Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. EVGENI TANCHEV
presentadas el 12 de enero de 2017 [1]

Asunto C-617/15

Hummel Holding A/S
contra
Nike inc.,
Nike Retail B.V.

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual o industrial — Marca de la Unión Europea — Competencia judicial internacional — Ampliación de la competencia para abarcar todo el territorio de la Unión Europea — *actor sequitur forum rei* — Concepto de "establecimiento" con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria — Acción por violación de marca ejercitada contra una empresa que tiene su sede fuera de la Unión Europea — Competencia judicial basada en la sede en un Estado miembro de la filial jurídicamente independiente de una empresa de un tercer Estado»

1. Las marcas de la Unión Europea deben recibir una protección eficaz en toda la Unión Europea. [2]

2. La mejor forma de lograrlo es permitir que los tribunales otorguen una tutela judicial de carácter paneuropeo, que cubra las violaciones de marca producidas, no sólo en el Estado miembro del foro, sino en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. [3] El legislador de la Unión Europea ha previsto una tutela judicial global de este tipo, [4] pero sólo otorga la necesaria ampliación de la

1 — Lengua original: inglés.

2 — El concepto tradicionalmente subyacente en el Derecho de la propiedad intelectual o industrial es el «Schutzlandprinzip» (principio del país de protección), basado en la premisa de que un derecho de propiedad intelectual o industrial es un derecho territorial que, por lo tanto, puede hacerse valer en el país en el que ha sido creado y para cuyo territorio es válido; véase Ruhl, O., *Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Kommentar*, 2ª ed., 2010, Artículo 82, n.º 4.

3 — Como se indica en el considerando 16, primera frase, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca comunitaria»).

4 — Según el considerando 16, primera frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria, «es indispensable que las resoluciones […] produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad». El fallo de la sentencia puede hacer referencia, pues, a la totalidad del territorio de la Unión Europea. Sin embargo el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones transfronterizas sigue estando sujeto a las reglas generales, es decir, al Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) (DO 2001, L 12, p. 1), o al Reglamento (UE) n.º 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 (refundición) (Bruselas I *bis*) (DO 2012, L 351, p. 1). El Tribunal de Justicia ha interpretado más concretamente este efecto en su sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

competencia[5] al tribunal cuya competencia internacional pueda fundamentarse en el artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria,[6] que reemplaza a las reglas de competencia más generales del Reglamento sobre la marca comunitaria y del Reglamento «Bruselas I».[7][8]

3. El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), que actúa en su calidad de tribunal de marcas comunitarias, desea saber si dispone de una competencia global de este tipo para conocer de una acción por violación de marca ejercitada por una sociedad danesa contra un demandado domiciliado en Estados Unidos. Con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, los tribunales tienen competencia internacional si un demandado no domiciliado en la Unión Europea tiene un establecimiento en el Estado miembro del foro. Puesto que el demandado domiciliado en Estados Unidos tiene una filial de segundo grado en Alemania, la cuestión que se plantea es si dicha entidad es un «establecimiento» en el sentido del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

I. Marco jurídico

A. Reglamento sobre la marca comunitaria

4. El considerando 16 indica:

«Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las disposiciones que deben aplicarse a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil […].»

5. Los apartados 1 y 2 del artículo 97, titulado «Competencia internacional», son del siguiente tenor:

«1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 44/2001 aplicables en virtud del artículo 94, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 96 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

5 — Véase el artículo 98 del Reglamento sobre la marca comunitaria.

6 — Este Reglamento ha sido modificado por el Reglamento (UE) n.º 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado interior (Marcas, Diseños y Modelos) (DO 2015, L 34, p. 21). Los cambios sustanciales que esta modificación ha introducido no son pertinentes en el presente asunto. Sin embargo, se ha llevado a cabo una actualización terminológica, puesto que el término «marca comunitaria» ha sido sustituido por «marca de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «marca de la Unión»). Con arreglo a su artículo 4, el Reglamento refundido entró en vigor el 23 de marzo de 2016.

7 — Para los asuntos sometidos a los tribunales a partir del 10 de enero de 2015 es aplicable el Reglamento Bruselas I *bis*; véase su artículo 81, apartado 2. Como el litigio principal se inició en 2013, al presente asunto se le aplica el Reglamento Bruselas I. No obstante, es importante señalar que, con arreglo al artículo 108 del Reglamento sobre la marca comunitaria, la versión actualizada del Reglamento Bruselas I ha de aplicarse en un determinado momento también en el contexto del Reglamento sobre la marca comunitaria.

8 — Este instrumento jurídico establece, salvo disposición en contrario, las reglas de competencia de los procedimientos en materia de marca comunitaria (véase, por ejemplo, el considerando 16, segunda frase, y los artículos 94, apartado 1, y 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria).

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.»

6. El artículo 98, titulado «Alcance de la competencia», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«1. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 97, apartados 1 a 4, será competente para pronunciarse sobre:

a) los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro;

b) los hechos contemplados en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.»

B. Reglamento Bruselas I

7. Los considerandos 11 y 12 indican lo siguiente:

«(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. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.

(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.»

8. La sección 1 del capítulo II, titulado «Competencia», lleva por título «Disposiciones generales» e incluye los artículos 2 a 4, que establecen lo siguiente en sus respectivos apartados 1:

«Artículo 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.

[…]

Artículo 4

1. Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.»

II. Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial

9. Hummel Holdings A/S, la demandante en el litigio principal, es un fabricante de artículos deportivos, de ropa deportiva y de ocio cuyo domicilio social radica en Dinamarca. La demandante ha iniciado un procedimiento en Alemania ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) contra dos demandadas del grupo Nike por vender artículos de ropa deportiva que a su juicio violan su marca figurativa internacional n.º 943057, registrada también para surtir efecto en la Unión Europea para productos de la categoría 25.

10. La primera demandada, Nike inc., es la sociedad matriz de todo el grupo empresarial Nike y tiene su sede en los Estados Unidos de América.

11. La segunda demandada, Nike Retail B.V., pertenece a dicho grupo y tiene su sede en los Países Bajos. Nike Retail opera la página web www.nike.com/de, en la que se anuncian y se ofrecen los productos NIKE en inglés y en alemán para Alemania, así como para otros países.

12. La demandante alega que la mayoría de las violaciones de su marca se cometieron en Alemania. En Alemania, los productos pueden encargarse en línea a través de la página web de Nike Retail o a través de distribuidores independientes que no forman parte del Grupo Nike, que a su vez encargan estos productos a Nike Retail Además de esto, los servicios preventa y posventa son prestados por Nike Deutschland GmbH. Esta empresa no vende productos NIKE, pero presta asistencia a los clientes por teléfono o por correo electrónico en el momento de su adquisición, y actúa asimismo como intermediario de Nike Retail en los contratos celebrados con los distribuidores. En lo que respecta a los servicios posventa, Nike Deutschland se ocupa de cuestiones relacionadas con devoluciones o quejas y presta asistencia a los distribuidores en la publicidad y en la ejecución de dichos contratos.

13. Nike Deutschland tiene su sede en Fráncfort del Meno y no es parte en el litigio principal. No obstante, es una filial de segundo grado de la primera demandada, Nike inc., y su presencia en Alemania es fundamental para la argumentación de la demandante sobre la competencia de los tribunales alemanes.

14. Ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf), la demandante solicitó: a) que se prohibiera la importación, la exportación, la publicidad, la oferta para la venta y la comercialización de los productos controvertidos o la autorización para comercializarlos, b) que se ordenase la presentación, entre otros documentos, de copias de las facturas, así como la retirada de los canales de distribución y la destrucción de los productos controvertidos y, por último, c) que se reconociera su derecho a obtener una indemnización.

15. En cuanto atañe a la primera demandada, la demandante solicitó que estas prohibiciones y órdenes se dictaran 1) para el territorio de la Unión Europea y, con carácter subsidiario, 2) para el territorio de la República Federal de Alemania. En lo que respecta a la segunda demandada, la motivación de la demanda concernía únicamente al territorio de la República Federal de Alemania. La petición de decisión prejudicial se refiere únicamente a la primera pretensión formulada.

16. El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf), basándose en que Nike Deutschland debía considerarse un establecimiento de la primera demandada, con lo que existía un vínculo entre la demandada domiciliada en los Estados Unidos y Alemania, estimó tener competencia judicial internacional y con respecto al territorio de la Unión Europea en su conjunto. Sin embargo, desestimó la demanda en cuanto al fondo. A raíz del recurso presentado por la demandante ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf), las demandadas siguen sosteniendo que los tribunales alemanas carecen de competencia internacional con respecto a la primera pretensión de la demandante.

17. En este contexto, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) planteó la siguiente cuestión prejudicial:

«¿En qué circunstancias se debe considerar que una sociedad jurídicamente independiente establecida en un Estado miembro de la Unión, que es filial de segundo grado de una empresa que no tiene su sede en la Unión, es un "establecimiento" de dicha empresa a efectos del artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009?»

18. Han presentado observaciones escritas al Tribunal de Justicia la demandante y las dos demandadas, así como el Gobierno italiano y la Comisión Europea. Salvo el Gobierno italiano, todas estas partes expusieron sus observaciones en la vista celebrada el 6 de octubre de 2016.

III. Análisis

A. Introducción

19. En primer lugar, es importante destacar que, con arreglo al Reglamento sobre la marca comunitaria, sólo los «tribunales de marcas comunitarias», que son los tribunales nacionales específicamente seleccionados a los que se atribuye esta función,[9] pueden decidir sobre las acciones por violación de marcas.[10] El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Dusseldorf) y el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dusseldorf) han sido designados tribunales de marcas comunitarias por el Gobierno alemán.[11]

20. Sin embargo, no todos los tribunales de marcas comunitarias pueden ofrecer la tutela judicial en la totalidad de la Unión[12] que la demandante solicita en el presente asunto.

21. La cuestión de si un tribunal de marca comunitaria específico dispone de esa competencia global depende de si puede fundamentar su competencia internacional en el artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria.[13] Sólo en tal caso un tribunal de marca comunitaria «será competente para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro».[14]

22. Por lo tanto, mientras que la alegación de la demandante de que la violación de marca tuvo lugar en Alemania constituye la base jurídica para entablar una acción por violación de marca comunitaria en Alemania con arreglo al artículo 97, apartado 5, del Reglamento sobre marca comunitaria,[15] esta disposición sólo puede fundamentar la competencia judicial en relación con las violaciones de marca

9 — Véase el artículo 95 del Reglamento sobre la marca comunitaria.

10 — Véase el artículo 96 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Estos tribunales tienen competencia exclusiva en materia de violación y de validez de marcas (véase asimismo el considerando 15 del Reglamento sobre la marca comunitaria) y son los únicos que pueden declarar la nulidad de una marca comunitaria; según el artículo 107 del Reglamento sobre la marca comunitaria, los tribunales nacionales que hubieren de conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 96 de ese Reglamento deberán considerar válida esa marca.

11 — Véase el artículo 95, apartado 1, puesto en relación con el Verordnung vom 10.10.2996 (Reglamento de 10 de octubre de 1996) GV NW 1996, 428 [Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf)] y el artículo 125 e, apartado 2, DE-MarkenG (Ley alemana de marcas) [Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf)].

12 — Véanse el anterior punto 2.

13 — Véase el artículo 98, apartado 2, puesto en relación con el apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

14 — Véase el artículo 98, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

15 — Por lo tanto, en el caso de autos, éste constituye una base suficiente para las otras dos pretensiones formuladas por la demandante contra las demandadas.

o los intentos de violación cometidos en el territorio de ese Estado miembro del foro.[16] No constituye base suficiente para conceder la tutela judicial solicitada por la demandante, cuyos efectos se extienden más allá del territorio alemán. Para ello, la competencia judicial debe basarse en el artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria.[17]

23. Como ya se ha indicado, el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria ofrece un fundamento para la competencia judicial internacional si el demandado del tercer Estado tiene un establecimiento en el Estado miembro del foro.[18] En consecuencia, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) solicita que se aclaren las condiciones en las que Nike Deutschland, cuya sede se encuentra en Alemania, puede ser calificada de «establecimiento» de Nike inc.

B. Definición de «establecimiento»

24. El artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria dispone que los procesos por violación de marca comunitaria «se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento».

1. Definición autónoma

25. La primera cuestión que ha de abordarse es si el término «establecimiento» tiene un significado autónomo a escala de la Unión Europea, como la Comisión alegó en la vista, o si debe permitirse que el tribunal nacional determine su significado con arreglo a su Derecho interno.[19]

26. Podría apoyar esta última posibilidad el hecho de que, según el artículo 59 del Reglamento Bruselas I,[20] el significado del término «domicilio» debe determinarse con arreglo al Derecho interno del Estado miembro cuyos tribunales conozcan del asunto. Asimismo, en cualquier caso, el artículo 60 del Reglamento Bruselas I establece una definición autónoma del domicilio para sociedades y asociaciones.[21]

16 — Véase el artículo 98, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

17 — Véase el artículo 98 del Reglamento sobre la marca comunitaria.

18 — Véase el artículo 97, apartado 1, última frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Como las partes no se han puesto de acuerdo para elegir el foro, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) no puede basar su competencia en el artículo 97, apartado 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Los apartados 2 y 3 del artículo 97 del Reglamento sobre la marca comunitaria no pueden servir de fundamento para la competencia en la medida en que son reemplazados por el artículo 97, apartado 1, de ese Reglamento.

19 — Esta cuestión fue examinada por lo que se refiere al término «establecimiento» del artículo 5, apartado 5, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (*DO 1998, C 27, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»*) *en la sentencia de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartados 3 a 7.

20 — Esta disposición ha permanecido inalterada en el Reglamento Bruselas I *bis* (véase el artículo 62).

21 — Véase asimismo el considerando 11, segunda frase, del Reglamento Bruselas I. Con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, puesto en relación con el artículo 94, apartado 1, de ese Reglamento, puesto a su vez en relación con el artículo 60, apartado 1, del Reglamento Bruselas I, el «domicilio» de una persona jurídica, en el contexto del artículo 97, del Reglamento sobre la marca comunitaria debe, definirse por tanto como «el lugar en que se encuentre a) su sede estatutaria; b) su administración central; c) su centro de actividad principal».

27. Como regla general, las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse de manera autónoma.[22] Además, el hecho de que el término «establecimiento» tenga un mismo significado a escala de la Unión concuerda con la finalidad del artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria, que consiste en crear una base uniforme para una competencia judicial que abarque toda la Unión. Por lo tanto, el enfoque que defiendo en estas conclusiones es que el Tribunal de Justicia debe ofrecer una interpretación autónoma.[23]

2. «Establecimiento» en el Reglamento sobre la marca comunitaria

28. Si bien el Reglamento sobre la marca comunitaria contiene algunas definiciones legales,[24] el legislador no estableció ninguna para el término «establecimiento».

