



Roj: **SAP A 251/2014 - ECLI:ES:APA:2014:251**

Id Cendoj: **03014370082014100040**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **13/02/2014**

Nº de Recurso: **165/2013**

Nº de Resolución: **32/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 251/2014,**
AAAP A 11/2014,
STS 24/2017

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 165 (C-20) 13.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 562 / 11.

JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS n.º 1.

SENTENCIA NÚM.32/14

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a trece de febrero del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Il'tmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes *auto s*, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Dibujos y Modelos Comunitarios; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por **ACACIA**, SRL, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª SONIA BUDÍ BELLOD, con la dirección del Letrado D. ANTONI FRIGOLA RIERA; siendo la parte apelada BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G (BMW), representada por el Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección del Letrado D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Dibujos y Modelos Comunitarios, se dictó Sentencia, de fecha 16 de enero del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "*Que estimando la demanda interpuesta por Bayerische Motoren Werke AG contra **ACACIA** SRL y **AUTOHAUS MOTORSPORT** SL debo declarar que con la oferta, la comercialización y la posesión para tales fines d las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy de **ACACIA** SRL como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" u otras denominaciones reproducidas en el apartado 5 las demandas han infringido los modelos comunitarios n.ºs 0001636978-0009, 001589277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 de BMW y condenar a las demandadas a: a) cesar en la realización en el ámbito de la Unión Europa de cualquier acto de utilización incluidos la importación, el ofrecimiento, la promoción y la posesión para tales fines, de las llantas referenciadas. b) a destruir a su costa las llantas referenciadas que obren en poder de las demandadas. Las costas causadas se*



imponen a la demandada **ACACIA** SRL. Cada parate abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto de la demanda frente a **AUTOHAUS MOTORSPORT SL**"

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 4 / 2 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO. Sobre la competencia internacional.-

Como primer motivo de recurso, la apelante insiste en que la jurisdicción española de la marca comunitaria no es competente para conocer de la demanda dirigida contra **ACACIA**, SRL (en adelante, **ACACIA**) y en que se ha producido infracción del art. 6 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Pretende, pues, que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia y se declare la falta de competencia internacional del Tribunal Español de Marca Comunitaria, pues dicha competencia, en lo que respecta a dicha sociedad italiana, habría de recaer en los Tribunales de Marca Comunitaria italianos. En la primera instancia, se desestimó, mediante auto de 26 de enero del 2012, la declinatoria por falta de competencia internacional que la demandada opuso.

La demanda se ha dirigido contra una sociedad española, **AUTOHAUS**, SL (en adelante, **AUTOHAUS**), y una sociedad italiana, **ACACIA** cuyo domicilio social se encuentra en Salerno. A la primera se imputa la venta en su establecimiento (un taller de automóviles, en Madrid) de llantas idénticas en apariencia a llantas protegidas por diseños comunitarios registrados por BMW, suministradas por **ACACIA**. A **ACACIA** se atribuye la venta (el suministro) de dichas llantas a distribuidores (mayoristas), a los que entrega catálogos, "... en España y en Europa a fin de que los consumidores conozcan las llantas de que dispone ", así como el ofrecimiento a la venta de dichas llantas a través de una página web (www.wspitaly.com), "... de acceso también en España". Se alega en la demanda que **ACACIA** es "... uno de los mayores proveedores de llantas réplica no sólo en nuestro país sino también en el ámbito de la Unión Europea ". Expresamente se reconoce que mientras "... la actividad de la demandada **AUTOHAUS** tiene un alcance nacional, la de **ACACIA** se extiende al ámbito de la Unión Europea e incluso más allá de ésta".

El pleito gira, según la fundamentación jurídica de la demanda, en torno a la interpretación que haya que darse al art. 110 Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios (que consagra la llamada cláusula must-match o de reparación); a saber, si las llantas de automóvil (que copian modelos comunitarios registrados) se pueden considerar, o no, componentes de un producto complejo (que sería el automóvil) y si su utilización (en los términos del art. 19 de dicho Reglamento) tiene por objeto permitir, o no, la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Caso de considerarse que la utilización del dibujo o modelo registrado, que constituye componente de un producto complejo, tiene por objeto permitir la reparación del mismo para devolverle su apariencia inicial, no habría infracción alguna de dicho dibujo o modelo; sí que la habría, en caso de estimarse lo contrario.

