

Roj: **STS 24/2017 - ECLI:ES:TS:2017:24**Id Cendoj: **28079110012017100008**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **10/01/2017**Nº de Recurso: **944/2014**Nº de Resolución: **1/2017**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP A 251/2014,**  
**AAAP A 11/2014,**  
**STS 24/2017**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 10 de enero de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 32/2014 de 13 de febrero dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 562/2011 del Juzgado Mercantil núm. 1 de Alicante, sobre infracción de modelo comunitario. El recurso fue interpuesto por Bayerische Motoren Werke AG (BMW), representada por el procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro y asistido por el letrado D. Alejandro Angulo Lafora. Es parte recurrida Acacia S.R.L., representada por la procuradora D.ª Adela Cano Lantero y asistida por el letrado D. José Manuel Otero Lastres.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Vicente A. Miralles Morera, en nombre y representación de Bayerische Motoren Werke AG, interpuso demanda sobre infracción de modelos industriales registrados contra Acacia, S.R.L. y Autohaus Motorsport S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que:

» Se declare:

» 1) Que, con el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión para tales fines de las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos nºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda, Autohaus Motorsport, S.L. ha infringido los modelos industriales comunitarios nºs 001636978-0009, 001598277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 de BMW.

» 2) Que, con el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión para tales fines de las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos nºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda, Acacia, S.R.L. ha infringido los Modelos Industriales comunitarios nºs 001636978-0009, 001598277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 de BMW.



» Y se condene a las demandadas a:

» 3) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

» 4) A cesar en la realización en el ámbito de la Unión Europea de cualquier acto de comercio, incluidos la importación, el ofrecimiento, la promoción y la posesión para tales fines, de las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos nºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda.

» 5) A destruir a su costa las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos nºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda, que obren en poder de las demandadas.

» 6) A abonar solidariamente el pago de las costas del procedimiento».

**2.-** La demanda fue presentada el 1 de agosto de 2011 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante y fue registrada con el núm. 562/2011. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

Acacia S.R.L. interpuso declinatoria por falta de competencia internacional. La representación de Bayerische Motoren Werke AG se opuso. El Juzgado de la Marca Comunitaria dictó auto con fecha 26 de enero de 2012 que desestimó la declinatoria formulada por Acacia S.R.L.

**3.-** Autohaus Motorsport S.L. presentó escrito en el que se allanaba a la demanda y solicitaba la no imposición de costas.

Acacia S.R.L. contestó a la demanda y solicitó su desestimación, con expresa imposición de costas a la parte actora.

**4.-** Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado Mercantil núm. 1 de Alicante, dictó sentencia núm. 16/2013 de fecha 16 de enero, con la siguiente parte dispositiva:

«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 de 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 demandadas han infringido los modelos comunitarios nºs 001636978- 0009, 001598277-0011, 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 Europea 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 Acacias SRL.

» Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto de la demanda frente a Autohaus Motorsport SL».

**SEGUNDO.-** *Tramitación en segunda instancia.*

**1.-** La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Acacia S.R.L. Bayerische Motoren Werke AG se opuso al recurso interpuesto de contrario.

**2.-** La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Audiencia Provincial de Alicante que lo tramitó con el número de rollo 165 (C-20)/13 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 32/2014, de 13 de febrero, cuya parte dispositiva dispone:

«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 y revocamos 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 de 2012; excepción hecha, en lo preciso, de las actuaciones relacionadas por la codemandada Autohaus, S.L., cuya validez se mantiene, sin hacer especial imposición de las costas causadas en ninguna de las dos instancias.»

**TERCERO.-** *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- Bayerische Motoren Werke AG interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del motivo primero del art. 469.1 LEC , por infracción de normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en particular, el art. 6.1 del Reglamento (CE ) 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».

«Segundo.- Al amparo del motivo tercero del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, en particular, el art. 6.1 del Reglamento 44/2001 , al haberse producido indefensión a esta parte».

«Tercero.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 de la Constitución , al haberse incurrido en un manifiesto defecto de arbitrariedad».

«Cuarto.- Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular, el art. 218.2 LEC , al padecer la sentencia del defecto de motivación ilógica e irrazonable».

«Quinto.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 de la Constitución , al negar a esta parte la jurisdicción contra una de las demandadas de forma irrazonable e injustificada».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción del art. 1.3 del Reglamento 6/2002, de 12 de Diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la Jurisprudencia que lo interpreta y que confirma que los modelos industriales comunitarios tienen carácter unitario y producen los mismos efectos en toda la Unión Europea».

«Segundo.- Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción del art. 19 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la Jurisprudencia que lo interpreta y que define en qué consiste el "ius prohibendi" conferido por los dibujos y modelos industriales comunitarios».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 25 de febrero de 2015, que admitió los recursos y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- Acacia S.R.L presentó escrito de oposición al recurso.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 30 de noviembre de 2016, en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.- Antecedentes del caso.**

1.- Para entender mejor las cuestiones objeto de este recurso es conveniente resumir los antecedentes del caso.

Bayerische Motoren Werke AG (en lo sucesivo, BMW) interpuso ante los Juzgados Mercantiles de Alicante, en tanto que tribunales de dibujos y modelos comunitarios, una demanda contra Acacia S.R.L. (en lo sucesivo, Acacia), que es un fabricante italiano de llantas de réplica y uno de los mayores proveedores de tales llantas en toda la Unión Europea. Acacia fabrica unos modelos de llantas cuya impresión general no difiere de las de varios modelos industriales registrados por BMW. La demanda también se dirigió contra Autohaus Motorsport S.L. (en lo sucesivo, Autohaus), que es un taller de automóviles español, con el que Acacia no mantiene relaciones societarias ni comerciales directas, pero ofrece en venta esos modelos de llantas fabricadas por Acacia. En la demanda se acumulaban las acciones ejercitadas frente a Acacia y Autohaus.

