoria y puede realizarse directamente, desde el 10 de enero de 2015, con carácter irretroactivo salvo para los supuestos contemplados en los arts. 75 y 76 RB I-bis, por todas las autoridades de todos y cada uno de los Estados miembros de la UE, incluida, desde el Acuerdo UE/Dinamarca de 19 de octubre de 2005, Dinamarca. No obstante, resulta preciso indicar que cuando los litigios surjan de situaciones privadas internacionales protagonizadas por Islandia, Noruega, Dinamarca y Suiza, bien entre sí, bien con los demás Estados miembros de la Unión Europea, será en Convenio de Lugano

¹⁸ STJUE de 18 de mayo de 2017, Hummel, C-617/15, EU:C:2017:390

¹⁹ Es decir, con alcance general para todos los Estados miembros de la UE y sin contravenir las disposiciones existentes de Derecho Europeo.

II²⁰ , de acuerdo con sus arts. 1, 2 y 3, el que se aplicará y no el Reglamento Bruselas I-bis.

El fin último del Reglamento es salvaguardar y fomentar un Espacio Europeo de Justicia de acuerdo con el principio de cooperación judicial, potenciando, para ello, la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil en la UE e impulsando el acceso a la justicia en el espacio judicial europeo²¹.

En lo que respecta al ámbito de aplicación personal, el Reglamento Bruselas I-bis es aplicable tanto a litigios en los que el demandado está domiciliado en la UE, en cuyo caso todas las normas de competencia judicial recogidas en el mismo, son aplicables, excluyendo así las normas nacionales del Estado miembro en el que se va a conocer el asunto; como a litigios cuyo demandado no lo está. Cuando el demandado no está domiciliado en la UE, el art. 6.1. RB I-bis, recoge dos precisiones; por un lado, que se apliquen las normas nacionales de competencia judicial del Estado miembro ante cuyos tribunales se procede con el ejercicio de la acción y, por otro, que se apliquen también los artículos 24 y, 25 y 26 RB I-bis, relativos a los foros en materias que son objeto de competencia exclusiva y los foros de elección tácita o expresa, respectivamente.

El foro de elección tácita, de acuerdo con el art. 26 RB I-bis, encuentra su fundamento cuando no concurre cualquier otro foro de competencia contenido en el Reglamento. Además, si el demandado comparece no habiendo declinado la competencia, el tribunal tendrá que considerarse competente para conocer la controversia dado que, en este momento, con sus acciones el demandado ha aceptado tácitamente a dicho tribunal ²².

Puede darse un tercer supuesto, que el domicilio del demandado no sea conocido, en cuyo caso, una primera hipótesis contempla, de acuerdo con la STJUE 17 de noviembre 2011,

²⁰ El Convenio de Lugano II, de acuerdo con lo estipulado en su contenido, se aplica en tres supuestos: primero, cuando el demandado está domiciliado en un Estado que, forma parte exclusivamente del Convenio de Lugano II; en segundo lugar, en los supuestos contemplados en los arts. 22 y 23 de Convenio de Lugano II, de competencias exclusivas y sumisión expresa y, en tercer lugar, en supuestos de litispendencia y conexidad siempre que la demanda se haya presentado ante los tribunales de un Estado que solo ha firmado el Convenio de Lugano II.

²¹ Calvo-Caravaca, A.-L y Carrascosa González, J. *Op. cit.* Pp. 170

Hypotecní, la aplicación del último domicilio conocido del demandado en un Estado miembro; mientras, una segunda estipula que, cuando no conste un lugar concreto pero concurren una serie de datos e indicios probatorios que permitan afirmar que el sujeto en cuestión tiene su domicilio en un Estado miembro y no en un tercer Estado, entonces se considerará que este se encuentra domiciliado en la UE²³.

Como se ha mencionado anteriormente, para que una controversia sea de Derecho Internacional Privado, es necesario que exista, un punto de conexión entre algún elemento de la relación jurídica privada internacional y el tribunal ante el que se presenta dicha cuestión²⁴. Este vínculo suficiente es el foro²⁵. Así, el Reglamento Bruselas I-bis, dispone de un sistema jerárquico de foros, legal y objetivamente determinados en sus normas jurídicas de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, en el que los recopila, jerarquiza las competencias y atribuye mayor fuerza a unos que a otros.

En lo que respecta a los foros, de acuerdo con el Reglamento Bruselas I-bis, los tribunales de los Estados miembros tienen competencia para conocer de un litigio cuando esta les sea otorgada porque la materia objeto se trata de una competencia exclusiva (art. 24 RB I-bis); como resultado de una sumisión expresa o tácita de las partes al tribunal, de acuerdo con lo recogido en los arts. 25 y 26 RB I-bis; el domicilio del demandado está en un Estado miembro o, se trata de un supuesto de foro especial por razón de la materia (art. 7 RB I-bis). Este último no opera si el objeto del litigio en cuestión pertenece a alguna de las competencias exclusivas de un Estado miembro o si existe una sumisión válida a los tribunales de otro Estado miembro.

²³ STJUE, de 15 de marzo de 2012, C-292/10, Visser, FD 38

²⁴ Pérez Vera, E., *Derecho internacional privado. Parte especial*, Editorial Tecnos, Madrid, 1980.

²⁵ El diccionario de la Real Academia Española define foro como “*el criterio de conexión, vinculación o proximidad que justifica la atribución de competencia judicial internacional de los tribunales de un Estado determinado respecto de un litigio o grupo de litigios*”.

Es menester recordad, además que este reglamento tanto el *Forum Non Conveniens*²⁶ como las *anti-suit injunctions*²⁷.

i. El Reglamento Bruselas I-bis y los derechos de las marcas.

A pesar de que se haya mencionado anteriormente, en el Capítulo 1, es preciso recordad que, el art. 4 de la LM recoge que pueden constituir marcas “*todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos*”, siempre y cuando permitan distinguir los productos y servicios que presta una empresa de los de otra y, puedan ser representados de manera clara y precisa en el Registro de Marcas. Casi todos los supuestos recogidos en este listado exhaustivo del art. 4 de la LM comparten una característica de suma importancia en la determinación de la competencia judicial internacional según el Reglamento Bruselas I-bis; son bienes intangibles, no físicos.