29. Además, hasta la fecha, el Tribunal de Justicia no ha tenido aún la ocasión[25] de ofrecer una interpretación del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria ni del término «establecimiento» utilizado en otras disposiciones de ese Reglamento.[26]

30. Dado que este material legislativo[27] no proporciona orientaciones, el significado del término «establecimiento» en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria debe determinarse necesariamente recurriendo a fuentes distintas del Reglamento sobre la marca comunitaria.

31. A primera vista, el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia[28] podría parecer una buena fuente de este tipo. En su artículo 2, letra h), ofrece una definición legal[29] del término «establecimiento» en el contexto, entre otros, de la competencia judicial internacional.

22 — Véanse, por ejemplo, las sentencias de 14 de enero de 1982, Corman (64/81, EU:C:1982:5), apartado 8; de 14 de diciembre de 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2012:789), apartado 21, y de 22 de noviembre de 2012, Bank Handlowy y Adamiak (C-116/11, EU:C:2012:739), apartado 49.

23 — Véanse, asimismo, la sentencia de 19 de julio de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491), apartado 42, que declara que «deben interpretarse de una manera autónoma que sea común a todos los Estados» los términos «sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento» del artículo 18 del Reglamento Bruselas I, y la sentencia *de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartados 7 y ss., sobre el artículo 5, apartado 5, del Convenio de Bruselas.

24 — Véanse, por ejemplo, los artículos 1 («Marca comunitaria»), 2 («Oficina») y 95 («Tribunales de marcas comunitarias»).

25 — Tampoco ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia la disposición anterior, a saber, el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). La sentencia de 5 de junio de 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), se refiere al artículo 93, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94.

26 — La Comisión se ha referido en sus observaciones al artículo 92 del Reglamento sobre la marca comunitaria, disposición que también utiliza el término «establecimiento» en el contexto del procedimiento sobre la marca comunitaria, aunque su contexto específico es la representación ante la Oficina de Marcas Comunitarias. El artículo 92, apartado 2, dispone que: «[…] las personas físicas y jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad deberán hacerse representar ante la Oficina […]».

27 — La propuesta de Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria presentada por la Comisión al Consejo el 25 de noviembre de 1980 [COM(80) 635] utiliza, en lugar de «establecimiento», el término «centro de actividad» y dispone, en su artículo 74, apartado 1, frases primera y cuarta, que: «Conocerán de las acciones por violación de marca comunitaria los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su residencia habitual el demandado o, si éste no tuviera su residencia habitual en la Comunidad, del Estado miembro en el que tenga un centro de actividad. […] El tribunal que conozca de la acción será competente con respecto a los hechos de violación de marca de los que se alegue que han sido cometidos en cualquier Estado miembro» [traducción no oficial]. La primera versión del Reglamento sobre la marca comunitaria que entró en vigor fue el Reglamento n.º 40/94. En su artículo 93, apartado 1, este instrumento jurídico utilizaba ya, en lugar de «residencia habitual» o «centro de actividad», los términos «domicilio» o «establecimiento», que la versión actualizada y consolidada del Reglamento sobre la marca comunitaria aplicable en el presente asunto sigue utilizando en su artículo 97, apartado 1. Hasta donde ha podido verse, no está disponible ninguna definición ni explicación sobre esta terminología.

28 — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento sobre procedimientos de insolvencia»).

29 — El artículo 2, letra h), del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia está redactado así: «A efectos del presente Reglamento se entenderá por “establecimiento”: todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes».

32. Sin embargo, en el presente contexto esta definición no puede ni aplicarse directamente ni utilizarse de modo analógico. La definición se establece expresamente «a efectos del presente Reglamento» únicamente. En el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, la finalidad perseguida al mencionar el establecimiento es muy diferente de la que existe en el contexto del artículo 97 del Reglamento sobre la marca comunitaria: en el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, el criterio de la competencia judicial basada en el establecimiento sólo se utiliza en el contexto de procedimientos secundarios que no se basan en el centro de intereses principales del deudor. Además, las resoluciones que se dicten en tales procedimientos tienen efectos limitados. [30] En cambio, el artículo 97 del Reglamento sobre la marca comunitaria menciona el establecimiento para determinar una competencia judicial central a fin de dictar sentencias con un efecto ampliado.

3. «Establecimiento» en el Reglamento Bruselas I

33. Una fuente natural de orientaciones para interpretar una regla de competencia formulada en el Reglamento sobre la marca comunitaria es, sin embargo, el Reglamento Bruselas I, puesto que dicho instrumento jurídico establece las reglas generales de competencia en materia civil y mercantil. Salvo disposición en contrario del Reglamento sobre la marca comunitaria, las disposiciones del Reglamento Bruselas I son aplicables a los procedimientos en materia de marcas comunitarias. [31] Junto con el instrumento jurídico que lo precedió (el Convenio de Bruselas), existente desde 1968, el Reglamento Bruselas I ofrece un marco conceptual de larga duración, y en el que se basan además las más recientes reglas de competencia que figuran en reglamentos especiales, como el Reglamento sobre la marca comunitaria.

34. En sus disposiciones generales, el Reglamento Bruselas I establece algunas definiciones legales, [32] si bien no define el término «establecimiento».

35. Sin embargo, el Reglamento Bruselas I emplea el término «establecimiento» como criterio de vinculación para la competencia judicial internacional en sus artículos 5, punto 5, y 18.

36. El Gobierno italiano ha señalado en sus observaciones que la versión italiana del término «establecimiento» utilizada en el Reglamento Bruselas I («sede d'attività») es diferente de la que se utiliza en el artículo 97 del Reglamento sobre la marca comunitaria («stabile organizzazione»). No obstante, habida cuenta de la estrecha relación existente entre estos dos instrumentos jurídicos, acreditada por la referencia expresa al Reglamento Bruselas I en el considerando 16 y en los artículos 97 y 94 del Reglamento sobre la marca comunitaria, la divergencia lingüística en una versión en otra lengua no impide que el Tribunal de Justicia haga uso del Reglamento Bruselas I, que es el instrumento jurídico clásico sobre la competencia judicial internacional.

37. Como han puesto de manifiesto los participantes en el procedimiento prejudicial y el órgano jurisdiccional remitente, existe una vasta jurisprudencia sobre el significado del término «establecimiento» en el marco del Reglamento Bruselas I.

30 — Véase el artículo 3, apartado 2, del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia.

31 — Véanse el considerando 16 y los artículos 94, apartado 1, y 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Ésta es la razón por la que, a pesar de que este Reglamento es la ley especial, como alegan las demandadas, de ningún modo reemplaza con carácter general al Reglamento Bruselas I.

32 — Véanse las definiciones de los términos «domicilio» y «sede estatutaria» de las sociedades previstos en el artículo 60 del Reglamento Bruselas I.

a) Artículo 5, número, del Reglamento Bruselas I

38. La primera norma que el Tribunal de Justicia hubo de interpretar a este respecto fue el artículo 5, punto 5, del Reglamento Bruselas I,[33] en virtud existirá una «competencia especial»[34] «si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren sitos».