En su demanda, BMW solicitó que se declarara la existencia de la vulneración de sus modelos comunitarios registrados por el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión con esos fines de las llantas



protegidas por una serie de modelos industriales comunitarios registrados por BMW, y que se condenara a las demandadas a cesar en el ámbito de la UE de cualquier acto de comercio de esas llantas, y a destruir las que tuvieran en su poder.

La demandante fundaba la competencia judicial internacional de los tribunales españoles de dibujos y modelos comunitarios en el foro de conexión del art. 6.1 del Reglamento (CE) 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 (en lo sucesivo, Reglamento 44/2001), al tener Autohaus su domicilio en España y estar vinculados los demandados entre sí por una relación tan estrecha que resultaba oportuno tramitar y juzgar las acciones ejercitadas contra ambos al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

2.- Acacia formuló una declinatoria por falta de competencia internacional, por considerar que la conducta de BMW era constitutiva de *forum shopping*, pues pretendía eludir el tribunal de Nápoles, que había fallado en un asunto en que se discutía la misma cuestión en un sentido desfavorable para BMW y favorable a Acacia, y que resultaba competente para conocer de la acción ejercitada contra el fabricante y proveedor de las llantas por ser el del domicilio de dicho fabricante, Acacia.

El Juzgado Mercantil desestimó la declinatoria, pues consideró que existía la conexidad entre las acciones ejercitadas contra uno y otro demandado que exige el art. 6.1 del Reglamento 44/2001 y no había motivos que permitieran afirmar que la acumulación de acciones tuviera por finalidad alterar el juez natural de la sociedad italiana.

3.- Autohaus se allanó a la demanda, por lo que el proceso continuó exclusivamente contra la sociedad italiana, Acacia, que contestó a la demanda. Negó haber suministrado llantas a Autohaus. No negó que las llantas que fabricaba causaran la misma impresión general que los modelos comunitarios registrados por BMW. Pero invocó la cláusula *must-much* o de reparación del art. 110 del Reglamento 6/2002, conforme a la cual «no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial», que sería aplicable porque sus llantas son piezas de recambio que permiten la reparación de un producto complejo, el automóvil.

4.- El Juzgado Mercantil estimó la demanda, porque existía una línea consolidada en la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante que declaraba que en el caso de las llantas no es aplicable la cláusula de reparación.

5.- En su recurso de apelación, Acacia planteó tanto cuestiones de fondo como la relativa a la falta de competencia internacional por incorrecta aplicación del art. 6.1 del Reglamento 44/2001.

6.- La Audiencia Provincial revocó la decisión del Juzgado Mercantil relativa a la competencia judicial internacional. Constató la existencia de varias resoluciones dictadas por ese tribunal en procedimientos instados por BMW en que se le había dado la razón en asuntos de llantas de réplica, de la misma naturaleza que este caso, pues se había negado la aplicación de la excepción prevista en el art. 110 del Reglamento 6/2002. Constató también que BMW había demandado a Acacia ante el tribunal del domicilio de esta, el de Nápoles, para que se declarara la vulneración de sus modelos industriales por la comercialización de llantas de réplica con diseños registrados por BMW, distintos de los aquí cuestionados. El tribunal italiano había desestimado la demanda porque aplicó la cláusula de reparación, al considerar que las llantas fabricadas y comercializadas por Acacia no constituyen accesorios sino piezas de repuesto.

A la vista de estas circunstancias, e invocando la sentencia del TJUE del caso *Painer*, la Audiencia Provincial consideró que no existía coincidencia entre la situación de hecho y de derecho de ambas acciones, y que el art. 6.1 del Reglamento 44/2001 no podía aplicarse de manera que permitiera al demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con la única finalidad de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio, por lo que la actuación de BMW al intentar arrastrar a Acacia a un tribunal español favorable a la tesis de BMW, mediante la acumulación de la acción ejercitada contra Acacia a una acción ejercitada contra un taller español que vendía estas llantas, era constitutiva de *forum shopping* y vulneraba el principio de previsibilidad que inspira la regulación de la competencia judicial internacional del Reglamento.

7.- BMW ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, que se compone de cinco motivos, y recurso de casación, con dos motivos, todos los cuales han sido admitidos.

**Recurso extraordinario por infracción procesal.**

**SEGUNDO.-** *Formulación del primer motivo del recurso.*



1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con este título:

«Al amparo del motivo primero del art. 469.1 LEC, por infracción de normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, en particular, el art. 6.1 del Reglamento (CE) 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».

2.- Los argumentos que desarrollan este motivo consisten, resumidamente, en impugnar las afirmaciones de la sentencia recurrida sobre la inexistencia de una misma situación de hecho y de derecho necesaria para que pueda aplicarse el foro de la conexidad de acciones del art. 6.1 del Reglamento 44/2001. Alega la recurrente que el comportamiento infractor de las demandadas es el mismo, las causas de pedir y las peticiones de las acciones ejercitadas acumuladamente son también coincidentes, los productos infractores sobre los que recaen las acciones son los mismos, y la normativa a aplicar era la misma (el Reglamento comunitario y legislaciones nacionales armonizadas), por lo que concurre el requisito de conexidad exigido por el art. 6.1 del Reglamento 44/2001, al existir el riesgo de resoluciones inconciliables si las acciones se tramitaran ante tribunales diferentes.