Son circunstancias de especial importancia que este Tribunal tomará en consideración para resolver la cuestión relativa a la competencia internacional, las siguientes:

a) Los dos Juzgados Españoles de Marca Comunitaria, y el Tribunal Español de Marca Comunitaria, han dictado varias resoluciones con anterioridad (hasta seis se reseñan en la demanda, incluyendo autos de medidas cautelares y sentencias), en procedimientos instados por BMW contra distintos terceros, en que se interpreta el art. 110 RDMC en el sentido, mantenido por dicha parte, de que la comercialización de llantas réplica (idénticas a las registradas) no tiene por objeto permitir la reparación del producto complejo (el coche) para devolverle su apariencia inicial; de ahí que, la copia de tales diseños merezca la protección dispensada por el citado Reglamento y sea constitutiva de infracción.

Por tanto, existen precedentes de los Tribunales Españoles de Dibujos y Modelos Comunitarios favorables a la tesis interpretativa de BMW.

b) BMW demandó (procedimiento n.º 42261/2008, en el que también intervino CODACONS CAMPANIA ONLUS, asociación de protección de consumidores italiana) a **ACACIA** ante el Tribunal de Nápoles (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual, en calidad de Tribunal de marca comunitaria,



dibujos y modelos comunitarios) solicitando, entre otras pretensiones, la declaración de infracción por la comercialización de llantas réplica de diseños registrados por aquella (llantas distintas a las del presente procedimiento). La sentencia dictada (sentencia n.º 5001/11, de 27 de abril del 2011) desestimó la demanda al considerar, dicho sea en síntesis, que las llantas producidas y comercializadas por **ACACIA** no constituyen accesorios, sino piezas de repuesto, con la consiguiente aplicación de la llamada cláusula de reparación que contempla el art. 241 del CPI (Código de Propiedad Industrial italiano; precepto que tiene, en lo sustancial, una redacción prácticamente idéntica al art. 110 RDMC, "Derechos exclusivos sobre los componentes de un producto complejo. Hasta que la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos no se modifique, a propuesta de la Comisión con arreglo al artículo 18 de la misma Directiva, los derechos exclusivos sobre los componentes de un producto complejo no pueden imponerse para prevenir la fabricación y la venta de los mismos componentes utilizados para la reparación del producto complejo con el fin de devolverle su apariencia inicial"). Esa sentencia ha sido confirmada por el Tribunal de Apelación de Nápoles (Sección especializada en la propiedad intelectual e industrial, que actuaba en calidad de tribunal de marcas, dibujos y modelos comunitarios), que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por BMW (sentencia de 25 de septiembre del 2013). La resolución del Tribunal de Apelación de Dibujos y Modelos Comunitarios de Nápoles, tras analizar los hechos a la luz del art. 110 RDMC y art. 241 CPI, entre otros, ha compartido (razonando de modo harto extenso) la decisión adoptada en primera instancia, considerando que la producción y comercialización por parte de **ACACIA** de las llantas idénticas a los modelos comunitarios de BMW no es constitutiva de infracción.

c) BMW demandó a RUOTECOMPANY ITALY, s.p.a. (procedimiento n.º 2443/2009) ante el Tribunal de Nápoles (Sección Especializada en Propiedad Industrial e Intelectual) por la venta de llantas réplica, con infracción de registros de modelos internacionales y comunitarios, interviniendo en dicho procedimiento, como emplazada, **ACACIA** (sociedad beneficiaria, junto a aquella, de la escisión de RUOTECOMPANY, s.p.a.). La sentencia, de 20 de mayo del 2011, desestimó la demanda al considerar que no se había probado la comercialización de las llantas.

d) La demanda iniciadora del pleito que nos ocupa se presentó con posterioridad a estas dos resoluciones del tribunal italiano, en agosto del 2011.

La parte actora, invocando el art. 6 del Reglamento 44/2001, alegó en la demanda que "... la demanda puede presentarse, a elección de la demandante, ante los Juzgados del lugar del domicilio de cualquiera de los demandados. Esta parte opta, pues, por el que resulta competente en vista del domicilio de **AUTOHAUS**".

El art. 6.1 de dicho Reglamento establece que " las personas a las que se refiere el artículo anterior también podrán ser demandadas: 1) si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente".

Versando el pleito sobre infracción de diseños comunitarios registrados, la competencia para conocer del procedimiento corresponde a los tribunales de dibujos y diseños comunitarios nacionales (art. 81.a RDMC): en el caso español, a los Juzgados Españoles de Dibujos y Modelos Comunitarios (dos Juzgados, ubicados en Alicante -Comunidad Valenciana- y con jurisdicción en toda España), en primera instancia, y al Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios, en apelación; en el caso italiano, y a la vista del domicilio de **ACACIA**, a los Tribunales de Nápoles (Secciones Especializadas, en primera y segunda instancia, en Propiedad Industrial e Intelectual, que pueden actuar como Tribunales de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios).