39. El Tribunal de Justicia ofreció una interpretación de estos conceptos por primera vez en 1976 en la sentencia De Bloos, en la que declaró que «[…] uno de los elementos esenciales que caracterizan los conceptos de sucursal y de agencia es el sometimiento a la dirección y al control de la empresa principal» y que el concepto de establecimiento «se funda […] en los mismos elementos esenciales que los de sucursal o de agencia».[35]

40. En la sentencia Somafer, el Tribunal de Justicia declaró que «considerando que, habida cuenta de que los referidos conceptos otorgan la facultad de apartarse del principio general de competencia del artículo 2 del Convenio, su interpretación deberá permitir revelar sin dificultad la conexión particular que justifica tal excepción».[36] A continuación añadió que «dicha conexión particular se refiere, en primer lugar, a los signos materiales que permiten fácilmente reconocer la existencia de la sucursal, agencia o establecimiento y, en segundo lugar, a la relación existente entre la unidad de actuación así localizada y el objeto del litigio entablado contra la empresa principal».

41. En lo que respecta al primer punto, el Tribunal de Justicia afirmó que «el concepto de sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, supone un centro de operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que éstos, aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente, y pueden realizar negocios en el centro operativo que constituye su prolongación».

42. En lo que se refiere al segundo punto, el Tribunal de Justicia indicó que «es necesario, además, que el objeto del litigio se refiera a la explotación de la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento» y que «este concepto de explotación comprende, por una parte, los litigios relativos a los derechos y obligaciones, contractuales o extracontractuales, sobre la gestión propiamente dicha de la agencia, de la sucursal o del establecimiento, en sí mismos, tales como los que se refieren al alquiler del inmueble donde estén instaladas estas unidades de actuación o a la contratación en dicho lugar del personal que allí trabaja».[37]

43. Por último, en las sentencias Blanckaert & Willems y SAR Schotte, el Tribunal de Justicia declaró que una sucursal, agencia o establecimiento «debe presentarse a la vista de terceros de manera fácilmente reconocible como una prolongación de la casa matriz»[38] y que «la estrecha relación entre el litigio y el órgano jurisdiccional que está llamado a conocer del mismo se aprecia […] igualmente en función de la manera como estas dos empresas se comportan en la vida social y se presentan con respecto a terceros en sus relaciones comerciales».[39]

33 — Más exactamente, la norma que lo precedió en el Convenido de Bruselas, que era aplicable en la mayoría de los casos que figuran a continuación. El considerando 19 del Reglamento Bruselas I insta a garantizar la continuidad de la interpretación de estos dos instrumentos jurídicos.

34 — Véase el título de la sección 2 del Reglamento Bruselas I, de la que forma parte el artículo 5.

35 — Sentencia de 6 de octubre de 1976 (14/76, EU:C:1976:134), apartados 20 y 21.

36 — *Sentencia de 22 de noviembre de 1978* (33/78, EU:C:1978:205), apartado 11.

37 — *Sentencia de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartados 12 y 13.

38 — Sentencia de 18 de marzo de 1981, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70), apartado 12.

39 — Sentencia de 9 de diciembre de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536), apartado 16.

b) Artículo 18, apartado 2, del Reglamento Bruselas I

44. En una sentencia más reciente, el Tribunal de Justicia tuvo que interpretar los mismos conceptos en el contexto del artículo 18 del Reglamento Bruselas I, que establece, en su apartado 2, que «cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado miembro».

45. En la sentencia Mahamdia, el Tribunal de Justicia, sobre la base de un análisis de los precedentes antes mencionados relativos al artículo 5, punto 5, del Reglamento Bruselas I, identificó dos criterios como fundamentales para el establecimiento de un vínculo suficiente con el Estado miembro del foro. El Tribunal de Justicia declaró que, «en primer lugar, el concepto de "sucursal", "agencia" y "cualquier otro establecimiento" presupone la existencia de un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una casa matriz. Ese centro debe estar dotado de una dirección y materialmente equipado para poder negociar con terceros que, de ese modo, quedan dispensados de dirigirse directamente a la casa matriz […]. En segundo lugar, el litigio debe referirse bien a actos relativos a la explotación de dichas entidades, bien a obligaciones contraídas por éstas en nombre de la casa matriz, cuando esas obligaciones deban cumplirse en el Estado en que se encuentren tales entidades». [40]

46. El asunto Mahamdia tenía por objeto una demanda en materia de empleo presentada por un chófer contratado por una embajada de la República Argelina Democrática y Popular contra dicho Estado. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia declaró que «una embajada puede asimilarse a un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior y que contribuye a identificar y representar al Estado del que procede». [41]

47. El Tribunal de Justicia añadió así un aspecto particular al vínculo entre la «casa matriz» y el establecimiento, concretamente, la identificación y representación. Esto se corresponde con las diferentes funciones que el artículo 18, apartado 2, del Reglamento Bruselas I asume, en comparación con el artículo 5, punto 5, del Reglamento Bruselas I: el artículo 18, apartado 2, del Reglamento Bruselas I se refiere al supuesto particular en el que un demandado no tiene su domicilio en la Unión Europea y, al vincular a continuación al demandado a su establecimiento, considera que dicho establecimiento reemplaza a la falta de domicilio, declarando que se considerará que el demandado «tiene su domicilio en dicho Estado miembro». Si debe haber un reemplazamiento, el elemento clave es la identificación.

c) Síntesis

48. Tanto el artículo 5, punto 5, como el artículo 18, apartado 2, del Reglamento Bruselas I permiten que el demandante pleitee contra el demandado en un lugar en el que éste no tenga su domicilio, pero en el que tenga un establecimiento.

49. No obstante, ambas disposiciones requieren, más allá de la mera existencia de un establecimiento, que el litigio nazca «como resultado de la explotación de dicho establecimiento». Por consiguiente, en virtud de estas normas, el establecimiento no es suficiente por sí solo para establecer el vínculo con el Estado del foro, sino que se necesita un elemento adicional. El segundo criterio, que ha sido desarrollado en la jurisprudencia relativa al Reglamento Bruselas I antes citada, se refiere únicamente a dicho elemento adicional.

40 — Sentencia de 19 de julio de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491), apartado 48.

41 — Sentencia de 19 de julio de 2012 (C-154/11, EU:C:2012:491), apartado 50.

50. Sin embargo, el texto del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria no contiene este segundo elemento, sino que se contenta, en cierto modo, con reconocer la competencia del Estado miembro en el que el demandado tiene un establecimiento. Por consiguiente, en el presente contexto puede omitirse el segundo criterio del doble control del Tribunal de Justicia en relación con los artículos 5 y 18 del Reglamento Bruselas I.

4. Concepto de «establecimiento» en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria

51. El primer criterio, que es el único pertinente a efectos de mi análisis, consta de dos elementos que remiten a características que son independientes de la acción específica respecto de la cual se utiliza el criterio del establecimiento, y que contribuyen a explicar la esencia del propio concepto de establecimiento. Estas características son a) un centro de operaciones que b) se manifieste de modo duradero hacia el exterior como una prolongación de la casa matriz.

a) Centro de operaciones

52. En lo que atañe al «centro de operaciones», el Tribunal de Justicia ha explicado además que el establecimiento debe estar dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros que, de ese modo, quedan dispensados de dirigirse directamente a la casa matriz. [42] Haciendo abstracción del contexto específico de los contratos en cada caso, cabe deducir que se exige cierta actividad operativa y algún tipo de presencia real y estable, puesta de manifiesto por el equipo personal y material. Sin duda, se requiere un nivel mínimo de organización y un cierto grado de estabilidad; la mera existencia de mercancías y de cuentas bancarias no es suficiente para constituir un «establecimiento». [43] Además, la jurisprudencia relativa al Reglamento Bruselas I exige claramente una dirección a nivel local.