Asimismo, la recurrente invoca la doctrina sentada en la STJUE de 11 de octubre de 2007 (asunto C-98/06, caso *Freeport*), conforme a la cual, si las demandas son conexas en el momento de su presentación, no es necesario «establecer de manera clara que las demandas no han sido formuladas con el único fin de sustraer a uno de los demandados de la competencia de los tribunales del Estado en el que tiene su domicilio».

**TERCERO.- Decisión de la sala. La competencia judicial internacional por conexidad en los litigios sobre dibujos y modelos comunitarios.**

1.- Aunque la competencia judicial internacional de los diversos Estados miembros de la UE (esto es, la competencia de los tribunales de cada Estado miembro para conocer de un litigio surgido de relaciones de Derecho privado en que existe un elemento internacional) en materia civil y mercantil viene regulada con carácter general en el Reglamento 44/2001, existen normas específicas para los litigios sobre marcas comunitarias (hoy, marcas de la Unión Europea) en los arts. 94 y siguientes del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, Reglamento 207/2009), y para los litigios sobre dibujos y modelos comunitarios, en los arts. 79 y siguientes del Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, del Consejo, de los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, Reglamento 6/2002).

Ambos reglamentos (al igual que anteriormente lo hacía el Reglamento 40/1994, de 20 diciembre 1993, sobre la marca comunitaria, al que sustituyó el Reglamento 207/2009) establecen un sistema coincidente en sus elementos fundamentales sobre determinación de la competencia judicial internacional para conocer de los litigios sobre estas materias.

La STJUE 5 de junio de 2014, asunto C-360/12, caso *Coty Germany*, ha declarado las normas del Reglamento 207/2009 sobre competencia judicial internacional «tienen carácter de *lex specialis* en relación con las establecidas en el Reglamento núm. 44/2001». Dada la gran coincidencia entre el sistema de competencia judicial internacional del Reglamento 207/2009 y Reglamento 6/2002, tal declaración es aplicable también a este último Reglamento, que es el aplicable en nuestro caso.

2.- En lo que aquí interesa, el sistema del Reglamento 6/2002 establece un foro general para el conocimiento de las acciones previstas en el art. 81 (entre las que están las acciones de infracción) que corresponde a «los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tuviere su domicilio el demandado» (art. 82.1).

Junto a este foro general, el Reglamento 6/2002 establece un foro especial alternativo para estas acciones de infracción, que es el de los tribunales «del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiese cometerse la infracción» (art. 82.5). Pero cuando el demandante opte por este foro electivo, el art. 83.2 prevé una importante limitación: el tribunal resultante de esta elección «será competente tan solo sobre las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho Tribunal». De este modo, el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios, al igual que el Reglamento sobre la marca de la Unión, ha positivizado lo que la doctrina denominó «principio mosaico» (conclusiones del Abogado General Cruz Villalón en los asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10), que había sido establecida por el TJUE en su interpretación del art. 5.3 del Reglamento 44/2001 (competencia judicial en caso de daños delictuales o cuasidelictuales), por ejemplo, entre las últimas, en la STJUE de 22 de enero de 2015, asunto C-441/13, caso *Pez Hejduk y EnergieAgentur.NRW GmbH*.

3.- Además de este foro general del domicilio del demandado y de este foro electivo del lugar de comisión de la violación, el art. 79.1 del Reglamento 6/2002 hace una remisión al Reglamento 44/2001 en aquellas cuestiones de competencia judicial internacional que no estén reguladas expresamente en el Reglamento



6/2002, con ciertas excepciones expresamente previstas en este Reglamento. Aunque la remisión se hace al Convenio de competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, la previsión del art. 68.2 del Reglamento 44/2001 supone que tal remisión ha de entenderse hecha, en el momento en que se interpuso la demanda, al Reglamento 44/2001, que sustituyó al Convenio (y que actualmente ha sido sustituido a su vez por el Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre, que supone una refundición).

Entre los preceptos del Reglamento 44/2001 que son aplicables en los litigios sobre dibujos y modelos comunitarios en virtud de tal remisión, se encuentra el art. 6.1. Este precepto establece una competencia derivada, por conexión, pues permite que las personas domiciliadas en un Estado miembro puedan 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».

**4.-** En la jerarquía de foros que establece el sistema de competencia judicial internacional del Reglamento 6/2002 ocupa un lugar preeminente el foro general del domicilio del demandado que establece el art. 82.1 del Reglamento 6/2002.

En el caso de acciones de infracción, en un escalón inferior, complementario de aquel por razón de la materia sobre la que versa la acción se encuentra el foro electivo del lugar en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción (art. 82.5), que confiere al tribunal una competencia más limitada, pues no atribuye una competencia general para conocer de todas las violaciones del dibujo o modelo comunitario, sino solamente de las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho tribunal (art. 83.2).

Además, el TJUE (sentencia de 5 de junio de 2014, asunto C-360/12, caso *Coty Germany*), al interpretar el precepto equivalente del anterior Reglamento de la marca comunitaria (Reglamento [CE] núm. 40/94, de 20 de diciembre de 1993), declaró que la dualidad de vínculos de conexión (el del lugar del hecho causal y el lugar de la materialización del daño) utilizada por la jurisprudencia del TJUE al interpretar el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 (competencia en materia delictual o cuasidelictual) no puede aplicarse automáticamente a la interpretación del concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho o el intento de violación», que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento 40/94. Según el TJUE, este vínculo de conexión se relaciona con un comportamiento activo del autor de dicha violación.