De la intangibilidad de estos se induce que, dada la ausencia de una “cosa física” en sí, en la determinación de la competencia judicial internacional no es adecuado emplear como punto de conexión el lugar en el que se encuentra la cosa²⁸. Así, por constituirse derechos sobre propiedades inmateriales como el Azul 1837 o “Azul Tiffany”²⁹, registrado como marca comercial en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos desde 2001, las normas de Derecho Internacional Privado en los supuestos de vulneración de estos derechos no se aplican a los “soportes físicos” en los que estas se plasman³⁰. Para más inri, tampoco el domicilio del demandado se tiene en cuenta en dicha determinación cuando en los litigios se produce alguna de las situaciones contempladas en el art. 24 del Reglamento de Bruselas I-bis, es decir, cuando se trata de supuestos de competencia exclusiva.

²⁶ STJCE 1 marzo 2005, C-281/02, Owusu.

²⁷ Las *anti suit injunctions* son resoluciones que acuerdan los jueces anglosajones. De acuerdo con las mismas, los jueces prohíben a una parte que inicie un proceso ante otro tribunal. Además, estas resoluciones, en caso de incumplimiento, llevan consigo aparejadas sanciones.

²⁸ Calvo-Caravaca, A.-L y Carrascosa González, J. *Op. cit.* pp 325.

²⁹ “*La Tiffany Blue Box*”, Tiffany&Co, (disponible en <https://www.tiffany.es/world-of-tiffany/blue-box-story/>; última consulta 29/04/2022)

³⁰ Calvo-Caravaca, A.-L y Carrascosa González, J. *Op. cit.* pp 325

El citado precepto del Reglamento recoge cuatro situaciones tasadas en las que se atribuye la competencia exclusiva para conocer de los pleitos a tribunales concretos de los Estados miembros. Así, si el litigio versa sobre la inscripción o validez de la marca o el diseño, dibujo o modelo, la competencia exclusiva corresponde a los tribunales del Estado miembro en que se hubiera efectuado el registro de cualquiera de ellos. En cambio, si el litigio es sobre la validez de la inscripción en el registro público que afecta a derechos incorporales, entonces son los tribunales del Estado miembro en el que se halle el registro lo que tienen competencia exclusiva.

En supuestos en los que el litigio es fruto de una vulneración de los derechos sobre bienes incorporales y dicha vulneración no se produce en el seno de una relación contractual, se deben realizar varias precisiones. En primer lugar, que, como un derecho incorporal únicamente puede vulnerarse en el Estado miembro que ha concedido ese derecho, de acuerdo con el art. 7.2. RB I-bis, solo los tribunales de este país tienen competencia para conocer dicho litigio. Así, para que se haya vulnerado un derecho, es necesario que el titular de la marca vulnerada haya registrado la misma en dicho Estado. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el titular de la marca lo es en tantos Estados como haya registrado la misma, si se vulneran sus derechos sobre esta marca en varios estados, deberá litigar Estado miembro por Estado miembro. Este supuesto se conoce como la teoría del mosaico³¹. Además, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el lugar de los hechos ha de interpretarse de forma autónoma y no de acuerdo con la *lex fori*³².

En segundo lugar, en estos supuestos de vulneración, también puede tenerse en cuenta la LOPJ que, de acuerdo con su art. 22, establece que los Tribunales españoles pueden ser competentes para conocer de un litigio de esta índole, cuando las partes, con independencia de su domicilio, siempre y cuando este sea uno distinto al de un Estado miembro de la UE, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos.

³¹ Calvo Caravaca, A.- L. y Carracosa González, J., *Derecho Internacional Privado*, Vol II, 14a ed. Granada, Comares 2013, p. 1067

³² STJCE, 30 de noviembre de 1976, Mines de Potasse, C 21/76, Rec. 1976, p. 1735, apdos. 11 y 17.

Cuando el objeto del litigio sea la titularidad de los derechos de la marca, es decir, de los derechos sobre bienes incorporeales, el RB I-bis dispone que, ante la ausencia de foros específicos sobre este tipo de litigios, tal y como recoge la STJUE 5 de octubre de 2017 sobre el caso *Beleggingen*, la competencia se atribuye con arreglo a los foros generales. En caso de que el Reglamento no sea aplicable, se atenderá a lo dispuesto en el art.22 de la LOPJ, en los términos mencionado anteriormente, es decir, siempre que el domicilio del demandado no se encuentre en un Estado miembro de la UE.

Puede darse el caso de que varios Estados miembros se declaren competentes, con carácter exclusivo, para conocer demandas sobre un mismo asunto. En este caso, en caso de multiplicidad de foro, se aplicará el principio *prior tempore, potior jure*, recogido en el art. 31.1 RB I-bis por el que el tribunal ante el que se haya presentado la segunda demanda se abstendrá en favor del tribunal ante el que la primera demanda hubiera sido presentada, siempre que el primero se haya declarado competente.

En síntesis, se deben tener en cuenta, en lo que respecta a la atribución de competencia judicial en litigios con caracteres de DIPRI sobre marcas nacionales las disposiciones contenidas en el Reglamento Bruselas I-bis. No obstante, si se trata de una marca comunitaria, el RMUE, opera como *lex specialis* frente al régimen general del RB I-bis.

3.2. La Ley aplicable a los litigios de las marcas.

3.2.1. La norma de conflicto.

Una vez determinado que tribunales son competentes para conocer de una cuestión suscitada como resultado de una situación privada internacional, se debe establecer cual es el derecho aplicable a dicha situación. Así, con el fin de dar solución a esta cuestión, el DIPr. emplea tres técnicas de reglamentación y tres tipos de normas: la técnica de reglamentación indirecta que es utilizada por las “*normas de conflicto*”; la técnica de reglamentación intermedia, empleada por las “*normas de extensión*” y, la técnica de reglamentación directa, en los casos de “*normas materiales especiales*”. No obstante, si bien es cierto que todos los legisladores emplean estas normas; en el sistema comunitario

y en el español existe cierta tendencia de uso de las “*normas de conflicto*”³³. Es por ello por lo que, se procederá a un estudio pormenorizado de las mismas.

Las normas de conflicto son normas de carácter automático, abstracto, neutro y multilateral que, sin proporcionar una solución material al litigio en cuestión, localizan la situación privada internacional en un Estado concreto, cuyas leyes si que determinarán como resolver dicha cuestión.³⁴ Estas, se componen de tres elementos que facultan la remisión de los casos de DIPr. a los distintos ordenamientos reguladores: un supuesto de hecho (categoría jurídica), un punto de conexión y una consecuencia jurídica. Así, puede darse el caso de que un tribunal español aplique Derecho extranjero. Sin embargo, esto convierte dicho Derecho únicamente en Derecho aplicable al caso concreto, no siendo Derecho vigente en España³⁵

El art. 129 RMUE, establece que ante la ausencia en el cuerpo normativo del Reglamento de una regulación adecuada a la cuestión suscitada en materia de marca de la Unión, los tribunales de marcas de la Unión deben “*aplicar el Derecho nacional vigente*”.