53. Es evidente que el requisito de la presencia real y operativa se cumple en el presente asunto, en el que Nike Deutschland es una sociedad local que lleva efectivamente a cabo servicios preventa y posventa para los clientes de Nike en Alemania. Nike Deutschland es una sociedad (GmbH) jurídicamente independiente, por lo que se cumple el criterio de la dirección local.

b) Manifestación duradera del centro de operaciones hacia el exterior como prolongación de una casa matriz

54. Lo que las demandadas discuten, sin embargo, en el presente asunto es si existe realmente un vínculo suficiente entre Nike Deutschland y la primera demandada. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este vínculo queda acreditado cuando el centro de operaciones «se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una casa matriz». [44] Esto hace pensar en un cierto grado de dependencia y sumisión por parte del establecimiento.

55. Las demandadas formulan dos objeciones en este contexto.

42 — *Sentencias de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartado 12; de 18 de marzo de 1981, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70), apartado 11, y de 19 de julio de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491), apartado 48.

43 — Véanse las sentencias de 20 de octubre de 2011, Interedil (C-396/09, EU:C:2011:671), apartado 62, y de 4 de septiembre de 2014, Burgo Group (C-327/13, EU:C:2014:2158), apartado 31, en relación con el Reglamento **sobre procedimientos de insolvencia**. Este Reglamento define el término «establecimiento» en su artículo 2, letra h). Aunque el ámbito de aplicación de esta definición queda limitado expresamente a ese Reglamento (véase el anterior punto 32), de forma que la definición no puede aplicarse directamente en el presente asunto, tal Reglamento puede aún aportar criterios útiles para el examen de este mismo término en otros contextos y, por lo tanto, puede tener un efecto indirecto.

44 — Sentencias *de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartado 11; de 9 de diciembre de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536), apartado 10; de 18 de marzo de 1981, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70), apartado 12, y de 19 de julio de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491), apartado 48.

1) Independencia jurídica del establecimiento

56. En primer lugar, las demandadas alegan que, por razones formales, Nike Deutschland no puede ser un establecimiento de otra empresa, puesto que se trata de una sociedad jurídicamente independiente, y, en el contexto de un procedimiento civil, es necesario adoptar un enfoque formal.

57. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, de reiterada jurisprudencia se desprende [45] que una entidad jurídicamente independiente puede calificarse de establecimiento. En el asunto SAR Schotte, [46] el establecimiento adoptaba igualmente la forma de una GmbH alemana.

58. El órgano jurisdiccional remitente cita en este contexto las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Mahamdia, [47] donde afirmó que era pacífico que los conceptos de «sucursal», de «agencia» o de «establecimiento» se refieren esencialmente a entidades carentes de personalidad jurídica. Sin embargo, esta afirmación era un *obiter dictum*, pues el asunto Mahamdia se refería a una embajada sin personalidad jurídica independiente. Lo mismo cabe decir del dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia, [48] mencionado por el Abogado General Mengozzi. En ese dictamen tampoco se discutía la independencia jurídica, sino que en realidad se añadió el atributo «carentes de personalidad jurídica» *colorandi causa*, al mencionar las disposiciones relativas a las «sucursales, a las agencias o a los demás establecimientos» en general. La cuestión de si una entidad con personalidad jurídica podía calificarse o no de establecimiento de otra empresa no se discutía allí.

59. Por otra parte, buscando definiciones en otros contextos, es posible encontrar una afirmación clara y revestida de autoridad según la cual «la forma jurídica de [un] establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante». [49]

60. Por consiguiente, en el contexto del presente asunto, no existe ninguna razón para apartarse de la jurisprudencia reiterada y pertinente antes mencionada.

61. Además, el enfoque formal generalmente adoptado en los procedimientos civiles, al que se refieren las demandadas, no se opone a la perspectiva económica aquí adoptada sobre la cuestión de si un demandado tiene o no un establecimiento en un Estado. El establecimiento en sí mismo no es parte en el procedimiento, sino que sirve simplemente como vínculo entre el demandado y un determinado territorio. El argumento de que el establecimiento en sí mismo podría no verse ligado por la sentencia contra su sociedad matriz carece de pertinencia para la cuestión de si el lugar en que está situada una determinada filial permite establecer una conexión entre el demandado y un determinado Estado y los tribunales de éste. [50] Lo que resulta decisivo, en cambio, es la cuestión de si la filial puede considerarse una base de la sociedad demandada desde la que esta última puede defender sus intereses.

45 — Sentencia de 9 de diciembre de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536), apartado 15, y, en el contexto de la Directiva 95/46/CE **del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos** (DO 1995, L 281, p. 31), **véanse las sentencias de 13 de mayo de 2014**, Google Spain y Google (C-131/12, EU:C:2014:317), apartados 48 y 49, que interpreta el artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, y de 4 de septiembre de 2014, Burgo Group (C-327/13, EU:C:2014:2158), apartado 32, que interpreta el artículo 2, letra h), del Reglamento **sobre procedimientos de insolvencia**.

46 — Sentencia de 9 de diciembre de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536), apartado 15.

47 — C-154/11, EU:C:2012:309, punto 43, en las que se hace referencia al dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006 (EU:C:2006:81), apartado 150.

48 — Dictamen 1/03 de 7 de febrero de 2006 (EU:C:2006:81), apartado 150.

49 — Véase el considerando 19 de la Directiva 95/46.

50 — El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) indica, en su sentencia de 31 de enero de 2012 — I-20 U 175, apartado 47, que la sociedad matriz tiene una conexión con el Estado en que su filial jurídicamente independiente tiene su sede, al menos en la medida en que a través de esa subsidiaria se ve confrontado al ordenamiento jurídico de dicho Estado. En esa sentencia, el Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional Civil y Penal) interpreta el término «establecimiento» del artículo 82, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), con un texto idéntico y una *ratio legis* análoga a los del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, en el sentido de que incluye las sociedades jurídicamente independientes.

2) Dirección y control del demandado sobre el establecimiento

62. En segundo lugar, Nike Deutschland no tiene los mismos administradores que la primera demandada.[51] Por lo tanto, las demandadas sostienen que cualquier control que Nike inc. ejerza sobre Nike Deutschland puede ser débil y no evidente de inmediato para terceros. Esta alegación plantea la cuestión del alcance que deben tener la «dirección y [el] control de la empresa principal»[52] y de la forma en que éste puede determinarse, cuestión que debe considerarse en el contexto de la gran importancia que se atribuye a la previsibilidad[53] en las cuestiones jurisdiccionales.