En definitiva, el vínculo de conexión establecido por esta disposición se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó la infracción, porque a su autor le es imputable una conducta activa en el territorio del Estado en cuestión, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos.

**5.-** Como se ha dicho con anterioridad, los sistemas de determinación de la competencia judicial internacional contenidos en el Reglamento 40/94 (sustituido actualmente por el Reglamento [CE] 207/2009 cuyo art. 97.5 emplea una redacción prácticamente idéntica a la del art. 93.5 del anterior Reglamento) y en el Reglamento 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios, son muy similares. Ello permite aplicar a este último criterio competencial, el del art. 82.5 del Reglamento 6/2002 (que utiliza la expresión «tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción»), la doctrina del TJUE que, al interpretar el art. 93.5 del Reglamento 40/94 (que utiliza la expresión «tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación») exige que el tribunal elegido, distinto del domicilio del demandado, lo sea del Estado miembro en el que se haya producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada y no el del Estado en que se han producido los efectos.

Esta interpretación restrictiva se añade a la restricción del ámbito de conocimiento del tribunal determinado mediante este foro electivo a «las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho Tribunal» que establece el art. 83.2 del Reglamento 6/2002.

**6.-** En este sistema jerárquico de foros de competencia judicial internacional, por debajo del foro general del domicilio del demandado y del foro electivo del lugar en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción, con carácter de foro excepcional, se encuentra el foro resultante de la conexidad de las acciones del art. 6.1 del Reglamento 44/2001, aplicable por remisión del art. 79.1 del Reglamento 6/2002.

El TJUE, en la sentencia de 1 de diciembre de 2011, asunto C 145/10, caso *Eva-Maria Painer*, afirmó sobre esta cuestión:

«74 Esta regla especial [art. 6.1 del Reglamento], en la medida en que constituye una excepción al principio de competencia judicial del foro del domicilio del demandado que establece el artículo 2 del Reglamento nº



44/2001, 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 (véase la sentencia de 11 de octubre de 2007, *Freeport*, C 98/06, Rec. p. I 8319, apartado 35 y jurisprudencia citada).

»75 En efecto, tal como se desprende del considerando 11 del Reglamento nº 44/2001, las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de 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.»

7.- La recurrente impugna la interpretación que del sistema de competencia judicial internacional, y en concreto del art. 6.1 del Reglamento 44/2001, aplicable por razón del momento en que se interpuso la demanda, ha realizado la Audiencia Provincial. Afirma que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de tal precepto, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, por lo que la Audiencia Provincial lo habría vulnerado al considerarlo inaplicable y decidir que los tribunales españoles carecían de competencia judicial internacional para conocer de la acción ejercitada contra la sociedad italiana *Acacia*.

8.- Como ha declarado de forma reiterada el TJUE, las normas del sistema de competencia judicial internacional contenido en el Derecho de la Unión Europea han de interpretarse de manera autónoma, que debe tener en cuenta no solo el tenor de la disposición, sino también su contexto y sus objetivos, entre los que se encuentran el objetivo de previsibilidad de la atribución de competencias y el de garantizar la buena administración de justicia y la adecuada sustanciación del proceso (por todas, sentencias del TJUE de 19 abril 2012, asunto C-523/10, caso *Wintersteiger AG*, y de 5 de junio de 2014, asunto C-360/12, caso *Coty Germany*).

El considerando 30 del Reglamento 44/2001 declara:

«El régimen de solución de conflictos debe impedir en la medida de lo posible las prácticas de elección del fuero más ventajoso. Por consiguiente, han de establecerse normas claras de competencia internacional.»

Son también pertinentes los considerandos del Reglamento 44/2001, en tanto que el sistema de competencia judicial internacional para el conocimiento de las acciones de infracción de los dibujos y modelos comunitarios contenido en el Reglamento 6/2002 es muy similar al que resultaría de la aplicación de las normas del Reglamento 44/2001, buena parte del cual se aplica directamente a causa de la remisión contenida en el art. 79.1 del Reglamento 6/2002.

Los considerandos 11 y 12 del Reglamento 44/2001 declaran:

«(11) Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de 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.[...]

»(12) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.»

9.- La jurisprudencia del TJUE (sentencias de 11 de octubre de 2007, asunto C-98/06, caso *Freeport*, de 1 de diciembre de 2011, asunto C 145/10, caso *Eva- Maria Painer*, de 11 de abril de 2013, asunto C-645/11, caso *Sapir*, de 21 de mayo de 2015, asunto C-352/13, caso *CDC Hydrogen Peroxide*, entre otras) ha declarado que para que sea procedente la aplicación del fuero de competencia por conexión del art. 6.1 del Reglamento 44/2001, se requiere que las demandas estuvieran 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, sin que esto suponga que las acciones ejercitadas contra distintos demandados deban tener fundamentos jurídicos idénticos (tal identidad constituye solamente un factor pertinente entre otros, según las sentencias citadas de los casos *Painer* y *Sapir*), pero sí que tal divergencia en la solución del litigio se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho.

10.- Junto con estos requisitos, el TJUE ha establecido unos límites a la posibilidad de determinar la competencia judicial internacional de los tribunales de un Estado miembro en virtud del foro de la conexión de acciones del art. 6.1 del Reglamento 44/2001. Tales límites vienen determinados por la exigencia de previsibilidad en la determinación del tribunal competente internacionalmente y la interdicción del abuso de derecho y el fraude de ley.