SEGUNDO.-

En materia de competencia internacional, el Considerando 11 del Rgto. 44/2001 establece que "... la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación ..."; de ahí que (art. 2.1), " salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado ". Regla general que admite excepciones (art. 3.1: " las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo "), siendo una de ellas la del art. 6.1 que nos interesa " las personas domiciliadas en un Estado miembro también podrán ser demandadas: si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente".



La norma prescrita por el apartado 1 del artículo 6 se aplica cuando las demandas formuladas contra los distintos demandados son conexas desde el momento de su presentación, es decir, cuando exista un interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente para evitar soluciones que pudieran ser contradictorias si los litigios se juzgaran por separado (STJUE 28 septiembre 1988, asunto Kalfelis).

Esta regla especial, en la medida en que constituye una excepción al principio de competencia judicial del foro del domicilio del demandado, debe ser interpretada de modo estricto, sin que quepa una interpretación de la misma que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en dicho Reglamento (STJUE de 11 de octubre de 2007, caso Freeport, C98/06 ; STJUE 1 de diciembre del 2011, Asunto C-145/10, "Eva Maria Painer").

Además, dicha regla no puede aplicarse de manera que permita al demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el sólo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio (STJUE de 27 de septiembre de 1988, caso Kalfelis, 189/87 ; STJUE de 27 de octubre de 1998, caso Réunion européenne y otros, C51/97, y STJUE 1 de diciembre del 2011, apartado 78).

Lo relevante, a los efectos de aplicación de la excepción del art. 6.1 Rgto., es que las decisiones que pudieran adoptarse, de tramitar las demandas separadamente, sean inconciliables, lo cual no exige que pueda existir una mera divergencia en la solución del litigio, sino que hace falta que dicha divergencia se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de derecho (apartado 79 STJUE de 1 de diciembre del 2011 y sentencia Freeport, antes citada, apartado 40).

Entendemos que, en el caso que nos ocupa, no existe una coincidencia entre la situación de hecho y de derecho de las demandas acumuladas.

No existe una misma situación de hecho en cuanto en la demanda se alega que: a) **AUTOHAUS** vende llantas en un taller de Madrid; b) **ACACIA** fabrica llantas y las comercializa en toda Europa (no sólo la Unión Europea), entregándolas " a sus distribuidores" de toda Europa, o bien ofreciéndolas a la venta, en dicho ámbito, a través de una página web. Los actos imputados no son los mismos ni coinciden en un mismo ámbito territorial. Tampoco en la demanda se alega la existencia de una relación directa entre las dos sociedades, más allá de que **AUTOHAUS** posee un catálogo de llantas de **ACACIA** y las vende, sin que se haya afirmado que se las suministra directamente ni que haya ningún otro tipo de colaboración entre ambas mercantiles. **AUTOHAUS** es uno más de los muchísimos vendedores de llantas de **ACACIA** por toda Europa. No existe un comportamiento paralelo idéntico concertado entre ambas mercantiles; cada una de ellas intervendría de un modo distinto en la presunta actividad infractora: **ACACIA** ocuparía el papel fundamental (fabricando y distribuyendo llantas por toda Europa) y **AUTOHAUS** jugaría un papel secundario (vendiéndolas, junto a otros muchos vendedores de todas nacionalidades europeas).

En la STJUE de 13 de julio del 2006 (caso Roche, apartado 27; tema de competencia internacional en caso de acumulación de acciones de violación de patente europea en las que intervienen varias sociedades, de un mismo grupo, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados), se resolvió que "... no es posible concluir que existe una misma situación de hecho ya que los demandados son diferentes y los actos de violación que se les imputa, cometidos en Estados contratantes diferentes, no son los mismos".

En el caso "Eva Marie Painer", el TJUE indicó que "... puede ser pertinente el hecho de que los demandados, a los que el titular de un derecho de autor reprocha violaciones sustancialmente idénticas de su derecho, hayan actuado o no de manera independiente ". Ya hemos dicho que ningún tipo de relación societaria se atribuye a las dos mercantiles demandadas, más allá del hecho de que una de ellas vende llantas fabricadas y distribuidas por la otra, sin que ni siquiera se alegue el suministro directo de dichas llantas por parte de **ACACIA** a **AUTOHAUS**. Las demandadas no integran un grupo de empresas, ni se alega que hayan obrado en común, basándose en un plan de acción conjunta. Desde esta perspectiva, podría afirmarse una actuación independiente de las mismas.