63. Sin embargo, volviendo a la reiterada jurisprudencia a este respecto, queda claro que la cuestión no es la de la dirección y el control efectivos, sino en realidad la de la percepción por parte de terceros[54] en el Estado en el que está situado el establecimiento. Es preciso que éstos tengan la impresión de que la entidad pertenece a la casa matriz, es decir, que los terceros, «aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, queden dispensados de dirigirse a ella directamente, y puedan realizar negocios en el centro operativo que constituye su prolongación».[55] La valoración puede efectuarse asimismo «en función de la manera como estas dos empresas se comportan en la vida social y se presentan con respecto a terceros en sus relaciones comerciales».[56] Pese a que no basta con una mera presencia simbólica, lo que es decisivo es que el establecimiento «contribuya a identificar y representar [a la empresa matriz de la] que procede».[57]

64. En el presente asunto, Nike Deutschland se presenta como el contacto al que es preciso dirigirse en Alemania en relación con los productos NIKE[58] y, al prestar los servicios preventa y posventa, constituye una parte importante de la organización de ventas firmemente integrada en la estructura operativa del grupo. Aunque no actúe como vendedora propiamente dicha, desempeña una función esencial en la gestión de las ventas y es una parte integrante de la organización de ventas y de comercialización de Nike en Alemania. Un elemento fundamental de esta integración es el uso destacado del nombre «Nike», así como el hecho de que el nombre de la filial alemana no contiene ninguna restricción referida a tareas o negocios determinados, sino que se limita a añadir el nombre del país a la denominación social global. La identidad de los nombres fue también un factor importante en el asunto SAR Schotte.[59]

65. La valoración de estos factores debe efectuarse desde la perspectiva del entorno nacional del Estado del foro. Ésta es la razón por la que los tribunales nacionales son quienes están mejor situados para determinar si la filial se presenta o no como una avanzadilla estrechamente vinculada al demandado o no. Esta valoración debe basarse en criterios objetivos que puedan ser objeto de comprobación. Las circunstancias materiales que se tengan en cuenta para valorar la procedencia de la calificación de

51 — Éste era sin embargo el caso en la sentencia de 9 de diciembre de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536), apartado 13, en la que ambas llevaban el mismo nombre y tenían la misma dirección.

52 — Necesarios con arreglo a la sentencia *de 6 de octubre de 1976, De Bloos* (14/76, EU:C:1976:134), apartado 20.

53 — Véase el considerando 11 del Reglamento Bruselas I.

54 — Sentencia *de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartado 12.

55 — Sentencia *de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartado 12.

56 — Sentencia de 9 de diciembre de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536), apartado 16.

57 — Sentencia de 19 de julio de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491), apartado 50, que se refiere a una embajada en relación con el Estado al que representa.

58 — Véanse las indicaciones que figuran en la página web del grupo Nike www.nike.com y también las condiciones generales de contratación en alemán, que pueden consultarse en esta página web.

59 — Sentencia de 9 de diciembre de 1987 (218/86, EU:C:1987:536), apartado 16.

establecimiento deben ser circunstancias verificables por terceros.[60] Debe tratarse de circunstancias que han sido objeto de publicidad o, al menos, que están rodeadas de suficiente transparencia para que los terceros hayan podido tener conocimiento de ellas;[61] los datos internos relativos a la dirección y al control efectivo del grupo no son pertinentes a estos efectos.[62]

66. Las demandadas alegan que, en la medida en que la mera presunción de que una entidad es un establecimiento pueda constituir la base de la competencia judicial, es necesario que el demandante haya actuado partiendo de esta presunción (elemento subjetivo). Las demandadas sostienen que éste es un principio general del Derecho, que se aplica sólo cuando la parte que lo invoca merece protección.[63]

67. Sin embargo, este argumento no es convincente. El artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, al establecer el criterio del establecimiento del demandado, no pretende proteger los intereses del demandante, sino los del demandado.[64] Es preciso recalcar de nuevo que se requieren criterios objetivos que produzcan la impresión de una dirección y el control del demandado sobre la entidad que podría calificarse de establecimiento. En cualquier caso, sigue siendo necesario el primer elemento, es decir, un auténtico centro de actividad empresarial. Por consiguiente, con arreglo al enfoque que se ha adoptado aquí, el establecimiento nunca es totalmente ficticio.

68. En este escenario quedan garantizadas la previsibilidad y la seguridad jurídica,[65] tanto para el demandante como para el demandado. En el presente asunto, Nike inc., la primera demandada, en cuanto sociedad matriz del grupo Nike, se encuentra en una posición que le permite efectuar afirmaciones claras y corregir falsas impresiones. Por lo tanto, corresponde a Nike inc. aclarar las relaciones jurídicas y comerciales entre ella y el presunto establecimiento, ya sea mediante declaraciones públicas expresas, o reestructurando su organización de comercialización o limitando el uso de su marca comercial por parte de la filial alemana, en el caso de que no desee quedar sometida a la competencia global de los tribunales alemanes con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

60 — Véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, Interedil (C-396/09, EU:C:2011:671), apartado 49, sobre la determinación del centro de los intereses principales en el marco del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia.

61 — Véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, Interedil (C-396/09, EU:C:2011:671), apartado 49.

62 — El Gobierno italiano hace referencia a la interpretación bien asentada del concepto de «establecimiento» en el contexto de la fiscalidad internacional. El Derecho tributario tampoco presta atención a los aspectos formales, sino que considera que la filial sólo es independiente si actúa con una organización autónoma y bajo su propia cuenta y riesgo empresarial. No obstante, éstas son circunstancias que, aunque pueden ser verificadas por las autoridades fiscales, no suelen ser conocidas por el público.

63 — Las demandadas basan este argumento en Leible, St./Müller, M., «Der Begriff der Niederlassung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 Alt. 2 GGV und Art. 97 Ab. 1 Alt. 2 GMV», *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2013, 1, 9.

64 — Para más detalle, véanse los anteriores puntos 81 a 85. Sería más beneficioso para el demandante asumir que no existe *ningún* establecimiento del demandado a efectos del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, puesto que, con arreglo al apartado 2 de ese mismo artículo, lo que determinaría la competencia judicial internacional sería entonces el domicilio del demandante (véase el punto 83).

65 — El considerando 11 del Reglamento Bruselas I exige que las reglas de competencia presenten un alto grado de previsibilidad.

c) No se requiere ningún elemento adicional

69. Aunque el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria no exige expresamente que el litigio nazca «como resultado de la explotación de dicho establecimiento», [66] las demandadas alegan [67] que es necesario, sin embargo, que el establecimiento haya participado de algún modo en la conducta dañosa por la que se litiga contra el demandado. [68]

1) No hay un «foro alternativo»

70. El considerando 12 del Reglamento Bruselas I podría apoyar el argumento de que, además de la mera presencia de un establecimiento, se requiere un elemento adicional. El considerando 12 indica que «otros foros alternativos [se basan generalmente en] el estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia».

71. A fin de determinar si el artículo 97 del Reglamento sobre la marca comunitaria establece «otros foros alternativos» de este tipo, es necesario tomar en consideración adecuadamente el fundamento lógico de la norma, su naturaleza y la función del término «establecimiento» dentro del contexto más amplio de la norma.

72. El artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria establece una serie de criterios para determinar el Estado miembro a cuyos tribunales debe encomendarse la tarea de otorgar una protección efectiva mediante una sola sentencia a las marcas comunitarias en toda la Unión Europea. [69]

73. A fin de ofrecer al menos un Estado miembro cuyos tribunales sean competentes para cualquier situación, el legislador creó, en el artículo 97, apartados 1 a 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, [70] una «escala de vinculación» a efectos de competencia judicial internacional que establecía un orden jerárquico compuesto por varios criterios de vinculación. Uno de estos criterios de vinculación es el «establecimiento» del demandado.

74. La escala de vinculación a efectos de competencia judicial internacional consta de cinco escalones en total, siendo el primero de ellos el domicilio del demandado en la Unión Europea, y el segundo el establecimiento del demandado en la Unión Europea. [71] El tercero es el domicilio del demandante en la Unión Europea y el cuarto el establecimiento del demandante en la Unión Europea. [72] Por último, el lugar en que se halla la sede de la Oficina de Armonización del Mercado Interior permite determinar el tribunal competente. [73]

66 — Como se ha indicado en el anterior punto 50.

