Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 13 de julio de 2017 *

«Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Propiedad intelectual — Dibujos o modelos comunitarios — Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Artículos 81 y 82 — Acción declarativa de inexistencia de infracción — Competencia de los tribunales de dibujos o modelos comunitarios del Estado miembro en el que la demandada tiene su domicilio»

En el asunto C-433/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal de Casación, Italia), mediante resolución de 5 de abril de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de agosto de 2016, en el procedimiento entre

Bayerische Motoren Werke AG

y

Acacia Srl,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. A. Prechal, el Sr. A. Rosas, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Bayerische Motoren Werke AG, por los Sres. L. Trevisan y G. Cuonzo, avvocati;

– en nombre de Acacia Srl, por el Sr. F. Munari, la Sra. A. Macchi y el Sr. M. Esposito, avvocati;

– en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por los Sres. S. Fiorentino y M. Santoro, avvocati dello Stato;

– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. C. Cattabriga y por el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: italiano.

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación 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 (DO 2001, L 12, p. 1), y 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).

2 Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Bayerische Motoren Werke AG (en lo sucesivo, «BMW»), con domicilio social en Múnich (Alemania), y Acacia Srl, con domicilio social en Éboli (Italia), acerca de la determinación de la jurisdicción competente para conocer de un recurso interpuesto por Acacia contra BMW.

Marco jurídico

Reglamento n.º 44/2001

3 El Reglamento n.º 44/2001 sustituye, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32, EE 01/01, p. 186, «Convenio de Bruselas»). A su vez, este último Reglamento fue sustituido por el 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 (DO 2012, L 351, p. 1). A tenor del artículo 66, apartado 1, de dicho Reglamento, las disposiciones de éste «serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales a partir de esa fecha, y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de dicha fecha».

4 El capítulo II del Reglamento n.º 44/2001, titulado “Competencia”, estaba formado por diez secciones.

5 La sección 1 de ese capítulo, bajo el título «Disposiciones generales», contenía, entre otros, el artículo 2 del citado Reglamento. Dicho artículo retomaba fundamentalmente los términos del artículo 2 del Convenio de Bruselas y en su apartado 1 enunciaba:

«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.»

6 La sección 2 del citado capítulo del Reglamento n.º 44/2001, bajo el título «Competencias especiales», incluía, entre otros, el artículo 5 de éste. Dicho artículo retomaba fundamentalmente los términos del artículo 5 del Convenio de Bruselas y disponía:

«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:

[…]

3) En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso.

[…]»

7 La sección 6 del mismo capítulo del Reglamento n.º 44/2001 llevaba por título «Competencias exclusivas» y estaba formada por el artículo 22 de dicho Reglamento. Ese artículo reproducía esencialmente los términos del artículo 16 del Convenio de Bruselas y tenía el siguiente tenor:

«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

[…]

4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional.

[…]»

8 La sección 7 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001, titulada «Prórroga de la competencia», contenía los artículos 23 y 24 de dicho Reglamento.

9 El artículo 23, apartado 1, del citado Reglamento correspondía en esencia al artículo 17 del Convenio de Bruselas y disponía:

«Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. […]

[…]»

10 El artículo 24 del mismo Reglamento retomaba fundamentalmente los términos del artículo 18 del Convenio de Bruselas y era del siguiente tenor:

«Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22.»

11 La sección 9 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001, titulada «Litispendencia y conexidad», contenía, en particular, el artículo 27 de dicho Reglamento. Este artículo disponía lo siguiente:

«1. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.

2. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél.»

12 Dicha sección 9 incluía asimismo el artículo 28 de ese Reglamento, el cual era del siguiente tenor:

«1. Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de Estados miembros diferentes, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.

2. Cuando tales demandas conexas estuvieren pendientes en primera instancia, cualquier tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.

3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas 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.»

13 El capítulo VII del Reglamento llevaba el título «Relaciones con otros instrumentos». Contenía, en particular, el artículo 67 de dicho Reglamento, que estaba redactado en los siguientes términos:

«El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones contenidas en los actos comunitarios o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos.»

Reglamento n.º 6/2002

14 El artículo 19 del Reglamento n.º 6/2002 figura en el título II «Normativa sobre dibujos y modelos» de éste. Dicho artículo, titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», dispone en su apartado 1:

«Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.»