Además, se debe tener en cuenta que de acuerdo con los arts. 288.II TFUE y 12.6 CC, las normas de conflicto europeas, recogidas en Reglamentos de la UE y, las normas de conflicto españolas son de aplicación imperativa, es decir, son de aplicación obligatoria por los tribunales y las autoridades estatales³⁶. De su aplicación imperativa se derivan una serie de consecuencias de tenor un tanto problemático, entre ellas, la imposibilidad de llegar a un pacto *interpartes* para seleccionar la Ley aplicable.

Por otro lado, este tipo de normas deben entenderse e interpretarse en relación con unas normas de funcionamiento. Para ello, en DIPr. europeo, cada reglamento en el se

³³ Calvo-Caravaca, A.-L y Carrascosa González, J. *Op. cit.* Pp. 65-68.

³⁴ Téngase en cuenta, por ejemplo, el art. 10.1. del CC. Este artículo no estipula como debe regularse la situación jurídica presentada (“los derechos reales se rigen por la Ley del Estado donde se hallan los bienes”). En su lugar, remite a la Ley del Estado que decidirá esta cuestión.

³⁵ Calvo-Caravaca, A.-L y Carrascosa González, J. *Op. cit.* Pp. 65-68.

³⁶ Fernández Rozas, J.C., “Capítulo IV: Normas de Derecho internacional privado”, en Albaladejo, M. y Díaz Alabart, S., (eds.), *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, t. I, vol. 2, , Edersa, Jaen 1995.

contemplan las normas de conflicto también recoge sus propias normas de funcionamiento regulando aspectos como el reenvío o el orden publico internacional. De igual modo, en DIPr. Español, el art. 12 del CC regula esas cuestiones y, además, enumera los posibles problemas de aplicación, como la calificación, y las soluciones correspondientes.

Como se ha mencionado anteriormente, las normas de conflicto pueden ordenar tanto la aplicación de Derecho español como de Derecho extranjero. En caso de que ordenen la aplicación de Derecho Extranjero por parte de los tribunales españoles, el tratamiento procesal de ese derecho extranjero dentro del proceso que se sigue en España, es decir, la alegación y la prueba del Derecho Extranjero, se harán conforme al régimen jurídico elegido de manera independiente por cada Estado para esta circunstancia, en este caso España. En cuanto al derecho aplicable al proceso, este seguirá la regla *Lex Fori Regit Processum*, recogida en el artículo 3 LEC, es decir, el derecho estatal que rige los trámites procedimentales del litigio son los del país cuyos tribunales conocen el asunto, viéndose favorecida la seguridad jurídica. No obstante, esta se encuentra delimitada por los principios de equivalencia, efectividad y no discriminación por razón de nacionalidad, de acuerdo con la STJUE, 1 de febrero de 1996, sobre el asunto *Perfili*.

El DIPr. Internacional no cuenta con una norma de conflicto en lo que respecta a la Ley aplicable a la existencia, al contenido y a la titularidad de los derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, estos aspectos están regulados por la Ley que designa el artículo 10.4 CC y los convenios internacionales del sector que, en líneas generales rigen estas cuestiones de acuerdo con el principio *Lex Loci Protectionis*.

En lo que a las infracciones de este tipo de derechos se refiere, la norma de conflicto se encuentra en el art. 8.1. del RR II, configurado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para aquellos supuestos en los que las demandas por daños y perjuicios originadas por una infracción o vulneración de derecho de propiedad intelectual, en sentido amplio, no son planteadas por una parte de un contrato, sino las obligaciones extracontractuales. Así, este precepto, dirige al legislador a que aplique la Ley del país en cuyo territorio se ha producido la vulneración de esos derechos, de igual manera que

lo hace el art. 129 RMUE, cuando se trata de una marca comunitaria y, en ausencia de regulación adecuada para la cuestión suscitada.

Una vez señalados los aspectos generales del paso previo a la elección de la Ley aplicable, es decir, la posibilidad de remisión por parte de una norma de conflicto se procederá al estudio y análisis de esta a las propiedades sobre las marcas, es decir, los bienes incorporeales. Para ello, primero se ahondará el carácter territorialidad de los derechos de propiedad industrial.

En un segundo apartado, se realizará un estudio pormenorizado de la determinación de la Ley aplicable al derecho de propiedad industrial con especial hincapié en los Convenios existentes y la regulación de las situaciones en defecto de estos.

a. La territorialidad del Derecho de la Marca.

Debe tenerse en cuenta en la determinación de la Ley aplicable, entendiendo esta como el Derecho al que remite o no una norma de conflicto para proceder con la regulación del litigio presentado, es la territorialidad característica de los derechos de propiedad industrial. De ello se infiere que, estos derechos únicamente existen y despliegan, consecuentemente, sus efectos jurídicos en aquellos Estados en los que hayan sido creados o conferidos, en el caso de la marca, en el territorio de aquellos Estados en los que esta se encuentre debidamente registrada.

3.2.2. *La determinación de la Ley aplicable en los litigios sobre las marcas.*

A la hora de proceder con la determinación de la ley aplicable en los litigios cuyo objeto es un supuesto nacido de una situación privada internacional sobre una marca que debe ser regulada jurídicamente, se debe tener en cuenta la existencia de cuatro posibilidades. De acuerdo con la primera posibilidad, son los convenios internacionales vigentes para cada derecho inmaterial en concreto (marcas, patentes, derechos de autor...) los que se encargan de determinar cual es la Ley que regula la existencia, contenido y extensión de estos³⁷. En defecto, es decir, si no existiese un Convenio internacional específico, entonces, para estas cuestiones y, si las partes son Estados miembros, se

³⁷ Art. 28 RR-II

atenderá a lo dispuesto en los Reglamentos Europeos; RRII y RRI. Estos Reglamentos contemplan la segunda y tercera posibilidad y, en función de la existencia de una relación contractual o no, la situación deberá considerar las disposiciones de uno u otro.

