Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 5 de mayo de 2022 [1]

Asunto C-256/21

KP
contra
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

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

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea (APFELZÜGLE) — Litigio ante el órgano jurisdiccional nacional — Competencia de los tribunales de marcas — Acción por violación de marca — Demanda de reconvención — Desistimiento de la acción por violación»

I. Introducción

1. La presente petición de decisión prejudicial, planteada por el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania), versa sobre la interpretación de los artículos 124, letras a) y d), y 128 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. [2]

2. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, KP y, por otro, TV y el Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (municipio de Bodman-Ludwigshafen), relativo a una acción por violación de una marca denominativa de la Unión Europea y una demanda de reconvención por nulidad de dicha marca.

3. El órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que determine si la competencia del tribunal de marcas de la Unión para conocer de la demanda de reconvención por nulidad de la marca subsiste en el caso de que el titular de esta haya desistido de la acción principal por violación.

[1] Lengua original: italiano.

[2] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

4. Según los considerandos 31, 32 y 33 del Reglamento 2017/1001:

«(31) Para garantizar la protección de las marcas de la Unión, resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas de la Unión.

(32) Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas de la Unión produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Unión, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas de la Unión. […]

(33) Conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca de la Unión y en marcas nacionales paralelas. A tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deben buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del Reglamento (UE) n.º 1215/2012. [3]»

5. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 dispone:

«La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

6. De conformidad con el artículo 6 del citado Reglamento, la marca de la Unión se adquirirá por el registro.

7. El artículo 59 del mismo Reglamento dispone, en su apartado 1, letra a), lo siguiente:

«La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;

[…]».

[3] 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).

8. En el marco de la sección 5 de dicho Reglamento, titulada «Procedimiento de caducidad y de nulidad ante la Oficina», el artículo 63, apartado 3, establece:

«La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión, tal como se contempla en el artículo 123, haya resuelto entre las mismas partes, en cuanto al fondo de una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y esa resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.»

9. A tenor del artículo 123, apartado 1, del Reglamento 2017/1001:

«Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»

10. El artículo 124, letras a) y d), del Reglamento 2017/1001 tiene la siguiente redacción:

«Los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca de la Unión;

[…]

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128.»

11. El artículo 127, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:

«Los tribunales de marcas de la Unión Europea reputarán válida la marca de la Unión a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad.»

12. A tenor del artículo 128 del Reglamento 2017/1001:

«1. La demanda de reconvención por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en las causas de caducidad o de nulidad previstas por el presente Reglamento.

2. Los tribunales de marcas de la Unión Europea desestimarán toda demanda de reconvención por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.

[…]

4. El tribunal de marcas de la Unión ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión, no procederá a examinar dicha demanda de reconvención hasta que el interesado o el propio tribunal hayan comunicado a la Oficina la fecha de presentación de esa demanda. La Oficina inscribirá esa información en el Registro. Si se hubiera presentado ya ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión con anterioridad a la interposición de la demanda de reconvención, la Oficina comunicará este hecho al tribunal, que suspenderá el procedimiento de conformidad con el

artículo 132, apartado 1, hasta que la resolución sobre la solicitud adquiera carácter definitivo o se retire la solicitud.

[…]

6. Cuando un tribunal de marcas de la Unión haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una marca de la Unión, el tribunal o cualquiera de las partes en el procedimiento nacional remitirá sin demora copia de la resolución a la Oficina. La Oficina o cualquier otra parte interesada podrá solicitar información acerca de ese envío. La Oficina inscribirá en el Registro la mención de la resolución, y adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva.

7. El tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se presente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad, podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca de la Unión y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvención. Se aplicará el artículo 132, apartado 3.»

13. Según el artículo 129 de dicho Reglamento, titulado «Derecho aplicable»:

«1. Los tribunales de marcas de la Unión Europea aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por el presente Reglamento, los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el Derecho nacional vigente.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas de la Unión Europea aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

14. El artículo 132 del mismo Reglamento dispone:

«1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal de marcas de la Unión Europea. Sin embargo, si una de las partes lo solicitara en el procedimiento ante el tribunal de marcas de la Unión Europea, el tribunal, previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento, podrá suspender el procedimiento. En tal caso, la Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella.