15 El título IX de ese Reglamento, bajo el epígrafe «Competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios», contiene, en particular, los artículos 79 a 82 de dicho Reglamento.

16 Con el título «Aplicación del Convenio de Bruselas», el artículo 79 de ese Reglamento establece:

«1. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, será aplicable a los procedimientos en materia de dibujos y modelos comunitarios y solicitudes de registro de dibujos y modelos comunitarios […]

[…]

3. Cuando se trate de procedimientos relativos a las acciones y demandas a que se refiere el artículo 81:

a) no serán aplicables los artículos 2 y 4, los puntos 1), 3), 4) y 5) del artículo 5, el apartado 4 del artículo 16 y el artículo 24 del [Convenio de Bruselas];

b) se aplicarán los artículos 17 y 18 del [Convenio de Bruselas] dentro de los límites impuestos por al apartado 4 del artículo 82 del presente Reglamento;

[…]»

17 El artículo 80, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Tribunales de dibujos y modelos comunitarios», está redactado en los siguientes términos:

«Los Estados miembros designarán en sus territorios respectivos un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales y de primera y segunda instancia (“tribunales de dibujos y modelos comunitarios”), que desempeñarán las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

18 A tenor del artículo 81 del mismo Reglamento, titulado «Competencia en materia de infracciones, de nulidad»:

«Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tendrán competencia exclusiva:

a) sobre las acciones por infracción y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible infracción de dibujos y modelos comunitarios;

b) sobre las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional;

c) sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado;

d) sobre las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas contempladas en la letra a).»

19 El artículo 82 del mismo Reglamento, titulado «Competencia internacional», establece:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento y de cualesquiera otras disposiciones del Convenio de ejecución aplicables en virtud del artículo 79, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas a que se refiere el artículo 81 se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tuviere su domicilio el demandado o, si éste careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, del Estado miembro en el que tuviere su establecimiento.

2. Si el demandado careciere de domicilio o establecimiento en alguno de los Estados miembros, tales procedimientos se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en el que tuviere su domicilio el demandante o, si éste careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, en el que tuviere su establecimiento.

3. Si ni el demandado ni el demandante tuvieren allí su domicilio o establecimiento, los procedimientos se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su sede la Oficina [de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual (EUIPO)].

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3:

a) se estará a lo dispuesto en el artículo 17 del [Convenio de Bruselas] si las partes convienen en reconocer competente a otro tribunal de dibujos y modelos comunitarios;

b) se estará a lo dispuesto en el artículo 18 del [Convenio de Bruselas] si el demandado comparece ante otro tribunal de dibujos y modelos comunitarios.

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas a que se refieren las letras a) y d) del artículo 81 podrán entablarse ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción.»

20 El artículo 110, apartado 1, del mismo Reglamento, que figura en el título XII «Disposiciones finales» de éste, lleva el epígrafe «Disposición transitoria» y enuncia:

«Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, 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.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

21 Acacia fabrica y comercializa llantas de aleación para ruedas de automóviles. Como se desprende de los autos en poder del Tribunal de Justicia esas llantas son réplicas de llantas de aleación fabricadas por constructores de vehículos automóviles y se comercializan bajo la marca WSP Italy, en la que la sigla WSP significa «Wheels Spare Parts» (en lo sucesivo, «réplicas de llantas»).

22 Puesto que las llantas fabricadas por los constructores de vehículos automóviles se registran como dibujos o modelos comunitarios, Acacia estima que sus réplicas de llantas están cubiertas por la «cláusula de reparación» prevista en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

23 Mediante demanda supuestamente notificada el 21 de enero de 2013, Acacia demandó a BMW ante el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles, Italia) para obtener una resolución que declarase la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados de los que es titular BMW para llantas de aleación para ruedas de automóviles, y declarase asimismo que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal. Acacia pidió también que se condenara a BMW a cesar toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de llantas.

24 BMW se personó en el procedimiento al presentar un escrito de contestación a la demanda ante el citado órgano jurisdiccional. En dicho escrito, propuso, con carácter preliminar, excepciones basadas en la inexistencia o la nulidad de la notificación de la demanda y del mandato del representante de Acacia. Subsidiariamente, pero todavía con carácter preliminar, BMW también alegó la incompetencia de los tribunales italianos. Con carácter subsidiario de segundo grado, para el caso que se rechazaran tales excepciones, solicitó que se desestimaran las pretensiones de Acacia por infundadas de hecho y de Derecho.