En la industria de la moda, en especial en lo que respecta a las formas de colaboración empresarial, las marcas tienden a la suscripción de varios tipos de contratos, entre ellos, contratos de distribución como de franquicia. Por ejemplo, en 2017, la Memoria de Sostenibilidad de MANGO, elaborada por su Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, recogió que esta, se encontraba presente en 110 países por medio de 2.190 puntos de venta. De esta cantidad de puntos de venta, 979 era propios pero los 1.211 restantes, eran franquiciados³⁸. Es por ello que, la vulneración de alguna de las cláusulas recogidas en contratos internacionales sugiere que dicha relación quede amparada por el RR I.

En caso contrario, es decir, que el origen de la vulneración del derecho de marca objeto del litigio sea no contractual, es decir, en caso de falsificaciones, por ejemplo, se acude al RRII.

Sin perjuicio de lo anterior, en defecto de disposiciones reglamentarias se aplicará el art. 10.4 del Código Civil, en España. Así, el objeto de este apartado será profundizar en la determinación de la ley aplicable a los supuestos de vulneración de una marca cuando la controversia no surge de una relación contractual, así como la ley aplicable de acuerdo con lo Convenios Internacionales y en defecto de los mismos, el derecho doméstico con el fin de dilucidar la protección que el DIPr. otorga a los derechos inmateriales, en este caso, las marcas.

a. La Ley aplicable en los supuestos de vulneración de una marca.

Dejando al margen las eventuales responsabilidades penales, los supuestos de falsificaciones suponen la vulneración de una marca con carácter extracontractual por una infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial. En estos casos, como se ha mencionado anteriormente, el instrumento legal que determina la Ley aplicable a esta cuestión en concreto es el RR II. Concretamente, es su artículo 8 el que establece los

³⁸ Enciso Alonso-Muñumer, M., y Ortega Burgos, E. *Op. cit.* p 475.

criterios específicos para la determinación del Derecho aplicable a las infracciones de derechos de propiedad intelectual, estableciendo así la prevalencia del principio o regla *lex loci damni*³⁹.

El art. 4.1 del RR II, contempla el sistema general para determinar la Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Así, en primera instancia, se tendrá en cuenta la ley elegida por las partes en los términos recogidos en el art. 14 RR-II; en segunda instancia, se tendrá en cuenta la ley de la residencia habitual común de las partes, es decir, en defecto de Ley elegida en las condiciones del art. 14 RR-II, las obligaciones extracontractuales se regirán por la Ley del Estado en el que la parte cuya responsabilidad se alega y la parte perjudicada se considera que tienen su residencia habitual común en el momento en que se produce el daño.

En defecto de los criterios anteriores, el artículo 4.1. recoge el principio *lex loci damni*, por la que la ley aplicable a una obligación extracontractual que emana de un hecho dañoso es aquella del lugar en el que se produce el daño, con independencia tanto, del país en el que se haya producido el hecho causante del daño como del país o los países en que se desarrollan las consecuencias indirectas del daño en cuestión. Por último, se encontraría la cláusula de excepción.

La regla especial sobre ley aplicable a la obligación extracontractual por infracción de un derecho de propiedad intelectual, recogida en el artículo 8 del RR II, dispone, a su vez, una doble vertiente: en primer lugar, establece que la ley aplicable constituye, *a priori*, «la del país para cuyo territorio se reclama la protección»⁴⁰; no obstante, en el caso de que el derecho infringido sea un derecho de propiedad intelectual «comunitario de carácter unitario», es decir, una marca comunitaria, por ejemplo, la ley aplicable será «la del país en el que se haya cometido la infracción», siempre y cuando la cuestión no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario⁴¹. En este sentido, la sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, cuya cuestión prejudicial planteaba una vulneración

³⁹ Bennet, A. y Granata, S., *Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual- Guía para jueces*, Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (La Haya) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra), 2019.

⁴⁰ Artículo 8.1 RR-II

⁴¹ Art. 8.2 RR-II

transfronteriza y multiterritorial de los derechos sobre un modelo o dibujo de la UE, esclarece esta cuestión. El TJUE entiende que el concepto de «país en el que se haya cometido la infracción» del artículo 8.2 del RR- II debe estar sujeto a una interpretación «autónoma y uniforme» en el Derecho de la Unión Europea. En otras palabras, dicho artículo «se refiere a la aplicación de la ley del país en cuyo territorio se ha cometido el acto de infracción»⁴².

Debe tenerse en cuenta, además, que el Reglamento Roma II tiene carácter irretroactivo, lo que supone su aplicación exclusiva a los “*hechos generadores de daño que se produzcan después de su entrada en vigor*”⁴³. Así, no es el momento en el que se verifica el “daño” lo relevante, sino aquel en el que el “hecho” generador del daño tiene lugar.

b. Los Convenios Internacionales.

En supuestos de DIPr. relativos a derechos sobre bienes inmateriales, preceptos como el art. 10.4 CC disponen la prevalencia de la aplicación de los convenios internacionales a las normas de producción interna del país. Por ello, será objeto de este apartado estudiar los Convenios más relevantes en el ámbito de las marcas, su contenido y su relevancia en DIPr.

i. *El derecho unionista: el Convenio de la Unión de París y el Reglamento de las Marcas de la Unión Europea.*

El CUP, es uno de los instrumentos mas relevantes en materia de propiedad industrial hoy en día por contener el conocido como «Derecho Unionista de la Propiedad Industrial»⁴⁴. Así, este protege todas las categorías amparadas por la propiedad industrial, entre ellas, las marcas.

El CUP ha sido revisado en múltiples ocasiones, la última de ellas siendo en Estocolmo el 14 julio 1967. Su preocupación principal es poner fin a la discriminación dirigida hacia

⁴² STJUE, 27 de septiembre de 2017, *Nintendo*, Asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16.

⁴³ Art. 31 RR-II.

⁴⁴ Carrascosa González, J. y Romero Matute, Y., “Tema XV: Propiedad Intelectual e Industrial”, en Calvo Caravaca, A.-L. y Carrascosa González, J. (coord.), *Compendio de Derecho Internacional Privado*, Rapid Centro Color, Murcia, 2021, pp.331

los extranjeros a la hora ser titulares de derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, no presenta un tratamiento sistemático de Derecho Internacional privado⁴⁵. No obstante, en su articulado se pueden apreciar tres tipos de normas distintas:

- 1) Normas de Derecho de extranjería. Estas son *normas de tratamiento nacional* cuyo objetivo es la asimilación del tratamiento del nacional al extranjero, en lo que respecta a la titularidad de derechos de propiedad industrial en los Estados miembros⁴⁶.
- 2) Normas de materiales. Estas, también conocidas como normas de tratamiento unionista regulan determinados aspectos muy concretos, sobre todo, de carácter procedimental, del régimen jurídico aplicable a los derechos de propiedad industrial y, por ende, las marcas en cuestiones internacionales⁴⁷. Así, por ejemplo, el art. 6 CUP recoge las condiciones de registro y la independencia de la protección de la misma marca en diferentes países.
- 3) Normas de conflicto, explicadas anteriormente. Con el fin de resolver algunos aspectos específicos de DIPr. el CUP recoge en su art. 2.2 que se emplea la Ley del estado para cuyo ámbito se requiere protección legal. Denotando así, el principio *Lec Loci Protectionis*⁴⁸.