TERCERO.-

El segundo presupuesto de una relación estrecha en el sentido del artículo 6, número 1, del Reglamento es que exista una relación jurídica suficiente entre las dos demandas.

Ya se ha dicho que, en el presente asunto, no estamos ante unos mismos hechos, con lo que no es preciso extendernos en el análisis de este requisito. No siendo idénticos los hechos, es probable que pueda existir una distinta valoración o apreciación jurídica de los mismos, lo que impediría considerar resoluciones inconciliables.



Lo relevante sería determinar si ambas demandas presentan una relación jurídica tan estrecha que no resulta razonablemente exigible al demandante someter su resolución a dos tribunales distintos. Existe una relación suficientemente estrecha entre dos demandas cuando el resultado de una demanda depende del resultado de la otra (casos, por ejemplo, de responsabilidad subsidiaria o alternativa) o cuando los demandados son deudores solidarios, copropietarios o miembros de una comunidad de Derecho (conclusiones presentadas por la Abogada General Sra. Verica Trstenjak el 12 de abril de 2011, en el asunto C-145/10).

En el caso que nos ocupa, entendemos que no existe una misma situación de derecho, aún cuando en ambas demandas pudiera estimarse que existe infracción de los modelos registrados. En cualquier caso, según reiterada jurisprudencia del TJUE (sentencia Freeport, antes citada, apartado 41; sentencia de 1 de diciembre de 2011, apartado 80), la identidad de las bases jurídicas de las acciones ejercitadas constituye solamente un factor pertinente entre otros. Tal identidad no es un requisito indispensable para la aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001. Y no existe una misma situación de derecho porque a una y a otra demanda, de tramitarse separadamente, se aplicarían derechos parcialmente distintos (el art. 88 RDMC remite a las legislaciones internas para todas las cuestiones no previstas en el mismo, lo que supone una remisión a la española LPJDI y a la legislación italiana sobre la materia, sobre la que nada se ha dicho, al invocarse en la demanda la aplicación de la primera). El TJUE ha declarado que no se da la misma situación de Derecho cuando en una y otra demanda son de aplicación Derechos diferentes y no se trata de un ámbito jurídico totalmente armonizado. En un caso así, las resoluciones divergentes no se pueden calificar, a su juicio, de inconciliables en el sentido del artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas.

CUARTO. El "fórum shopping".-

Los litigios en materia de infracción de derechos de propiedad industrial se prestan especialmente a las prácticas de "fórum shopping" (así lo advirtió en Abogado General Sr. Philippe Léger, en las Conclusiones presentadas ante el TJUE el 8 de diciembre del 2005, en el asunto Roche, referido a acciones por violación de patentes). Compartimos la conclusión dicho Abogado General que se reseña en el apartado 96: "*... la decisión del demandante de presentar su demanda, en virtud del artículo 6, punto 1, ante un tribunal de tal Estado contratante (el del domicilio de un demandado), en lugar de ante los de otro u otros Estados contratantes del domicilio de uno o de los codemandados, puede adoptarse con el único fin de acogerse a la aplicación de una ley, o incluso una jurisprudencia, más favorable a la garantía de sus propios intereses, en perjuicio de los demandados, y no para responder a una necesidad objetiva desde el punto de vista de la prueba o de la sustanciación adecuada del proceso*".

La regla del art. 6.1 Rgto. no puede aplicarse de manera que permita al demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el sólo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio (STJUE de 27 de septiembre de 1988, caso Kalfelis, 189/87; STJUE de 27 de octubre de 1998, caso Réunion européenne y otros, C51/97, y STJUE 1 de diciembre del 2011, apartado 78).

Ya este Tribunal Español de Marca Comunitaria, en resoluciones anteriores (Sentencia 10 de mayo 2012), ha advertido de los riesgos de fraude en materia de competencia internacional.

En el caso de los dibujos y modelos comunitarios, sabido es que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán, en primer lugar, conforme al art. 88.1 RDMC, las disposiciones de dicho Reglamento, y (art. 88.2), en todas las cuestiones no previstas en el mismo, "*aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado*".

Por tanto, es obvio que las demandas por infracción de modelos comunitarios de que conozcan tribunales de dicha clase españoles e italianos encontrarán una tramitación procesal distinta y también un derecho sustantivo parcialmente diferente. Ya se ha dicho también que los criterios interpretativos de un mismo precepto (art. 110 RDMC) mantenidos por los tribunales de dibujos italianos territorialmente competentes (los de Nápoles) y por los homónimos españoles no son coincidentes, circunstancia plenamente conocida por BMW cuando presentó la demanda que ha dado lugar al presente procedimiento. Ello acrecienta el peligro de seleccionar el tribunal más adecuado a la tesis mantenida por la parte actora.