25 En ese escrito de contestación a la demanda, BMW expuso lo siguiente:

«BMW […], a los solos efectos procesales que conlleva la recepción material de un escrito con valor judicial, para no correr el riesgo de ser declarada injustamente en rebeldía, presenta este escrito con la única finalidad de alegar, por un lado, la inexistencia de notificación efectuada por [Acacia] y, por otro, en el caso altamente improbable de que el tribunal declare que el recurso ha sido válidamente interpuesto, la falta de competencia de los tribunales italianos en favor de la jurisdicción alemana en lo que atañe al recurso interpuesto por Acacia.»

26 En una vista celebrada el 27 de mayo de 2014, el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) señaló plazos para la presentación de los escritos adicionales sobre las cuestiones procesales.

27 El 3 de octubre de 2014, BMW presentó ante el órgano jurisdiccional remitente, la Corte suprema di cassazione (Tribunal de Casación, Italia), una demanda con objeto de que se resolviera previamente la cuestión de la competencia judicial, que seguía pendiente ante el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles). El órgano jurisdiccional remitente reiteró su posición según la cual los tribunales italianos son incompetentes para conocer del recurso interpuesto por Acacia. Por su parte, ésta estima que la

competencia de los tribunales italianos fue tácitamente aceptada por BMW, por lo que ésta, tras haber propuesto ante el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) la excepción basada en la inexistencia o en la nulidad de la demanda y del mandato del representante de Acacia, sólo propuso la excepción de incompetencia de los tribunales italianos con carácter subsidiario.

28 El 4 de marzo de 2015, el procurador general ante el órgano jurisdiccional remitente presentó sus conclusiones proponiendo a éste que declarara la incompetencia de los tribunales italianos.

29 En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Puede interpretarse, a efectos del artículo 24 del Reglamento [n.º 44/2001], como una aceptación de la competencia la formulación de una excepción de falta de competencia del órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto, propuesta con carácter prejudicial pero supeditada a otras excepciones prejudiciales de carácter procesal, y antes en todo caso que las excepciones sobre el fondo?

2) ¿Debe interpretarse la circunstancia de que el artículo 82, apartado 4, del Reglamento [n.º 6/2002] no contemple la posibilidad de foros alternativos distintos del foro del demandado, mencionado en el artículo 82, apartado 1, de dicho Reglamento, para conocer de los litigios en materia de acción declarativa negativa en el sentido de que ello implica la atribución de una competencia exclusiva respecto a tales litigios?

3) Al objeto de resolver la [segunda cuestión], ¿es necesario interpretar las normas en materia de competencia exclusiva del Reglamento [n.º 44/2001], en particular su artículo 22, que establece los supuestos de dicha competencia exclusiva, entre los cuales se incluye la competencia en materia de inscripción o nulidad de patentes, de marcas, de diseños o de dibujos y modelos, pero no la referente a los litigios en materia de acción declarativa negativa, así como su artículo 24, que contempla la posibilidad de que, con independencia de los casos en los que la competencia del tribunal resulte de otras disposiciones del Reglamento, el demandado acepte un foro distinto, con la consiguiente atribución de la competencia al tribunal ante el que el demandante interpuso la demanda?

4) ¿Es aplicable con carácter general y absoluto a toda acción declarativa negativa de responsabilidad por acto ilícito, incluida la de declaración de inexistencia de infracción en materia de dibujos y modelos comunitarios, el planteamiento desarrollado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2012, [Folien Fischer y Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664)] en materia de aplicabilidad del artículo 5, punto 3, del Reglamento [n.º 44/2001]? Por consiguiente, ¿es competente en el presente asunto el foro establecido en el artículo 81 del Reglamento [n.º 6/2002], o bien el contemplado en el citado artículo 5, punto 3, del Reglamento [n.º 44/2001], o bien el demandante puede optar por una u otra de estas posibles jurisdicciones?

5) En el caso de que se formulen unas pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal en el contexto de un litigio sobre dibujos y modelos comunitarios con el que están conexas, en la medida en que la estimación de aquéllas presupone la estimación previa de la acción declarativa negativa, ¿puede el mismo órgano jurisdiccional resolver conjuntamente sobre ésta última y sobre aquéllas, conforme a una interpretación extensiva del artículo 28, apartado 3, del Reglamento [n.º 44/2001]?