A pesar de este Convenio, existen otros convenios internacionales que regulan aspectos mas concretos y particulares de derecho de la marca, entre ellos, los Acuerdos de Madrid o el Tratado de Singapur. Sin embargo, en el ámbito de Derecho de la Unión Europea, en un intento de compaginar la armonización y el carácter territorial de estos derechos, deben destacarse el RMUE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁴⁵ Casado Cerviño, A., “La revisión de las normas unionistas en materia de patentes”, *Actas de Derecho Industrial*, 1978, Vol.III, pp. 291 y ss.

⁴⁶ Carrascosa González, J., “Ley aplicable a las patentes en Derecho Internacional privado Español”, *Anales de Derecho*, nº19, 2001 pp. 14-15.

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ *Id.*

El RMUE, dispone la aplicación subsidiaria de Derecho nacional vigente cuando la cuestión suscitada en cuestión en materia de marcas no se encuentre regulada por el Reglamento⁴⁹.

c. La Ley aplicable en defecto de convenio: el derecho doméstico.

Cuando el litigio internacional concreto no se encuentra amparado por un instrumento internacional aplicable, entonces en el Derecho español se deben tener en cuenta las disposiciones del art. 10.4 CC y, las normas de delimitación.

El art. 10.4 CC. predica que: «*Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido en los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.*»

De este precepto se pueden inferir una serie de precisiones. Primero, a pesar de contar con una redacción un tanto confusa, la doctrina defiende una interpretación de este artículo en consonancia con el principio *Lex Loci Protectionis*. Esta interpretación supone la reconducción, por medio de esta norma de conflicto, a la aplicación de la Ley del país en el territorio en el que se ha producido la vulneración del derecho de la marca.

En segundo lugar, se indica que la Ley española se aplicará a la «*protección de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial*». La protección de estos derechos se concibe como una «protección judicial» de los mismos, por lo tanto, se presupone el ejercicio de una acción ante los jueces o tribunales españoles. Una acción que puede ser tanto declarativa del derecho, como de cesación de la actividad ilícita de quien lo vulnera, o de reclamación por daños y perjuicios. Como resultado, es una misma Ley estatal la que sistematiza dos aspectos distintos: los *aspectos reales* de la propiedad industrial y los *aspectos no contractuales* que derivan de una presunta vulneración del derecho en cuestión.

El último inciso el precepto evoca la primacía de la reglamentación convencional sobre la reglamentación de producida en el interior de un Estado en materia de propiedad industrial. La jurisprudencia española existente sobre el art. 10.4 CC. históricamente también se ha inclinado hacia una aplicación preferente de los Convenios internacionales

⁴⁹ Art. 129.1 y 2 RMUE.

vigentes en España sobre propiedad industrial frente a la normativa de producción interna, lo cual puede apreciarse en sentencias como, STS, Sala 3a, de 10 noviembre 1979 (R.1002) o la STS, Sala 3a, de 21 enero 1981 (R.4).

En la STS 3 febrero 1987 (R.678) el tribunal recoge que: «... *de existir alguna disconformidad entre el Convenio de París y el Estatuto de la Propiedad Industrial, habría de prevalecer lo dispuesto en aquél, habida cuenta del número uno del art. 96 de la Constitución Española, y del cinco del art. 1 CC ...*». Además, la STS 10 enero 1933, (R.1133), reconoció el CUP como un Convenio internacional de «*obligatoria observancia en España*», consolidando y remarcando la primacía especial de este sobre las normas españolas de producción interna.

Por último, se debe recordar que este precepto se extiende a la existencia, el contenido y la titularidad de los derechos de propiedad industrial excluyendo la responsabilidad extracontractual que surge de la infracción de estos derechos en virtud del art. 10.9 CC; a pesar de que esta conduzca a la misma solución, es decir, a la aplicación de la Ley del país del territorio en el que se ha producido el acto que ha vulnerado los derechos corporales.

4. EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIAS EN ESPAÑA.

4.1. Aspectos generales.

Una vez el tribunal decide que tiene jurisdicción competente y concluye el litigio con la aplicación de la legislación pertinente a este proceso con elemento extranjero, el problema que suele plantearse en Derecho Internacional Privado es la validez extraterritorial de esa decisión⁵⁰.

Las resoluciones dictadas por las autoridades de un Estado, en principio, y en base al principio de exclusividad de la soberanía estatal, únicamente producen efectos en el territorio del Estado en el que estas han sido dictadas, es decir, como regla general no gozan de eficacia ni despliegan sus efectos jurídicos en otros Estados.

⁵⁰ Bennett, A. y Granata, S., *Op. cit.* pp 65-69

El principio de exclusividad de la soberanía estatal, en el ordenamiento español se configura en el artículo 117.3 CE que establece que *“El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y el procedimiento que las mismas establezcan”*.

No obstante, el carácter internacional de las relaciones jurídicas sumado al desarrollo del comercio internacional supone un incremento sustancial de los litigios de tráfico jurídico externo. Con ello, cuestiones como la utilidad, la seguridad jurídica y la economía procesal hacen necesario que los efectos jurídicos de estas resoluciones no queden circunscritos al Estado en el que fueron dictadas. No obstante, debe precisarse que la concesión de eficacia a una resolución extranjera no es sinónimo de aceptación incondicionada de esta en el Estado que la reconoce, pues debe cumplir con una serie de condiciones de regularidad concretas determinadas por el legislador estatal⁵¹.

Todos los Estados poseen, en virtud del principio de tutela judicial efectiva, un conjunto de normas que hacen posible que una decisión extranjera despliegue sus efectos jurídicos en el territorio de un Estado concreto, evitando de esta manera, la duplicidad de soluciones y procesos. Este es, el sistema de validez extraterritorial de decisiones⁵².