Reiteramos: en el caso que nos ocupa, la demanda presentada ante la jurisdicción española de los dibujos y modelos comunitarios se produce una vez dictada, pocos meses atrás, una sentencia desfavorable a BMW en el pleito por infracción de modelos comunitarios que planteó ante el Tribunal de Nápoles (competente, por el domicilio de **ACACIA**). En el momento de presentación de la demanda ante los tribunales españoles, la parte demandante conocía la posición mantenida hasta la fecha por los mismos, en orden a la interpretación del art. 110 RDMC, favorable a sus intereses, por haber litigado exitosamente con anterioridad ante ellos.



Si, como se alega en la demanda, **ACACIA** comercializa las llantas en toda la Unión Europea, el riesgo de seleccionar el tribunal idóneo (bien sea por el Derecho nacional de aplicación al caso, bien por el criterio jurisprudencial que mantiene) se acrecienta notablemente, pues bastaría con codemandar a dicha sociedad junto a uno sólo de los cientos de vendedores de las llantas en los distintos Estados de la Unión para atribuir la competencia internacional al tribunal de conveniencia.

Desde esta perspectiva, BMW podría haber accionado contra **ACACIA** en cualquier Estado de la Unión Europea, simplemente demandándola junto a un vendedor local de las llantas fabricadas por aquélla.

No parece que ello pueda ser admisible, pues supondría vulnerar el principio de previsibilidad que, según reiterada jurisprudencia del TJUE, inspira la regulación comunitaria en materia de competencia internacional.

Realmente, en el pleito que nos ocupa existe una "demanda base" o "demanda madre" (la acción contra la fabricante y distribuidora de las llantas, **ACACIA**, que defiende a ultranza que está legitimada para fabricarlas y comercializarlas) y una demanda conexa con la anterior (la acción contra un vendedor de llantas). Ciertamente, no puede existir venta de llantas presuntamente infractoras sin la previa fabricación y distribución de las mismas. No parece aceptable que el domicilio del demandado de esta demanda conexa (indudablemente, de menor entidad e importancia) pueda arrastrar consigo la competencia internacional para conocer de la demanda "madre", cuando, como se ha dicho, los hechos en que se sustentan las acciones no son suficientes para apreciar que las ambas se encuentren estrechamente vinculadas.

El riesgo de involucrar a un tercero (demandándolo) con el solo propósito de atribuir la competencia internacional del litigio al tribunal de conveniencia es, evidentemente, alto.

Ello se ha visto confirmado, en el caso que nos ocupa, con la tramitación del procedimiento: el demandado vendedor español de llantas se allanó a la demanda (una cara de un folio empleó para ello), de modo que el procedimiento ante los tribunales españoles ha tenido como únicas partes efectivas a BMW y a la sociedad italiana.

Entendemos, pues, que nos encontramos ante un supuesto de búsqueda deliberada de los tribunales españoles (cuya interpretación jurisprudencial, hasta la fecha, era conforme con la fundamentación jurídica de las acciones que se han entablado) para conocer de la demanda dirigida contra la sociedad italiana, a la que, artificioosamente, se intenta sustraer de sus tribunales naturales.

Por todo lo dicho, estaremos el primer motivo impugnatorio, con los pronunciamientos a ello inherentes (Arts. 36, 39 y concordantes LEC), manteniendo la validez de lo actuado en la primera instancia con relación al codemandado **AUTOHAUS**, que se allanó a la demanda, y respecto del que sí son competentes los tribunales españoles.

QUINTO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. No procede condena alguna en costas por la tramitación seguida en primera instancia.

SEXTO

De conformidad con el art. 208.4 LEC, toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC. Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC, mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SÉPTIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.



VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **estimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación de **ACACIA**, SRL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 1, de fecha 16 de enero del 2013, en los autos de juicio ordinario, **debemos revocar yrevocamos dicha resolución** en el sentido de dictar otra que, estimando la falta de competencia internacional del Tribunal Español de Dibujos y Modelos Comunitarios para conocer de la demanda presentada contra la sociedad italiana **ACACIA**, SRL, declara la nulidad de todo lo actuado en la primera instancia, acogiendo la declinatoria que fue planteada por dicha parte, y que fue indebidamente desestimada mediante auto de 26 de enero del 2012; excepción hecha, en lo preciso, de las actuaciones relacionadas por la codemandada **AUTOHAUS**, SL, cuya validez se mantiene, sin hacer especial imposición de las costas causadas en ninguna de las dos instancias.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. **D. Francisco José Soriano Guzmán**, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.