6) ¿Constituyen las dos pretensiones mencionadas en [la cuestión precedente] un supuesto de ilícito civil? En caso de respuesta afirmativa, ¿pueden influir tales pretensiones en la aplicabilidad al presente asunto del Reglamento [n.º 44/2001] (artículo 5, punto 3) o del Reglamento [n.º 6/2002], en lo que respecta a la competencia judicial?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

30 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber fundamentalmente si el artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce del asunto, propuesta en el primer acto de oposición con carácter subsidiario respecto a otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio, lo que lleva, por lo tanto, a una prórroga de la competencia en virtud de ese artículo.

31 A este respecto, procede recordar, por una parte, que el artículo 24, primera frase, del Reglamento n.º 44/2001 establece una regla de competencia basada en la personación del demandado, aplicable a todos los litigios en los que la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto no resulte de otras disposiciones de dicho Reglamento. Tal disposición se aplica también en los casos en los que se ha sometido un litigio a un órgano jurisdiccional contraviniendo las disposiciones del referido Reglamento e implica que la comparecencia del demandado puede considerarse aceptación tácita de la competencia del órgano jurisdiccional al que se ha sometido el litigio y, por lo tanto, una prórroga de su competencia (sentencias de 20 de mayo de 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, apartado 21, y de 27 de febrero de 2014, Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, apartado 34).

32 Por otra parte, el artículo 24, segunda frase, de dicho Reglamento determina las excepciones a la regla establecida en la primera frase de dicho artículo. Esa segunda frase dispone, en particular, que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto si el demandado propone una excepción de incompetencia, expresando así su voluntad de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional (sentencias de 20 de mayo de 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, apartado 22, y de 27 de febrero de 2014, Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, apartado 35).

33 Refiriéndose a su jurisprudencia relativa al artículo 18 del Convenio de Bruselas, disposición en esencia idéntica al artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la impugnación de la competencia del juez que conoce del asunto impide la prórroga cuando se permite que la parte demanda y el juez que conoce del asunto comprendan, ya desde la primera oposición, que ésta tiene por finalidad obstaculizar dicha competencia. Así sucede también en el caso en que el primer acto de oposición contenga, además de la impugnación de la competencia del juez al que se somete el asunto, pretensiones sobre el fondo del litigio (sentencia de 27 de febrero de 2014, Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, apartado 37 y jurisprudencia citada).

34 De las consideraciones anteriores resulta que el hecho de que el demandado impugne sin ambigüedad, en su primer acto de oposición, la competencia del juez al que se ha sometido el asunto impide la prórroga de la competencia prevista en el artículo 24, primera frase, del Reglamento n.º 44/2001, con independencia de que esa impugnación sea o no el único objeto de ese primer acto de oposición.

35 En el presente asunto, la circunstancia de que BMW, en su primer acto de oposición ante el Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles), impugnara no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad de la notificación del escrito de interposición del recurso y del mandato del representante de Acacia no cambia en nada el hecho, que además no ha sido discutido, de que BMW impugnó expresamente y sin la menor ambigüedad la competencia de dicho juez en ese acto de oposición. Como se ha recordado en los apartados 32 y 33 de la presente sentencia, el artículo 24, segunda frase, del Reglamento n.º 44/2001 tiene por finalidad impedir la prórroga de la competencia cuando el demandado expresa, desde su primer acto de oposición, su voluntad de no aceptar la competencia del

juez al que se ha sometido el asunto. Así pues, esa disposición no puede ser interpretada en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que una excepción basada en la incompetencia del juez al que se ha sometido el asunto se ha propuesto claramente *in limine litis*, deba considerarse, como sostiene Acacia, que esa impugnación expresa de la competencia constituye una aceptación tácita de dicha competencia por cuanto tal excepción sólo se ha propuesto con carácter subsidiario frente a otras excepciones procesales formuladas *in limine litis*.

36 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que una excepción basada en la incompetencia del juez al que se ha sometido el asunto, formulada en el primer acto de oposición con carácter subsidiario frente a otras excepciones procesales propuestas en el mismo acto, constituya una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el asunto y, por lo tanto, no lleva a una prórroga de la competencia en virtud de dicho artículo.

Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

37 Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que es preciso examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea saber fundamentalmente si el artículo 82 del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que las acciones declarativas de inexistencia de infracción a que se refiere el artículo 81, letra b), del citado Reglamento, si el demandado tiene su domicilio en un Estado miembro de la Unión, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos o modelos comunitarios de dicho Estado miembro.

38 A este respecto, es preciso señalar, antes de nada, que, sin perjuicio del principio de aplicación del Reglamento n.º 44/2001 a los recursos judiciales relativos a un dibujo o modelo comunitario, la aplicación de determinadas disposiciones de este Reglamento a los procedimientos derivados de las acciones y de las demandas a que se refiere el artículo 81 del Reglamento n.º 6/2002 está excluida en virtud del artículo 79, apartado 3, de este último Reglamento.

39 Habida cuenta de esta exclusión, la competencia de los tribunales de dibujos o modelos comunitarios previstos en el artículo 80, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 para conocer de las acciones y los recursos a los que se refiere el artículo 81 de éste resulta de las reglas establecidas directamente por dicho Reglamento, las cuales, como señaló el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, tienen carácter de *lex specialis* en relación con las establecidas en el Reglamento n.º 44/2001 (véanse, por analogía, las sentencias de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, apartado 27, y de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, apartado 26).

40 En este sentido, del propio tenor del artículo 82 del Reglamento n.º 6/2002 resulta que las acciones declarativas de inexistencia de infracción a que se refiere el artículo 81, letra b), de ese Reglamento, si el demandado tiene su domicilio en un Estado miembro de la Unión Europea, deben entablarse ante los tribunales de dibujos o modelos comunitarios de dicho Estado miembro, salvo que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del artículo 23 o del artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001, disposiciones que sustituyeron a los artículos 17 y 18 del Convenio de Bruselas.

41 Por último, sin perjuicio de los casos de litispendencia y de conexidad, ninguna regla de competencia judicial contenida en una disposición del Reglamento n.º 6/2002 que no sea el artículo 82 de éste ni ninguna disposición del Reglamento n.º 44/2001 que no sean los artículo 23 o 24 de dicho Reglamento, puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), del Reglamento n.º 6/2002. Por lo que atañe, en particular, al artículo 22, punto 4, del Reglamento n.º 44/2001, sobre cuya pertinencia se pregunta el órgano jurisdiccional remitente, procede señalar que la aplicación de dicha disposición, que sustituyó al

artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas, a los procedimientos resultantes de las acciones y de las demandas a las que se refiere el artículo 81 del Reglamento n.º 6/2002, se excluye en virtud del artículo 79, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento.

42 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 82 del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), de dicho Reglamento, si el demandado tiene su domicilio en un Estado miembro de la Unión Europea, deben entablarse ante los tribunales de dibujos o modelos comunitarios de dicho Estado miembro, salvo que haya prórroga de la competencia en el sentido del artículo 23 o 24 del Reglamento n.º 44/2001, y sin prejuicio de los casos de litispendencia y de conexidad previstos en esos Reglamentos.

Sobre la cuarta cuestión prejudicial

43 Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber fundamentalmente si la regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), del Reglamento n.º 6/2002.

44 A este respecto, basta señalar que el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 sustituyó al artículo 5, punto 3, del Convenio de Bruselas, y que la aplicación de esa disposición a los procedimientos resultantes de las acciones y de las demandas a las que se refiere el artículo 81 del Reglamento n.º 6/2002 está excluida por el artículo 79, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento.

45 La sentencia de 25 de octubre de 2012, Folien Fischer y Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664) a la que hace referencia el órgano jurisdiccional remitente, se dictó en un asunto que no versaba sobre dibujos o modelos comunitarios. Así pues, dicha jurisprudencia no contradice en absoluto la regla de exclusión contenida en el citado artículo 79, apartado 3, letra a).

46 Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión que la regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 no se aplica a las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere en el artículo 81, letra b), del Reglamento n.º 6/2002.