3. El tribunal de marcas de la Unión Europea que suspenda el fallo podrá dictar medidas provisionales y cautelares para el tiempo que dure la suspensión.»

B. Derecho alemán

15. A tenor del artículo 33, apartado 1, de la Zivilprozessordnung (Código de Procedimiento Civil; en lo sucesivo, «ZPO»), podrá presentarse una demanda reconvencional ante el órgano jurisdiccional que conozca de una acción cuando exista un nexo jurídico entre el objeto de la demanda reconvencional y el objeto de la demanda principal o los motivos de defensa formulados contra la demanda principal.

16. El artículo 261 de la ZPO, titulado «Litispendencia», dispone, en su apartado 3, punto 2, que la competencia del órgano jurisdiccional que conozca de un asunto no se verá afectada por cambios en las circunstancias que la hayan fundamentado.

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

17. KP es titular de la marca denominativa de la Unión APFELZÜGLE, registrada el 19 de octubre de 2017 para servicios comprendidos en las clases 35, 41 y 43 [4] del Arreglo de Niza de 1957 relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»). [5] Es pacífico entre las partes que el término «Apfelzügle» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.

18. El 26 de septiembre de 2018, tanto TV como el municipio de Bodman-Ludwigshafen publicitaron en sus respectivas cuentas de Facebook una actividad de recogida y degustación de manzanas recién cosechadas en el marco de un viaje en Apfelzügle.

19. En consecuencia, KP interpuso ante el Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania) una demanda por violación de la marca, en la que solicitaba que se prohibiera a TV y al municipio de Bodman-Ludwigshafen utilizar el término «Apfelzügle» para los servicios designados por dicha marca. Por su parte, las demandadas presentaron ante dicho órgano jurisdiccional sendas demandas reconvencionales de nulidad de la marca de que era titular KP.

20. En la vista celebrada ante el Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich), KP desistió de su acción por violación de marca. Pese a tal desistimiento, TV y el municipio de Bodman-Ludwigshafen mantuvieron sus demandas reconvencionales.

[4] La marca en cuestión se refería, más concretamente, a los servicios siguientes:
Clase 35: Agrupación de productos del ámbito de los alimentos y productos estimulantes, en particular explotación de una tienda de productos agrícolas con distribución regional de alimentos o bebidas de fabricación artesanal.
Clase 41: Servicios de entretenimiento; Actividades culturales; Organización y realización de eventos de información para la agricultura.
Clase 43: Servicios de suministro de comidas y bebidas, alojamiento temporal; Servicios de un restaurante; *Catering* para el suministro de comidas y bebidas.

[5] Arreglo de Niza adoptado en la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n.º I 18200, p. 89).

21. Mediante sentencia de 10 de marzo de 2020, tras considerar admisibles las demandas reconvencionales, el Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich) declaró la nulidad de la marca impugnada únicamente respecto a los servicios comprendidos en la clase 41, desestimando las pretensiones de las demandadas en todo lo demás.

22. El municipio de Bodman-Ludwigshafen interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich), mediante el que solicitaba de nuevo que se estimase la demanda reconvencional de nulidad también en relación con los servicios comprendidos en las clases 35 y 43 del Arreglo de Niza.

23. En la resolución de remisión, el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich) afirma que debe apreciar previamente la admisibilidad de las demandas reconvencionales interpuestas por las demandadas tras el desistimiento de la acción principal, al tiempo que señala que no está vinculado en este aspecto por la resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia.

24. El órgano jurisdiccional remitente señala al respecto que, según la tesis mayoritaria en Alemania, un asunto como el de autos no se rige por el Reglamento 2017/1001, sino, en virtud de la remisión contenida en el artículo 129, apartado 3, de dicho Reglamento, por las normas que regulan el procedimiento civil alemán. Más concretamente, en su opinión, se aplica el artículo 261, apartado 3, punto 2, de la ZPO, según el cual la competencia del tribunal de marcas para conocer de la demanda de reconvención por nulidad es independiente del resultado de la acción por violación y, por tanto, no puede extinguirse en caso de desistimiento de esta última.