Este sistema de validez extraterritorial de decisiones está compuesto por tres mecanismos principalmente: el reconocimiento, el exéquatour y el control de acceso al Registro.

El reconocimiento de la decisión es el principal mecanismo de validez extraterritorial. Fundado en el principio general de cooperación internacional, supone la aceptación de la resolución extranjera y el despliegue de sus efectos jurídicos en el ordenamiento del foro. Sin embargo, para que puedan reconocerse, se exige que las resoluciones cumplan con una serie de requisitos. Así, debe tratarse de una decisión o solución dictada por una autoridad extranjera, incluidos los tribunales supranacionales o internacionales y los laudos arbitrales dictados fuera de España, en materia de Derecho Privado que no se

⁵¹ Rodríguez Vázquez, M.A., “Lección 6: Reconocimiento y Exéquatour de decisiones judiciales extranjeras”, *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pp. 180-186.

⁵² *Ibid.* 173.

considere como documento público. Si esta decisión se considerase como documento público, entonces no haría falta reconocimiento⁵³.

El requisito material de Derecho Privado supone, por un lado, la exclusión del reconocimiento de sentencias dictadas en materias administrativa, fiscal o penal; y, por otro el amparo de las decisiones en materia civil. Como de acuerdo con el art. 40 y ss. de la LM el titular de una marca que esté registrada tiene la opción de ejercitar una acción, o bien civil, o bien, penal ante los órganos jurisdiccionales competentes⁵⁴; en el caso de que dicho titular abra un procedimiento civil, esta resolución podrá reconocerse en otros Estados.

El objetivo del reconocimiento no es otro que permitir que, en el Estado requerido, una resolución extranjera pueda desplegar sus efectos procesales. Así, son tres los efectos que se pueden encontrar vinculados al reconocimiento de dicha sentencia: el efecto de cosa juzgada, el efecto constitutivo, y el efecto de tipicidad.

El efecto de cosa juzgada se conforma como una herramienta de defensa inherente al vencedor del litigio internacional. Esto es así, porque si la parte perdedora decidiera iniciar un mismo proceso con igual objeto, partes y causa en España, el vencedor puede oponerse en virtud de la excepción de cosa juzgada. Con ello, existe una doble vertiente interpretativa con respecto a este efecto: por un lado, de una interpretación en sentido positivo se infiere que las autoridades nacionales están vinculadas a la decisión extranjera, por lo que no podrán decidir la cuestión de manera diferente. De una interpretación en sentido negativo, este efecto sugiere la imposibilidad de volver a plantear la cuestión ante las autoridades españolas por estar ya resuelta⁵⁵.

El efecto constitutivo se configura como un instrumento que reconoce la creación, extinción y modificación de una relación jurídica. Efecto que puede apreciarse en la

⁵³ Calvo Caravaca, A.-L., Carrascosa-González, J. y Cebrián Salvat, M.A., “Tema VI: Eficacia extraterritorial de las decisiones” en Calvo Caravaca, A.-L. y Carrascosa González, J. (coord.), Compendio de Derecho Internacional Privado, Rapid Centro Color, Murcia, 2021, p.129.

⁵⁵ Calvo-Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J., Cebrián Salvat, M.A., *Op. cit.* p.130

aplicación del mecanismo de control de acceso al Registro, por el que se permite que una decisión extranjera tenga acceso a los Registros españoles⁵⁶.

Por último, el efecto de tipicidad permite que una resolución extranjera que verse sobre un derecho reciba el mismo tratamiento que una nacional al considerarla como una sentencia firme⁵⁷.

Debe diferenciarse del reconocimiento, el *exéquatur*. El *exéquatur* es un instrumento jurídico propio de Derecho Internacional Privado que, configurándose como un presupuesto de la ejecución, transforma la resolución extranjera en un título ejecutivo⁵⁸. Así, si lo que se pretende es ejecutar en el Estado requerido el contenido de dicha resolución previamente, será preciso transformarla en un título ejecutivo. Una vez que la resolución ha sido convertida en título ejecutivo ya se puede proceder a la ejecución propiamente dicha. En otras palabras, ya se puede hacer efectiva la sanción en ella dispuesta. La ejecución requiere una actividad dinámica del Estado requerido destinada a dar cumplimiento al mandato de dicha resolución. Sin embargo, debe precisarse que únicamente obtendrán el *exéquatur* las resoluciones de condena, tal y como recoge el art. 521.1 LEC al afirmar que "*no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas*"

4.2. El sistema español de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras.

En lo que respecta al sistema español de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras, este se conforma tanto, de normas de origen internacional, Convenios Internacionales y Reglamentos, como de normas de origen interno, LEC. Así, existen tres regímenes de reconocimiento: el régimen convencional, el régimen comunitario y el régimen interno.

⁵⁶ Id.

⁵⁷ Id.

⁵⁸ *Ibid.* p.131

En cuanto al régimen convencional, se ha de tener en cuenta que si entre España, considerando esta como el Estado requerido, y el Estado de origen de la decisión existe un Convenio internacional que disponga como se debe regir el reconocimiento, entonces el procedimiento y las condiciones fijadas en el mismo se aplicarán con carácter prioritario. Aplicación a la que, el Reglamento Bruselas I-bis no se opone de acuerdo con su art. 71.

Así, el art. 71.2.b) establece:

"las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento. Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones".

A este respecto, se debe considerar, por ejemplo, el Convenio de Lugano II, cuando las decisiones hayan sido dictadas por los tribunales de determinados Estados que, integrando la EFTA, no forman parte de la UE, es decir, Islandia, Noruega y Suiza.

A efectos de reconocimiento y ejecución de una decisión internacional en materia de marca cuando en la cuestión se encuentran involucrados Estados miembros de la UE, se debe tener en cuenta el régimen comunitario contenido en el Reglamento Bruselas I-Bis, así como el RMUE. Así, si existe normativa europea vigente que pueda aplicarse al caso concreto, los efectos jurídicos en España de tal caso se regirán únicamente por DUE.

El RMUE, remite en su artículo 122. 1. en materia de reconocimiento y ejecución a las disposiciones del RB I-bis, al recoger que:

“Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas de la Unión y de solicitudes de marca de la

Unión, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales, las disposiciones de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”.