En las sentencias de 1 de diciembre de 2011, asunto C 145/10, caso *Eva-Maria Painer*, y de 12 de julio de 2012, asunto C-616/10, caso *Solvay*, con cita de las anteriores de 27 de septiembre de 1988, asunto 189/87, caso *Kalfelis*, y de 27 de octubre de 1998, asunto C-51/97, caso *Réunion européenne y otros*, tras afirmar que el foro de competencia por conexión constituye una excepción al principio de competencia judicial del



foro del domicilio del demandado y debe ser interpretado de modo estricto, el TJUE declaró que las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. Y que la regla del art. 6.1 del Reglamento 44/2001, que establece el foro por conexión, «no puede ser interpretada para aplicarla de manera que permita al demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio».

Por último, en la sentencia de 21 de mayo de 2015, asunto C-352/13, caso *CDC Hydrogen Peroxide*, el TJUE rechazaba que el foro de competencia judicial internacional por conexidad del art. 6.1 del Reglamento 44/2001 pudiera utilizarse empleando una conducta fraudulenta, como la consistente en crear o mantener de forma artificial las condiciones de aplicación de esa disposición en el momento de ejercitarse la acción.

**11.-** La Audiencia Provincial, para aplicar esta doctrina, ha tomado en consideración las circunstancias concurrentes en este asunto. Ha considerado como circunstancias relevantes, en lo que aquí interesa, que Acacia y Autohaus carecen de vinculación contractual o societaria, siendo la sociedad italiana Acacia una de las principales fabricantes y suministradoras de llantas de réplica en toda la Unión Europea, mientras que la sociedad española Autohaus es simplemente titular de un taller de reparación de automóviles que vende estas llantas. También ha considerado relevante que antes de la interposición de la demanda iniciadora de este litigio, BMW había obtenido anteriormente varias resoluciones favorables a sus intereses en el tribunal español competente (en primera instancia, los Juzgados Mercantiles de Alicante, y en segunda instancia, la propia Sección 8.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Alicante), en las que se había interpretado la excepción que supone la cláusula de reparación o *must-much* del art. 110 del Reglamento 6/2002 de un modo que excluía de su ámbito las llantas de sustitución como las fabricadas por Acacia; mientras que en el tribunal del domicilio de Acacia, la sala correspondiente del tribunal de Nápoles, BMW había obtenido una sentencia en sentido contrario, que amparaba la fabricación y distribución por Acacia de llantas de sustitución que causaban la misma impresión general que los modelos registrados por BMW, por considerarlas incluidas en el ámbito de dicha excepción del art. 110 del Reglamento 6/2002, al calificarlas como componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

Sobre la base de estas circunstancias, la Audiencia Provincial ha considerado que BMW ha buscado de propósito sustraer a Acacia del tribunal de su domicilio, el de Nápoles, acumulando la acción ejercitada contra dicha sociedad italiana, uno de los principales proveedores de llantas de sustitución en la Unión Europea, a la acción ejercitada contra un simple taller de reparación radicado en España, con lo que pretendía atraer a Acacia a la competencia del tribunal del domicilio de dicho taller, para sustraerse al criterio jurisprudencial del tribunal del domicilio del principal demandado, que le era desfavorable. Y ha entendido que existían circunstancias que debilitaban la conexidad existente entre las acciones, como la diferente situación de hecho existente respecto de uno y otro demandado, al ser diferentes las conductas infractoras de uno y otro y tener una actuación independiente una sociedad respecto de la otra, por carecer de vínculos societarios e incluso comerciales, e incluso la posibilidad de diferentes valoraciones jurídicas de una y otra conducta, al ser distintos los hechos que se imputan a una y otra sociedad.

Por ello, consideró que BMW, al demandar a Acacia ante un tribunal español, había incurrido en una conducta de búsqueda deliberada de un tribunal cuya jurisprudencia le era favorable, constitutiva de *forum shopping*, con lo que vulneraba el principio de previsibilidad que inspira la normativa comunitaria al pretender que la competencia del tribunal del domicilio de un simple taller que vende las llantas de sustitución atrajera la competencia internacional para conocer de la acción de más importancia, la ejercitada contra la fabricante y distribuidora de las llantas, domiciliada en otro Estado.

**12.-** La aplicación por la Audiencia Provincial del sistema de competencia judicial internacional del Reglamento 6/2002 ha sido correcta. Aunque algunos argumentos (en especial los relativos a la diversa situación de Derecho, como más adelante se analizará) pueden no ser compartidos, los argumentos principales de la fundamentación jurídica de la sentencia sí lo son. La Audiencia ha considerado factores, como la diferencia entre la situación de hecho de una y otra demandada (distinto escalón en la cadena de producción, distribución y venta, diferente importancia y trascendencia en el mercado de su conducta, actuación independiente de una y otra sociedad, etc.), que son pertinentes en tanto que suponen una cierta debilitación de la conexidad de las acciones, y, sobre todo, considera que la acumulación de las acciones tuvo por finalidad alejar a Acacia del tribunal de su domicilio, cuya jurisprudencia no era favorable a la tesis de BMW, lo que era conocido por esta, y llevarla ante un tribunal que había fallado en litigios similares a favor de BMW, con lo que atentaba contra la previsibilidad exigible en todo sistema de competencia judicial internacional.





**13.-** Estos criterios son correctos, a la vista de la jurisprudencia del TJUE, y en especial de la sentada en las sentencias de 1 de diciembre de 2011, asunto C 145/10 , caso *Eva-Maria Painer* , y de 12 de julio de 2012 , asunto C-616/10 , caso *Solvay*.