25. Al albergar dudas sobre esta solución, el órgano jurisdiccional remitente observa que:

i) el registro de una marca de la Unión es un acto de un organismo de la misma —la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Oficina»)— y que los órganos jurisdiccionales nacionales no son competentes para anular dichos actos, salvo excepciones expresamente previstas;

ii) por tal razón, el artículo 63, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 atribuye a la Oficina una competencia en la materia «con carácter prioritario»;

iii) la competencia del tribunal nacional en materia de validez de las marcas constituye, en cambio, un supuesto excepcional, previsto en el artículo 124, letra d), del Reglamento 2017/1001, únicamente para el caso de interposición de una demanda de reconvención, y está justificada por la necesidad de permitir al demandado en una acción por violación de marca la utilización de un medio de defensa en el mismo procedimiento;

iv) el carácter prioritario de la competencia de la Oficina se desprende igualmente del artículo 128, apartado 7, del Reglamento 2017/1001, según el cual el titular de la marca puede hacer que la resolución sobre la demanda de nulidad sea examinada no por el tribunal nacional, sino en el marco de un procedimiento ante la Oficina.

26. Habida cuenta de cuanto antecede, según el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich), un tribunal de marcas de la Unión no puede pronunciarse sobre una demanda de reconvención por nulidad de una marca de la Unión, de conformidad con el artículo 128 del Reglamento 2017/1001, cuando se haya desistido de la acción por violación a

raíz de la cual se haya interpuesto la demanda reconvencional, puesto que, en tal caso, ya no existe la necesidad de admitir tal medio de defensa del demandado. Se trata, por otro lado, de una conclusión que puede inferirse del propio Reglamento 2017/1001, por lo que la remisión a la normativa nacional carece de pertinencia.

27. Según el órgano jurisdiccional remitente, esta interpretación viene respaldada por la sentencia de 19 de octubre de 2017, Raimund[6] (en lo sucesivo, «sentencia Raimund»), según la cual la demanda de reconvención por nulidad debe examinarse antes de la acción por violación de marca. Dicha interpretación, además, no hace recaer sobre el demandado que interpone una demanda reconvencional una carga excesiva o desproporcionada, puesto que dispone en cualquier caso de la posibilidad de dirigirse a la Oficina en virtud del artículo 63 del Reglamento 2017/1001.

28. En este contexto, el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Deben interpretarse los artículos 124, letra d), y 128 del Reglamento 2017/1001 en el sentido de que el tribunal de marcas de la Unión sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad de una marca de la Unión, invocada mediante una demanda de reconvención con arreglo al artículo 128 del Reglamento 2017/1001, después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca, con arreglo al artículo 124, letra a)?»

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y síntesis de las observaciones de las partes

29. Han presentado observaciones escritas en el presente procedimiento, con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el municipio de Bodman-Ludwigshafen y la Comisión Europea.

30. El municipio de Bodman-Ludwigshafen sostiene que la demanda reconvencional debe considerarse un recurso autónomo respecto a la acción por violación de marca y que, a falta de disposiciones específicas en el Reglamento que regulen el asunto examinado, debe aplicarse el Código de Procedimiento Civil alemán, según el cual la competencia del tribunal que conoce del asunto no se verá afectada por cambios en las circunstancias que la fundamentaron. Por tanto, propone que se dé una respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial planteada.

31. La Comisión, al contrario, descarta que el tribunal nacional conserve la facultad de pronunciarse sobre la demanda reconvencional de nulidad de la marca de la Unión después de que se haya desistido válidamente de la acción principal por violación de marca. Para justificar esta conclusión, se centra, en particular, en el carácter accesorio de la demanda reconvencional de nulidad de la marca: a su juicio, se trata de un medio de defensa del demandado que solo puede ejercerse en el marco de una acción por violación de marca, que depende necesariamente de la existencia de esta última y, por tanto, no puede ser considerado de forma autónoma.

[6] C-425/16, EU:C:2017:776.