67 — También el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf), en su sentencia de 31 de enero de 2012 — I-20 U 175, en la que interpreta el término «establecimiento» del artículo 82, apartado 1, del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, con un texto idéntico y una *ratio legis* análoga a los del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, parece considerar que es preciso algún tipo de participación del establecimiento y que este requisito queda satisfecho habitualmente mediante las ventas efectuadas por la filial.

68 — No obstante, es preciso señalar que la cuestión que se plantea en el presente asunto no es una cuestión de Derecho sustantivo, como por ejemplo declarar a la filial responsable por la conducta dañosa de la sociedad matriz o, a la inversa, imputar a la sociedad matriz la conducta dañosa del establecimiento. Se trata, en cambio, de una cuestión de procedimiento.

69 — Con arreglo al artículo 98, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

70 — Los criterios de competencia establecidos en el artículo 97, apartado 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria, puestos en relación con los artículos 23 y 24 del Reglamento Bruselas I, son de carácter exclusivo y, por tanto, pueden considerarse un escalón adicional, e incluso predominante, de dicha escala, que reemplaza a todos los demás. En el presente asunto, sin embargo, puede omitirse dicho escalón, puesto que la demandada se opone a la competencia alegada por la demandante.

71 — Ambos figuran en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

72 — Ambos figuran en el artículo 97, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

73 — Artículo 97, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

75. El «establecimiento» desempeña un papel secundario en la vinculación. Sólo será aplicable si el demandado no está domiciliado en la Unión Europea, dado que éste es el primer escalón. Por lo tanto, el domicilio mantiene su posición como principal criterio de vinculación a efectos de competencia judicial, mientras que el establecimiento es secundario.

76. En el régimen general del Reglamento Bruselas I, en el que el domicilio del demandado en la Unión Europea es también el principal criterio de vinculación,[74] la determinación de la competencia judicial internacional para el demandado domiciliado en un tercer Estado se rige por la ley nacional del Estado miembro del foro.[75] Esto no sería deseable en el marco de la competencia ampliada de dimensión paneuropea establecida por el Reglamento sobre la marca comunitaria. La protección de una marca uniforme en toda la Unión Europea otorgada por una sentencia a través de la competencia global requiere criterios de competencia uniformes. Éste es el motivo por el que las reglas generales de competencia establecidas por el Reglamento Bruselas I se declararon inaplicables en el Reglamento sobre la marca comunitaria[76] y fueron sustituidas por la escala de vinculación autónoma del artículo 97, apartados 1 a 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

77. En cuanto a la naturaleza del artículo 97, apartados 1 a 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, puede deducirse de lo antes expuesto que se trata de una regla específica de competencia general y no de una regla de competencia especial. Dicha regla no establece un «foro alternativo» de competencia,[77] sino que define la competencia general a los efectos del Reglamento sobre la marca comunitaria, sustituyendo de esta forma las reglas generales que, de no ser así, serían aplicables. El «establecimiento» del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria no ofrece un foro que «complete el foro del domicilio del demandado».[78] En realidad, se aplica «en lugar del foro del domicilio del demandado» cuando este último no pueda utilizarse, por lo que debe considerarse un reemplazamiento más que una alternativa.

78. En consecuencia, no se requiere ningún elemento adicional.

2) Interpretación en sentido amplio a la luz de la máxima «actor sequitur forum rei»

79. Además, no existe razón alguna para seguir la opinión de las demandadas de que el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria debe interpretarse restrictivamente. Esto sólo sería necesario en el caso de las competencias especiales, dado que constituyen excepciones a la regla general.[79]

80. A mi juicio, resulta más acertado considerar que el término «establecimiento» del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria acepta una interpretación en sentido amplio. No constituye una excepción a la regla general, sino que, en cambio, la aplica. La regla general se establece en el considerando 11 del Reglamento Bruselas I, que indica «que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos».

74 — Artículo 2, apartado 1, del Reglamento Bruselas I.

75 — Artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I. Para una crítica de esta aplicación de las normas nacionales véase, por ejemplo, Mills, A., *Private international Law and EU External Relations: Think local act global, or think global act local*?, ICLQ, vol. 65, 2016, pp. 541 a 571. La crítica se basa, esencialmente, en el hecho de que la sentencia dictada con arreglo a las normas nacionales sobre competencia judicial internacional, aunque podría ser exorbitante, disfruta no obstante de un reconocimiento y una ejecución más débiles en el régimen del Reglamento Bruselas.

76 — Véase el artículo 94, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y las referencias que allí se hacen a los artículos 2 y 4 del Reglamento Bruselas I.

77 — No obstante, el Reglamento sobre la marca comunitaria también prevé reglas de competencia especial; véase, por ejemplo, el artículo 97, apartado 5, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

78 — Considerando 12 del Reglamento Bruselas I.

79 — Véase, por ejemplo, la *sentencia de 22 de noviembre de 1978*, Somafer (33/78, EU:C:1978:205), apartado 8, sobre la excepción al principio de competencia judicial del artículo 2 del Reglamento Bruselas I, que constituye la regla general.

81. El artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, que enuncia como criterio de vinculación principal el domicilio del demandado y, como criterio secundario de vinculación, el establecimiento del demandado, aplica exactamente este principio, que está codificado (para los asuntos civiles en general) en el artículo 2 del Reglamento Bruselas I y que sigue la máxima «*actor sequitur forum rei*».[80]

82. Este principio general de competencia judicial está destinado a proteger los intereses del demandado, al que se supone, no sólo físicamente próximo al lugar de su domicilio, sino también más familiarizado con el lenguaje y con el Derecho procesal y material de ese país. Aunque no se trata de un principio universal, esta máxima de larga tradición, que se inspira en los enfoques seguidos en la Europa continental, resulta fundamental y habitual en las reglas de competencia europeas.[81]

83. Este principio favorece claramente los intereses jurisdiccionales del demandado frente a los del demandante. En la sentencia Dumez France y Tracoba,[82] el Tribunal de Justicia, al interpretar el Convenio de Bruselas como instrumento jurídico que precedió al Reglamento Bruselas I,[83] se refirió incluso a la hostilidad del Convenio «respecto a la competencia de los tribunales del domicilio del demandante».[84]

84. La escala de vinculación creada por el legislador en el artículo 97, apartados 1 a 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria está en perfecta consonancia con este enfoque general seguido en el procedimiento civil europeo, puesto que ninguno de sus escalones vincula la competencia judicial al domicilio o al establecimiento del demandante antes de haberse asegurado de que el demandado no tiene ninguna conexión pertinente con algún Estado miembro, conexión que, a falta de domicilio, puede ser su establecimiento.

85. La doble función del establecimiento del demandado como criterio secundario de vinculación consiste en ofrecer al menos cierta protección a dicha parte vinculándola a un lugar en el que se supone que el demandado tiene algún tipo de presencia mínima, aunque ello no equivalga a una presencia completa, que únicamente un domicilio podría ofrecer.[85] Por lo tanto, el «establecimiento» como criterio de vinculación sirve en este contexto 1) como último recurso para llevar a la práctica el principio que vincula la competencia al lugar en que se halle el demandado y, al mismo tiempo, 2) como un límite que impide cambiarlo con excesiva rapidez por el lugar en que se halle el demandante.

86. Cuando se solicita al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, y más concretamente el concepto de «establecimiento» que figura en el mismo, la definición que ofrezca el Tribunal de Justicia hará, por tanto, que sea preciso o no recurrir al siguiente escalón, menos preferible, en el que la competencia judicial internacional no corresponderá ya al Estado miembro con el que el demandado tenga una conexión, sino al Estado

80 — Véanse, por ejemplo, las sentencias de 13 de julio de 2000, Group Josi (C-412/98, EU:C:2000:399), apartado 35, y de 19 de febrero de 2002, Besix (C-256/00, EU:C:2002:99), apartado 52, y las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto A (C-112/13, EU:C:2014:207), punto 37.