Ciertamente, la posibilidad de elección del fuero por parte del demandante, prevista en numerosas normas reguladoras de la competencia judicial internacional, y que tal elección se haga conforme a sus intereses, no puede calificarse *per se* como constitutiva de *forum shopping* , porque se llegaría al absurdo de considerar ilícita la utilización de una facultad prevista en la ley o exigir que el demandante escogiera el foro que le fuera menos favorable.

Pero tal decisión del demandante sí es constitutiva de *forum shopping* cuando las circunstancias concurrentes suponen que la elección del tribunal por aplicación del foro de conexión ha supuesto llevar el litigio a los tribunales del Estado que mantiene el vínculo más débil con el litigio, acumulando acciones contra demandados con domicilio en distintos Estados con la finalidad de sustraer al principal demandado (en tanto que su conducta perjudica en mayor medida al demandante) de los tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio y cuya jurisprudencia (al menos la del tribunal que territorialmente correspondería a Acacia) le ha sido desfavorable, y llevarlo a un tribunal cuya jurisprudencia sabe que le es favorable.

**14.-** La recurrente Acacia invoca, en apoyo de su recurso, la afirmación del TJUE, en la sentencia de 11 de octubre de 2007, asunto C-98/06 , caso *Freeport* , de que para que sea procedente aplicar el foro de conexidad del art. 6.1 del Reglamento 44/2001 , no es necesario establecer de manera clara que las demandas no han sido formuladas con el único fin de sustraer a uno de los demandados de la competencia de los tribunales del Estado en el que tiene su domicilio.

Esta afirmación del TJUE no resta fundamento al criterio adoptado en la sentencia recurrida. Que no sea necesario establecer de manera clara que las demandas no han sido formuladas con el único fin de sustraer a uno de los demandados de la competencia de los tribunales del Estado en el que tiene su domicilio, como afirma esa sentencia, no quita que cuando queda constatado, por las circunstancias concurrentes en el litigio, que esa ha sido la finalidad de acumular las acciones para acudir al foro de conexidad del art. 6.1 del Reglamento 44/2001 , la conducta del demandante no pueda ser amparada por los tribunales, por las razones antes expuestas, recogidas fundamentalmente en las sentencias del TJUE de 1 de diciembre de 2011, asunto C 145/10 , caso *Eva-Maria Painer* , y de 12 de julio de 2012 , asunto C-616/10 , caso *Solvay* , que ya han sido expuestas.

**15.-** Una solución como la que pretende la recurrente en su recurso supondría que, en la mayoría de los litigios sobre infracción de marcas de la Unión o de dibujos y modelos comunitarios, no sería posible prever por parte de ciertos intervinientes en el mercado (como los fabricantes o los grandes distribuidores o importadores a la Unión Europea) ante qué tribunal pueden ser demandados.

Si un importante fabricante y distribuidor de productos supuestamente infractores de un dibujo o modelo comunitario puede ser demandado en cualquier Estado miembro en el que se produzca la venta, por mínima que sea, de alguno de estos productos, incluso por un vendedor al que el producto no le ha sido suministrado por dicho fabricante, mediante el subterfugio consistente en acumular la acción contra dicho fabricante a la acción contra ese vendedor y presentar la demanda en el tribunal del Estado del domicilio de este último, y mediante esa acción no se pretende únicamente la indemnización de los daños causados por el fabricante en el territorio del Estado en cuyos tribunales se presenta la demanda, sino que deje de actuar en todo el territorio de la Unión Europea, esto supondría que el único criterio atributivo de la competencia internacional sería la voluntad del demandante.

Esta estrategia procesal atenta no solo contra el carácter principal del foro del domicilio del demandado y el carácter excepcional del foro de conexión del art. 6.1 del Reglamento 44/2001 , sino también contra las más elementales exigencias de previsibilidad del foro que inspira la regulación del sistema de competencia judicial internacional de estos Reglamentos comunitarios.

**16.-** Por último, aceptar la tesis de la recurrente tampoco eliminaría, en el presente caso, el riesgo de resoluciones inconciliables. La resolución del tribunal de Nápoles versaba sobre la misma cuestión fáctica y jurídica que la que es objeto de este litigio. La única diferencia es que en el caso del tribunal italiano, la acción tenía por objeto otras llantas fabricadas por Acacia, pero tanto esas llantas como las que son objeto de este litigio se caracterizan por presentar una misma impresión general que los modelos registrados por BMW. En ambos casos, la cuestión controvertida era el alcance que debía darse al art. 110 del Reglamento 6/2002 , y si las llantas de sustitución podían incluirse entre los componentes de productos complejos respecto de los que no existe protección como dibujo o modelo comunitario.

Habida cuenta de la diferencia de criterios en la interpretación de este precepto entre los tribunales españoles y el tribunal italiano del domicilio de la demandada Acacia, la única solución sería el planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación de dicho precepto ante el TJUE, que no nos consta que haya sido siquiera solicitada por BMW, y que este tribunal no puede plantear porque no es relevante para la resolución de este recurso, centrado en cuestiones relativas al sistema de competencia judicial internacional del Reglamento 6/2002.

**CUARTO.-** *Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- El segundo motivo se desarrolla bajo este epígrafe:

«Al amparo del motivo tercero del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, en particular, el art. 6.1 del Reglamento 44/2001 , al haberse producido indefensión a esta parte».

2.- Los argumentos que fundamentan este motivo consisten en que la incorrecta interpretación del art. 6.1 del Reglamento 44/2001 hecha por la Audiencia vulnera una norma que rige los actos del proceso, en concreto la acumulación de acciones, y que causa indefensión a BMW.