V. Análisis jurídico

32. Mediante su cuestión prejudicial, el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich) solicita al Tribunal de Justicia que determine si, sobre la base del Reglamento 2017/1001, un tribunal de marcas de la Unión mantiene la competencia para pronunciarse sobre la nulidad de una marca de la Unión, invocada en una demanda reconvencional formulada por la parte demandada en el marco de una acción por violación de marca, incluso después de que se haya desistido válidamente de dicha acción.

A. Demanda de reconvención por nulidad en el sistema del Reglamento 2017/1001

33. Antes del examen de la cuestión de competencia planteada por el órgano jurisdiccional remitente, ha de abordarse la interpretación del concepto de demanda de reconvención y la apreciación de su carácter autónomo o accesorio respecto a la demanda principal.

34. En efecto, si —como sostiene la Comisión— se considera que dicha demanda es accesoria de la demanda principal, correrá, por su propia naturaleza, la misma suerte que la demanda principal. Se aplicaría, pues, al presente asunto, el principio *simul stabunt simul cadent*. En cambio, si la demanda reconvencional se caracteriza por ser una demanda autónoma, no se verá afectada por los eventuales acontecimientos que extingan la demanda principal.

35. Si bien la expresión «demanda de reconvención» figura en varias disposiciones del Reglamento 2017/1001, estas no proporcionan definición alguna del concepto que designa ni contienen remisión expresa alguna al Derecho de los Estados miembros en cuanto al significado y al alcance que ha de atribuírsele. Considero, por tanto, de conformidad con una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que el concepto de «demanda de reconvención» en el sentido, en particular, del artículo 128 del Reglamento 2017/1001 debe entenderse como un concepto autónomo del Derecho de la Unión y debe interpretarse de manera uniforme en el territorio de esta, teniendo en cuenta, además de los términos de dicha disposición, su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. [7]

36. El recurso a las calificaciones utilizadas en las legislaciones procesales nacionales debe considerarse, a mi juicio, excluido, y ello pese a que tales legislaciones sean aplicables, con arreglo al artículo 129, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, cuando este último no disponga otra cosa. En efecto, como se verá mejor a continuación, la interpretación del alcance del concepto de demanda de reconvención en el sentido del Reglamento 2017/1001 incide en la definición de los respectivos ámbitos de competencia de la Oficina y de los tribunales de marcas. En tales circunstancias, resulta adecuado que, en el contexto de dicho Reglamento, este concepto sea objeto de una aplicación objetiva, independiente de los ordenamientos jurídicos nacionales.

37. Como ha observado acertadamente el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones presentadas en el asunto Raimund, por «demanda reconvencional» se entiende, en general, una demanda que el demandado en un procedimiento instado frente a él interpone ante el mismo órgano jurisdiccional contra el demandante, con el fin de obtener una ventaja distinta de

[7] Véanse, en tal sentido, las sentencias de 20 de enero de 2022, Landeshauptmann von Wien (Pérdida del estatuto de residente de larga duración) (C-432/20, EU:C:2022:39), apartado 28; de 16 de septiembre de 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742), apartado 30, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros (C-371/18, EU:C:2020:45), apartado 74.

la mera desestimación de las pretensiones de su adversario. Se suelen reconocer como objetivos de la demanda de reconvención la economía procesal y prevenir el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias. [8]

38. Dicho esto, ha de observarse que el Reglamento 2017/1001 —el cual, según su considerando 4, tiene por objeto establecer un régimen de marcas en la Unión «que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas de la Unión que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión»— [9] dispone un complejo sistema de control de la validez de las marcas de la Unión, que atribuye funciones tanto a la Oficina como a los tribunales de marcas. [10]

39. Para la acción de nulidad de la marca de la Unión, el legislador ha establecido un procedimiento contencioso-administrativo directo y centralizado ante la Oficina, bajo el control de los tribunales de la Unión. En efecto, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento 2017/1001, la competencia para conocer con carácter principal de la solicitud de nulidad de una marca de la Unión corresponde a la Oficina, cuyas resoluciones son impugnables ante las salas de recurso establecidas en la propia Oficina, contra las cuales puede interponerse recurso ante el Tribunal General. [11]