81 — Véase Andrew Bell, *Forum Shopping and venue in transnational litigation*, Oxford 2003, n.os 3.60 y ss., según el cual el principio «*actor sequitur forum rei*», incluido en el Convenio de Bruselas y en el Reglamento n.º 44/2001, tiene como filosofía central la conveniencia, *prima facie*, de juzgar al demandado en el lugar de su domicilio. Dicho principio tiene sus raíces en el patrimonio jurídico común de los Estados —de la Europa continental— que fueron partes inicialmente en el Convenio de Bruselas (n.º 3.66). Bell califica de «*Grundnorm*» el principio «*actor sequitur forum rei*» del Convenio de Bruselas.

82 — Sentencia de 11 de enero de 1990 (C-220/88, EU:C:1990:8), apartado 16.

83 — En lo que se refiere a la pertinencia para el Reglamento de la jurisprudencia relativa al Convenio de Bruselas, véase el considerando 19 del Reglamento Bruselas I.

84 — Véase también la sentencia de 19 de enero de 1993, Shearson Lehmann Hutton (C-89/91, EU:C:1993:15), apartado 17.

85 — Domicilio que se define en el artículo 60 del Reglamento Bruselas I como la sede estatutaria de la persona jurídica, su administración central o su centro de actividad principal.

miembro con el que tenga conexión el demandante. Este cambio debe evitarse en la medida de lo posible. La escisión conceptual central antes descrita se halla precisamente entre estos dos escalones. En consecuencia, resulta necesaria una interpretación en sentido amplio del término «establecimiento» para llevar a la práctica el principio básico «*actor sequitur forum rei*».

3) Establecimientos en más de un Estado miembro

87. La interpretación en sentido amplio aquí propuesta puede llevar a una situación en la se considere que el demandado tiene más de un establecimiento en el territorio de la Unión. En el presente asunto, es probable que se califique de establecimiento no sólo a Nike Deutschland, sino también a Nike Retail.

88. Esto plantea la cuestión de si todos los establecimientos se encuentran en pie de igualdad o si sólo uno de ellos puede utilizarse como criterio de vinculación con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Como señalaron las demandadas en la vista oral ante el Tribunal de Justicia, Nike Retail es el principal establecimiento de la organización de Nike en Europea. En consecuencia, si la competencia judicial internacional debe vincularse únicamente al lugar donde se encuentre el principal establecimiento, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dusseldorf) no podría otorgar la tutela judicial paneuropea solicitada. Sólo un tribunal neerlandés podría hacerlo.

89. Sin embargo, en vez de establecer como criterio de vinculación el «principal establecimiento», [86] el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria simplemente se refiere a «los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio […] el demandado […] tenga *un* establecimiento». [87] Además, el «centro de actividad principal» ya figura bajo la definición de «domicilio» de una sociedad. [88] Carecería de sentido tener dos categorías en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, siendo la principal el «domicilio» y la secundaria el «establecimiento», si el «establecimiento» comprendiera únicamente el establecimiento principal. [89]

90. Así pues, *cualquier* establecimiento que se encuentre en el territorio de un Estado miembro puede servir de criterio de vinculación para determinar la competencia judicial internacional con arreglo a la segunda posibilidad contemplada en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Esta situación es paralela a la de la primera posibilidad contemplada en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, en la medida en que, en el contexto del domicilio de las sociedades, una sociedad puede también tener más de un domicilio. [90] En tales supuestos de competencia judicial alternativa, con arreglo a los principios generales del procedimiento civil, se reconoce al demandante la posibilidad de elegir entre varios tribunales competentes.

86 — Como el legislador del Reglamento sobre la marca comunitaria estaba familiarizado con el Reglamento Bruselas I, que emplea el término «centro de actividad principal» en su artículo 60, apartado 1, letra c), debe haber sido consciente de esta posibilidad de especificar qué establecimiento debería considerarse determinante, si hubiera tenido la intención de elegir uno sólo entre varios establecimientos. Además, el propio legislador del Reglamento sobre la marca comunitaria emplea incluso el término «centro de actividad principal» en el artículo 92, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

87 — El subrayado es mío.

88 — En el artículo 60 del Reglamento Bruselas I.

89 — Véase Leible, St./Müller, M., «Der Begriff der Niederlassung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 Alt. 2 GGV und Art. 97 Ab. 1 Alt. 2 GMV», *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2013, 1, 4.

90 — Véase la amplia definición de «domicilio» de una sociedad establecida en el artículo 60 del Reglamento Bruselas I (véase la nota 85). Véase asimismo el informe Schlosser (DO 1979, C 59, p. 71 y ss., p. 97).

91. No obstante, atendiendo al objetivo de limitar el número de tribunales competentes en los asuntos en materia de marcas comunitarias, [91] lo que es particularmente importante en el contexto de la ampliación de la competencia judicial internacional, [92] la posibilidad de que haya una pluralidad de Estados miembros idóneos podría utilizarse como argumento contrario a la interpretación en sentido amplio del término «establecimiento» del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

92. El hecho de que la competencia ampliada sobre Nike inc. pueda ser ejercida por tribunales neerlandeses y alemanes genera un riesgo de *forum shopping*, no obstante limitado. Sin embargo, las resoluciones contradictorias se impedirán [93] a través de los mecanismos establecidos en el Reglamento Bruselas I, en particular en sus disposiciones en materia de litispendencia, [94] que también se aplican en el marco del Reglamento sobre la marca comunitaria. Por último, esta situación ha de aceptarse por el valor superior que supone defender la idea de la protección procesal del demandado, que queda garantizada al atribuir un significado amplio al término «establecimiento» del artículo 97, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

93. La protección jurídica otorgada al demandado al vincular la competencia judicial a su establecimiento no es, ciertamente, tan sólida como la que tiene al vincularla a su domicilio, en el que el demandado dispone de la totalidad de sus recursos. Sin embargo, cuando el demandado no tiene un domicilio en la Unión Europea, es a través de sus establecimientos en los Estados miembros como se le otorga la protección básica mínima en los litigios basados en una competencia judicial ampliada.

IV. Conclusión

94. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial en los siguientes términos:

«En circunstancias tales como las del litigio principal, una filial de segundo grado jurídicamente independiente, que tiene su sede en un Estado miembro de la Unión Europea, de una empresa que no tiene su sede en la Unión Europea debe considerarse un “establecimiento” de dicha empresa en el sentido del artículo 97, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, si esa filial de segundo grado jurídicamente independiente es un centro de operaciones que, en el Estado miembro en el que está situado, se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como una prolongación de la casa matriz del tercer Estado.»

91 — Véase el considerando 15 del Reglamento sobre la marca comunitaria («un número tan limitado como sea posible»).

92 — Ésta es una de las razones que explican la estricta jerarquía establecida en el artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento sobre la marca comunitaria en materia de criterios de vinculación.

93 — En cuanto a este objetivo, véase el considerando 16 del Reglamento sobre la marca comunitaria.

94 — Véase la sección 9 del Reglamento Bruselas I, que comprende los artículos 27 a 29. En el contexto de una pluralidad de «sedes», el punto 75 del informe Schlosser se refiere igualmente a las disposiciones sobre litispendencia y conexidad para resolver los problemas que podría plantear esa situación.