**QUINTO.-** *Decisión de la sala. Inexistencia de la infracción denunciada.*

1.- Las razones expuestas para desestimar el anterior motivo sirven para desestimar este. La negativa de la Audiencia Provincial de Alicante a conocer de la acción acumulada contra Acacia está fundada en una correcta interpretación del art. 6.1 del Reglamento 44/2001 , que ha tenido en cuenta no solo el tenor de la disposición, sino también su contexto y sus objetivos.

2.- En contra de lo afirmado por la recurrente, no se cumple el requisito de indefensión exigido en el art. 469.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La indefensión no consiste en la desestimación de la pretensión del litigante, sino en la obstaculización injustificada de sus posibilidades de alegación y prueba.

En el presente litigio, BMW ha podido, desde el inicio del litigio, alegar y practicar prueba relativa a la procedencia de acumular la acción entablada contra Acacia a la formulada contra Autohaus, a efectos de plantear el litigio ante un tribunal español, y lo ha hecho extensamente. Que su pretensión haya sido desestimada no supone que se le cause indefensión.

Tampoco se le impide el acceso a la jurisdicción, puesto que puede formular su demanda ante el tribunal considerado competente internacionalmente, el correspondiente del Estado de domicilio de esa demandada.

**SEXTO.-** *Formulación de los motivos tercero, cuarto y quinto del recurso extraordinario por infracción procesal.*

1.- El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así:

«Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 de la Constitución , al haberse incurrido en un manifiesto defecto de arbitrariedad».

2.- Las razones que fundan este motivo consisten en que la resolución de la Audiencia Provincial es fruto de la arbitrariedad, pues arbitrarios son sus razonamientos.

3.- El epígrafe con que se inicia el cuarto motivo dice así:

«Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular, el art. 218.2 LEC , al padecer la sentencia del defecto de motivación ilógica e irrazonable»

4.- La recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en claras contradicciones que llevan a conclusiones carentes de toda lógica.

5.- El quinto motivo se titula del siguiente modo:

«Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 de la Constitución , al negar a esta parte la jurisdicción contra una de las demandadas de forma irrazonable e injustificada».

6.- En el desarrollo del motivo, la recurrente alega que la «inadmisión a la jurisdicción» se ha fundamentado en entendimientos no razonables de las normas procesales.

7.- La estrecha relación entre estos motivos aconseja su resolución conjunta.

**SÉPTIMO.-** *Decisión de la sala. Inexistencia de las infracciones alegadas.*

1.- La disconformidad de la recurrente con la resolución recurrida no la convierte en arbitraria.



Si la recurrente considera que la Audiencia Provincial infringe algún precepto legal aplicable para resolver el recurso, ha de plantearlo en el recurso de casación, y si considera que incurre en alguno de los defectos procesales previstos en los distintos apartados del art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de hacerlo en el recurso extraordinario por infracción procesal, como de hecho lo ha hecho. Recurrir a la imputación de arbitrariedad cuando no se está de acuerdo con una resolución judicial que está motivada en Derecho resulta injustificado.

2.- Las contradicciones que se imputan a la Audiencia o bien no son tales, puesto que la recurrente retuerce artificiosamente algunas declaraciones de la sentencia para hacerlas aparecer como contradictorias, o se refieren a aspectos accesorios que no son determinantes para la solución adoptada, que sería la misma si elimináramos esos argumentos de la sentencia.

3.- Las razones expuestas al resolver el primer motivo justifican la corrección y razonabilidad de la solución adoptada por la Audiencia Provincial, sin perjuicio de que algunos de sus argumentos accesorios no se consideren correctos.

La tutela judicial efectiva se otorga no solo cuando se dicta una resolución que resuelve el fondo de la cuestión debatida, sino también cuando se dicta una resolución de inadmisión o de absolución en la instancia por concurrir un obstáculo procesal que impide entrar a resolver el fondo. Como se he expresado, la Audiencia Provincial, al declarar la falta de competencia internacional de los tribunales españoles y dejar imprejuizadas las cuestiones de fondo planteadas en la acción ejercitada contra Acacia, lo ha hecho aplicando correctamente el sistema de competencia judicial internacional del Reglamento comunitario, por lo que no se ha infringido el art. 24 de la Constitución.

#### **Recurso de casación.**

**OCTAVO.-** *Formulación del primer motivo del recurso de casación.*

1.- El epígrafe con que se encabeza este motivo dice así:

«Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3º y 477.3 LEC, por infracción del art. 1.3 del Reglamento 6/2002, de 12 de Diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la Jurisprudencia que lo interpreta y que confirma que los modelos industriales comunitarios tienen carácter unitario y producen los mismos efectos en toda la Unión Europea».

2.- Los argumentos que se alegan para fundar el motivo consisten, resumidamente, en que la Audiencia Provincial, al afirmar que son de aplicación Derechos diferentes y que no se trata de un ámbito jurídico armonizado, y al afirmar que los actos imputados a los demandados no coinciden en un mismo ámbito territorial, niega el carácter unitario del modelo comunitario, establecido en el art. 1.3 del Reglamento 6/2002.

**NOVENO.-** *Decisión de la sala. Desestimación del motivo.*

1.- La propia recurrente está reconociendo de algún modo la artificiosidad de los motivos de casación cuando invoca la importancia de la admisión del recurso de casación para que pueda admitirse el recurso extraordinario por infracción procesal, dado el régimen previsto en la regla 5.ª de la disposición final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que condiciona la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal a la admisión del recurso de casación, cuando el cauce de acceso a este recurso es el del interés casacional, como es el caso.