Sobre las cuestiones prejudiciales quinta y sexta

47 Mediante sus cuestiones prejudiciales quinta y sexta, que es preciso examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea saber fundamentalmente si las pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal conexas a una acción declarativa de inexistencia de infracción de un dibujo o de un modelo comunitario, en la medida en que la estimación de aquéllas presupone la estimación previa de esa acción declarativa de inexistencia de infracción, están comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 o del régimen de competencia establecido por el Reglamento n.º 6/2002. Tomando como punto de partida la regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 aplicable a tales pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal, el citado órgano jurisdiccional desea saber, además, si es posible defender una interpretación «extensiva» de las reglas en materia de conexidad establecidas en el artículo 28 del Reglamento n.º 44/2001 conforme a la cual el demandante podría someter el asunto al tribunal a la postre competente internacionalmente para conocer de tales pretensiones sobre la base del citado artículo 5, punto 3, no sólo en lo tocante a esas pretensiones, sino también por lo que atañe a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario antes mencionada.

48 En cuanto a la posibilidad de aplicar la regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 en un asunto como el litigio principal, de las cuestiones prejudiciales y de las explicaciones contenidas en la resolución de remisión se desprende que dicho asunto se caracteriza por la circunstancia de que una única resolución previa sobre la fundamentación de la acción declarativa de inexistencia de infracción a que se refiere el artículo 81, letra b), del Reglamento n.º 6/2002 permitirá determinar si pueden estimarse, en su caso, las pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal.

49 A este respecto, procede considerar que, cuando se formulan pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal estrechamente vinculadas a una acción declarativa de inexistencia de infracción de un dibujo o modelo comunitario en virtud de la cual se reprocha fundamentalmente al titular de ese dibujo o modelo que se oponga a la fabricación, por parte del demandante que pide que se declare la inexistencia de infracción, de las réplicas de dicho dibujo o modelo, la determinación de la jurisdicción competente debe basarse, para el conjunto del litigio, en el régimen de competencia establecido por el Reglamento n.º 6/2002, tal como se ha interpretado en respuesta a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta.

50 En efecto, en esa situación, tales pretensiones se basan, en esencia, en la alegación, formulada en el marco de la acción declarativa de inexistencia de infracción, según la cual la fabricación de las réplicas de llantas no constituye una infracción, de modo que el titular del dibujo o modelo comunitario debe aceptar la competencia procedente de esas réplicas. En tales circunstancias, determinar el juez competente basándose en la regla establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001, menoscabaría el efecto útil del artículo 79, apartado 3, letra a), del Reglamento n.º 6/2002, que tiene por objeto precisamente que no se aplique dicha regla en el caso de los litigios entre los fabricantes de réplicas y los titulares de dibujos o modelos comunitarios y que versan sobre si el titular del dibujo o modelo comunitario controvertido está autorizado a prohibir la fabricación de las réplicas en cuestión.

51 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, no procede examinar las presentes cuestiones en la medida en que versan sobre la interpretación del artículo 28 del Reglamento n.º 44/2001.

52 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales quinta y sexta que la regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 no se aplica a las pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal que están conexas a una acción declarativa de inexistencia de infracción de un dibujo o modelo comunitario en la medida en que la estimación de aquéllas presupone la estimación previa de la acción declarativa de inexistencia de infracción.

Costas

53 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

1) **El artículo 24, 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, debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que una excepción basada en la incompetencia del juez al que se ha sometido el asunto, formulada en el primer acto de oposición con carácter subsidiario frente a otras excepciones**

procesales propuestas en el mismo acto, constituya una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el asunto y, por lo tanto, no lleva a una prórroga de la competencia en virtud de dicho artículo.

2) **El artículo 82 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), de dicho Reglamento, si el demandado tiene su domicilio en un Estado miembro de la Unión Europea, deben entablarse ante los tribunales de dibujos o modelos comunitarios de dicho Estado miembro, salvo que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del artículo 23 o 24 del Reglamento n.º 44/2001, y sin prejuicio de los casos de litispendencia y de conexidad previstos en esos Reglamentos.**

3) **La regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 no se aplica a las acciones declarativas de inexistencia de infracción a las que se refiere el artículo 81, letra b), del Reglamento n.º 6/2002.**

4) **La regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 no se aplica a las pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal que están conexas a una acción declarativa de inexistencia de infracción de un dibujo o modelo comunitario en la medida en que la estimación de aquéllas presupone la estimación previa de la acción declarativa de inexistencia de infracción.**

Firmas