El RB I-bis sienta las bases del reconocimiento y la ejecución de sentencias en su Capítulo III. Así, art. 36 RB I-bis establece el reconocimiento automático de las decisiones dictadas en un Estado miembro, en el resto de Estados miembros. Mientras, en materia de ejecución de sentencias, contempla que no es necesario disponer de una declaración ejecutiva para que una resolución dictada en un Estado miembro tenga fuerza ejecutiva, y se apliquen las consiguientes medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro requerido⁵⁹, en el resto de Estados miembros.

De conformidad con el art. 45 del RB I-bis, solo cuando concurren alguna de las causas de denegación prescritas en el RB I-bis, el reconocimiento y la ejecución de estas sentencias se denegará. Así, cuando el reconocimiento y la ejecución sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido; cuando no se notifique debidamente la interposición de la demanda al demandado en rebeldía; o cuando se sometan al tribunal para su reconocimiento y ejecución sentencias que son inconciliables, se denegará el reconocimiento y la ejecución de estas sentencias.

Por último, el régimen interno. El derecho interno español de reconocimiento y ejecución de sentencias se encuentra configurado en la LCJIMC.

El articulado de la LCJIMC, además de regular la cooperación en sentido estricto también sistematiza el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, en su Título V e incorpora, en su Disposición Final XXV^a, las normas nacionales precisas para poder aplicar el RB I-bis.

En la sistematización del reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales, la LCJI contiene una serie de mecanismos legales que tienen como objeto lograr los efectos

⁵⁹ Art. 40 RB I-bis.

jurídicos de las sentencias extranjeras en España, siendo estos: el reconocimiento incidental, el reconocimiento por homologación, el no reconocimiento por homologación y el *exéquatur*.

La propia ley establece la distinción entre el reconocimiento y la ejecución. Reconocer una sentencia extranjera presume, de acuerdo con el principio de extensión de efectos, que esta puede producir en España los mismos efectos que en su Estado de origen. Por el contrario, la ejecución en sentido propio únicamente puede producirse una vez se haya concedido el *exequátur* de la sentencia extranjera, es decir, a pesar de que la fuerza ejecutiva de la sentencia también la determine la ley del Estado que la dictó, el procedimiento de ejecución se regirá por la ley española⁶⁰.

Para lograr estos efectos, en función del mecanismo aplicable de reconocimiento y ejecución, existen dos procedimientos. En primer lugar, el procedimiento de reconocimiento incidental, es decir el reconocimiento de una sentencia se hace a título incidental, en el marco de un procedimiento pendiente. Y, en segundo lugar, el reconocimiento de una sentencia, solicitado a título principal, por medio del procedimiento de *exequátur*⁶¹, en acciones de *exequatur*, de reconocimiento por homologación y de no reconocimiento por homologación⁶².

Tras la obtención del *exéquatur* se produce la ejecución material de la sentencia extranjera, formándose un título ejecutivo doble sujeto al procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales establecido en la LEC.

Sin perjuicio de lo anterior, el régimen interno se aplica con carácter subsidiario, es decir, en aquellos casos en los que no se dispone de una convenio internacional o norma europea aplicable a la ejecución y reconocimiento de la cuestión pertinente, por los países involucrados.

⁶⁰ Rodríguez Vázquez, M.A., *Op. Cit.* p. 175

⁶¹ La acción de reconocimiento de una resolución extranjera en España se lleva a cabo por medio de un procedimiento conocido como *exéquatur*. Por lo tanto, el legislador confunde la acción de reconocimiento, la acción de *exequátur* y el procedimiento para obtener el *exequatur*.

⁶² Calvo-Caravaca, A.-L., Carrascosa González, J., *Op. Cit.* pp.141-146

V. CONCLUSIONES.

El objeto de este trabajo era resolver varias cuestiones planteadas en el seno del DIPr. de las marcas de moda demostrando, a través de procedimiento necesario para decidir sobre litigios internacionales privados extracontractuales, la complejidad existente en su protección como resultado de la ausencia de una materialización de estos derechos, es decir, por tratarse de derechos sobre bienes incorporeales.

Así, a través de un estudio pormenorizado de los distintos pasos necesarios para resolver situaciones jurídicas extracontractuales internacionales se han llegado a las siguientes conclusiones.

- i) El Derecho de marcas es un derecho territorial.
- ii) El concepto de derecho de la propiedad intelectual contenido en reglamentos como el RR-II o RB I-bis, debe interpretarse en sentido amplio, de acuerdo con las disposiciones 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 y la Declaración 2005/295/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2005.
- iii) Son tres los pasos necesarios para resolver una cuestión suscitada en DIPr.: atribución de la competencia a los tribunales, determinación de la ley aplicable y, reconocimiento y ejecución de sentencias. Estos, pueden convertirse en cuatro, en caso de que, previo a la determinación de la ley aplicable, en el litigio en cuestión exista una norma de conflicto.
- iv) En lo que respecta a la atribución de competencia judicial en litigios con caracteres de DIPr. sobre marcas nacionales, cuando estas no hayan sido registradas países cuya se deben tener en cuenta las disposiciones contenidas en el Reglamento Bruselas I-bis. No obstante, si se trata de una marca comunitaria, el RMUE, opera como *lex specialis* frente al régimen general del RB I-bis.

- v) Sin perjuicio de lo anterior, el término “domicilio” recogido en ambos Reglamentos, debe interpretarse en sentido amplio, de acuerdo con la STJUE en el asunto C-617/15, Hummel Holding A/S.
- vi) En el RMUE, se debe distinguir entre, la competencia exclusiva que el art. 124 RMUE otorga a los tribunales de marcas de la Unión Europea en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión, y, los arts. 125 y 126 RMUE, que completan la competencia internacional general y el alcance de esta, recogiendo los casos de sumisión tácita y expresa.
- vii) De acuerdo con el RB I-bis, art. 24, los derechos de propiedad intelectual son derechos de competencia exclusiva. El Reglamento recoge cuatro situaciones tasadas en las que se atribuye la competencia exclusiva para conocer de los pleitos a tribunales concretos de los Estados miembros
- viii) En el caso de que varios Estados miembros se declaren competentes, con carácter exclusivo, para conocer demandas sobre un mismo asunto, se aplicará el principio *prior tempore, potior jure*, recogido en el art. 31.1 RB I-bis.
- ix) En lo que respecta a la ley aplicable, en primera instancia, se deberán tener en cuenta las normas de conflicto cuyo contenido redirigirán a la ley aplicable a la cuestión suscitada, que será diferente si se trata de una marca nacional de si, por el contrario, es una marca comunitaria. Así, mientras en supuestos de marcas nacionales firmantes del RR II, el art. 8.1. del RR II, remite la legislación aplicable en los supuestos en los que las demandas por daños y perjuicios son originadas por una infracción o vulneración de derecho de propiedad intelectual, no son planteadas por una parte de un contrato, es decir, surgen en el contexto de las obligaciones extracontractuales; si se trata de una marca comunitaria, entonces se deberá atender a la remisión hecha por la norma de conflicto recogida en el en el art. 129 RMUE, que establece que, ante la ausencia en el cuerpo normativo del Reglamento de una regulación adecuada a la cuestión suscitada en materia de marca de la Unión, los tribunales de

marcas de la Unión deben “*aplicar el Derecho nacional vigente*”. En defecto, se atenderá al contenido del art. 10.4 del CC.