Difícilmente pueden vulnerarse preceptos legales sustantivos cuando la pretensión ha sido desestimada por razones procesales, en concreto, por carecer el tribunal de competencia judicial internacional, y el fondo ha quedado imprejuizado.

2.- Que los actos imputados a Acacia y a Autohaus tengan un ámbito territorial distinto dentro de la propia Unión Europea, puesto que los primeros se produjeron en Italia y los segundos en España, es constatar una simple circunstancia de hecho, pertinente, junto con otras expresadas en la sentencia, para apreciar la procedencia de aplicar el foro de conexidad para la determinación de la competencia judicial internacional, que no afecta al carácter unitario del modelo comunitario.

El propio Reglamento 6/2002, en su art. 83.2, toma en consideración el Estado en que hayan podido producirse las infracciones del dibujo o modelo comunitario para delimitar el ámbito de la competencia judicial internacional del tribunal por haberse producido los actos infractores en el territorio del Estado y circunscribirla a las infracciones cometidas en el Estado donde radica el tribunal que conozca del litigio. Y el TJUE (sentencia de 5 de junio de 2014, asunto C-360/12, caso *Coty Germany*) ha exigido incluso que, para que pueda aplicarse este criterio de determinación de la competencia judicial internacional, es necesario que en el territorio de ese Estado se haya producido un comportamiento activo del autor de la infracción.



Parece claro que, en el sistema de la competencia judicial internacional del Reglamento 6/2002, la relevancia que para ciertas cuestiones tiene el hecho de que la infracción se haya cometido en uno u otro Estado, o que la conducta activa del infractor se haya producido en uno u otro Estado, no infringe el carácter unitario del dibujo o modelo comunitario.

3.- El argumento de la Audiencia Provincial relativo a que no se da una misma situación de Derecho porque serían aplicables Derechos parcialmente distintos, en virtud del art. 88 del Reglamento 6/2002, y no se trata de un ámbito jurídico totalmente armonizado, no se considera correcto.

La cuestión debatida es acertadamente delimitada en la sentencia de la Audiencia Provincial:

«[...] 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.»

Se discutía, por tanto, en el caso de ambas acciones, una misma cuestión jurídica, regulada por el Reglamento 6/2002. Para resolverla, la diferente actuación de una y otra demandada (una, fabricante y primera distribuidora de los productos, otra, revendedora final) tiene una importancia accesoria, y, en todo caso, se desarrolla en un ámbito jurídico armonizado.

4.- Ahora bien, el tratamiento incorrecto de esta cuestión por parte de la Audiencia Provincial carece de trascendencia práctica, por cuanto que lo fundamental para desestimar la pretensión de BMW radica en que, habida cuenta de las circunstancias del caso, la utilización del foro de conexidad del art. 6.1 del Reglamento 44/2001, aplicable en virtud de la remisión contenida en el art. 79.1 del Reglamento 6/2002, se ha realizado con la finalidad de sustraer al demandado cuya conducta tenía más trascendencia, Acacia, de la competencia del tribunal del Estado en el que tiene su domicilio, tribunal que había fallado en un litigio muy similar en contra de los intereses de BMW, y en que tal conducta suponía un quebranto de la previsibilidad exigible a un sistema de competencia judicial internacional.

Por tanto, la ausencia de efecto útil de este argumento del motivo debe determinar su desestimación.

**DÉCIMO.-** *Formulación del segundo motivo del recurso de casación.*

1.- El segundo motivo del recurso de casación se formula bajo este título:

«Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3º y 477.3 LEC, por infracción del art. 19 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la Jurisprudencia que lo interpreta y que define en qué consiste el "ius prohibendi" conferido por los dibujos y modelos industriales comunitarios»

2.- Los argumentos que se exponen para fundamentar el motivo consisten, sucintamente, en que la jurisprudencia del TJUE afirma que el *ius prohibendi* del titular del modelo comunitario se extiende a cualquiera que haya utilizado el modelo sin su consentimiento.

Cualquier utilización del modelo comunitario es infractora, y el precepto no establece ninguna diferenciación sobre la gravedad de la infracción en función del tipo de utilización llevada a cabo. Por ello, infringiría el art. 19 del Reglamento 6/2002 la apreciación por parte del tribunal de apelación de una distinta gravedad en las actuaciones infractoras de las demandadas y, por tanto, en la entidad de la acción ejercitada contra una y otra.

**UNDÉCIMO.-** *Decisión de la sala. Inconsistencia del motivo.*

1.- Este último motivo del recurso es manifiestamente inconsistente. Que el art. 19 del Reglamento 6/2002 enumere las actuaciones a las que se extiende el *ius prohibendi* del titular del modelo comunitario sin realizar gradaciones ni atribuir a unas conductas mayor gravedad que otras no impide que el tribunal, al apreciar las circunstancias de hecho concurrentes para determinar la corrección del foro de conexión utilizado, considere de mayor entidad la acción ejercitada contra quien fabrica todos los productos supuestamente infractores que la acción ejercitada contra un taller que es simplemente uno de los muchos vendedores finales de tales productos.

2.- No se ha producido ninguna infracción del art. 19 del Reglamento 6/2002 porque la Audiencia Provincial no ha negado que el *ius prohibendi* de BMW se extiende a todas las conductas previstas en dicho precepto.



**DUODÉCIMO** .- *Costas y depósitos.*

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

**FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Bayerische Motoren Werke AG, contra la sentencia núm. 32/2014 de 13 de febrero, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de la Marca Comunitaria, en el recurso de apelación núm. 165/C20/2013. 2.º- Imponer a Bayerische Motoren Werke AG las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.