- x) En cuanto al sistema de reconocimiento y ejecución de las sentencias en España se debe tener en cuenta este se conforma tanto, de normas de origen internacional, como de normas de origen interno, existiendo así, tres regímenes de reconocimiento: el régimen convencional, el régimen comunitario, y el régimen interno, recogido en la LCJI.

- xi) En el régimen comunitario, para el reconocimiento y la ejecución de sentencias sobre marcas, ha atenderse a lo dispuesto en los arts. 122.1 RMUE y 36 RB I-bis. En particular, el art. 36 RB I-bis, establece el reconocimiento automático de las decisiones dictadas en un Estado miembro, en el resto de Estados miembros. Mientras, en materia de ejecución de sentencias, contempla que no es necesario disponer de una declaración ejecutiva para que una resolución dictada en un Estado miembro tenga fuerza ejecutiva, y se apliquen las consiguientes medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro requerido, en el resto de Estados miembros.

Con todo, el tratamiento de conflictos en el seno de situaciones jurídicas privadas internacionales de derechos de marca resulta bastante complejo. Esto, sugiere una unificación normativa en la materia para así incrementar la eficiencia y, por ende, mejorar la protección de las mismas.

VI. BIBLIOGRAFÍA.

1. LEGISLACIÓN.

Constitución Española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978)

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883

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.

Declaración 2005/295/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2005.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE núm. 294, de 08/12/2001).

Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm.157, de 2 de julio de 1985).

Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. (BOE núm. 182, de 31/07/2015)

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (BOE núm. 7, de 08/01/2000)

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. (DO L 154 de 16.6.2017, pp. 1-99)

Reglamento (UE) No 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.

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 («Roma II»)

Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2012/C 326/01. Versiones consolidadas. *DOUE n° C 326 de 26/10/2012 p. 0001 – 0390*

2. JURISPRUDENCIA.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08, **ECLI:EU:C:2010:159**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de abril de 2015, Device of chequered pattern (maroon & beige), T-359/12, **ECLI:EU:T:2015:215**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de octubre de 1990, SA CNL-SUCAL NV Vs. HAG GF AG, C-10/89, **ECLI:EU:C:1990:359**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche & Co. AG Vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, **ECLI:EU:C:1978:108**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de mayo de 2017, Hummel, C-617/15, **EU:C:2017:390**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Primera) de 17 de noviembre de 2011. Hypoteční banka a.s. Vs. Udo Mike Lindner. C-327/10, **ECLI:EU:C:2011:745**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Primera) de 15 de marzo de 2012, C-292/10, Visser, **ECLI:EU:C:2012:142**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Sexta) de 15 de febrero de 1996, **C-63/93, ECLI:EU:C:1996:51**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Segunda) de 27 de septiembre de 2017, Nintendo Co. Ltd contra BigBen Interactive GmbH y BigBen Interactive SA. Asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16. **ECLI:EU:C:2017:724**

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 30 de noviembre de 1976.
Handelskwekerij G. J. Bier BV contra Mines de potasse d'Alsace SA. C 21/76.
ECLI:EU:C:1976:166

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, C-281/02, **ECLI:EU:C:2005:120**

Sentencia del Tribunal Supremo, 532/2021, de 17 de febrero de 2021, (Recurso 5281/2019), **ECLI: ES:TS:2021:532**

Sentencia del Tribunal Supremo, 3 de febrero de 1987 (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo) **ES:TS:1987:620**

3. OBRAS DOCTRINALES.

Bennet, A. y Granata, S., *Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual- Guía para jueces*, Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (La Haya) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra), 2019.

Calvo Carvaca, A.- L., “Tema 1: El Derecho Internacional Privado”, en Calvo Caravaca, A.-L. y Carrascosa González, J. (coord.), *Compendio de Derecho Internacional Privado*, Rapid Centro Color, Murcia, 2021.

Calvo Caravaca, A.-L, Carrascosa-González, J. y Cebrián Salvat, M.A., “Tema VI: Eficacia extraterritorial de las decisiones” en Calvo Caravaca, A.-L. y Carrascosa González, J. (coord.), *Compendio de Derecho Internacional Privado*, Rapid Centro Color, Murcia, 2021, p.129.

Calvo Caravaca, A.- L. y Carracosa González, J., *Derecho Internacional Privado*, Vol II, 14a ed. Granada, Comares 2013.

Carrascosa González, J., “Ley aplicable a las patentes en Derecho Internacional privado Español”, *Anales de Derecho*, nº19, 2001.

Carrascosa González, J. y Romero Matute, Y., “Tema XV: Propiedad Intelectual e Industrial”, en Calvo Caravaca, A.-L. y Carrascosa González, J. (coord.), *Compendio de Derecho Internacional Privado*, Rapid Centro Color, Murcia, 2021.

Casado Cevíño, A., *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y practica*. Lex Nova, Valladolid, 2000.

Casado Cerviño, A., “La revisión de las normas unionistas en materia de patentes”, *Actas de Derecho Industrial*, 1978, Vol.III.

Fernández Rozas, J.C., “Capítulo IV: Normas de Derecho internacional privado”, en Albaladejo, M. y Díaz Alabart, S., (eds.), *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, t. I, vol. 2, , Edersa, Jaen 1995.

Pérez Vera, E., *Derecho internacional privado. Parte especial*, Editorial Tecnos, Madrid, 1980.

Rodríguez Vázquez, M.A., “Lección 6: Reconocimiento y Exéquatur de decisiones judiciales extranjeras”, *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002.

Velasco Vega, C. y Iardía Lorentzen, F. “Capítulo 1: Conceptos generales y nociones básicas del derecho de marcas”, en Ortega Burgos, E. (dir.), *Fashion Law (Derecho de la moda)*, Pamplona, 2020.