40. En cambio, se prevé una competencia «exclusiva» de los tribunales de marcas —en virtud del artículo 124, letra d), del Reglamento 2017/1001— para el caso de que, en el procedimiento por violación de marca incoado ante aquellos, se interponga una demanda de reconvención por nulidad de marca. [12]

41. La atribución de tal competencia a los tribunales de marcas —coherente con la decisión del legislador de la Unión de hacer que el examen de los litigios en materia de violación de marcas de la Unión confluya ante órganos jurisdiccionales nacionales especializados— tiene un doble objetivo. Por un lado, permite al demandado invocar ante los tribunales un motivo de defensa en cuanto al fondo que se extiende a la impugnación de la validez de la marca pese a la competencia de principio de la Oficina en tal ámbito. Por otro lado, refleja un propósito de buena administración de la justicia, al permitir a las partes obtener un pronunciamiento, en el ámbito del mismo procedimiento y ante el mismo tribunal, sobre sus pretensiones recíprocas. Encuentra también, pues, su fundamento en las exigencias —deducibles de los considerandos 32 y 33 del Reglamento 2017/1001— de garantizar la protección de las marcas de la Unión, evitando resoluciones contradictorias y salvaguardando el carácter unitario de la marca de la Unión.

8 Véanse las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479), nota a pie de página 17. Véanse también, por analogía, la sentencia de 31 de mayo de 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360), apartados 21 y 22; el auto de 27 de mayo de 2004, Comisión/IAMA Consulting (C-517/03, no publicado, EU:C:2004:326), apartado 17, y la sentencia de 16 de septiembre de 2013, GL2006 Europa/Comisión (T-435/09, EU:T:2013:439), apartado 42.

9 El carácter unitario de la marca de la Unión viene enunciado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001; véase el punto 5 de las presentes conclusiones.

10 Este sistema es el mismo, tanto si se trata de la nulidad como si se trata de la caducidad de una marca. Habida cuenta del objeto del litigio principal, en lo sucesivo me referiré exclusivamente a la regulación de las demandas de nulidad, ya sean principales o reconvencionales.

11 Véanse los artículos 66 a 72. En el artículo 63, se prevé este mismo procedimiento en caso de controversia sobre la caducidad de la marca de la Unión.

12 Ha de observarse que, para evitar que se eluda la competencia exclusiva de la Oficina para conocer de las solicitudes de nulidad de marcas de la Unión presentadas con carácter principal, el artículo 127, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 dispone que la validez de tal marca no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación. Los motivos de nulidad que pueden invocarse en el marco de una demanda de reconvención son exclusivamente los de la nulidad absoluta, previstos en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, y los de la nulidad relativa enumerados en el artículo 60, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento.

42. Además, ha de ponerse de manifiesto que el artículo 127, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 establece, respecto a los procedimientos ante los tribunales de marcas, una regla de presunción de validez de la marca de la Unión que únicamente puede desvirtuarse si el demandado interpone una demanda reconvencional de nulidad. [13] Dicho con otras palabras, la invalidez de la marca de la Unión no puede ser invocada por el demandado por la vía de la mera excepción, con el único fin de rechazar la procedencia de la pretensión del demandante, [14] sino únicamente cuando, al mismo tiempo, se haya solicitado expresamente al tribunal de marcas de la Unión que declare la nulidad de dicha marca. [15]

43. Como señala el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones presentadas en el asunto Raimund, [16] esa elección es coherente con el carácter unitario de la marca, por cuanto expresa la preferencia por un pronunciamiento sobre la validez que despliegue su eficacia por todo el territorio de la Unión. En efecto, las resoluciones en las que se declara la nulidad de la marca al estimar una demanda reconvencional despliegan sus efectos *erga omnes* y, a tenor del artículo 128, apartado 6, del Reglamento 2017/1001, la Oficina ha de inscribirlas en el Registro y adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva. [17]

44. De cuanto acaba de exponerse se desprende, ciertamente, la existencia de una conexión entre la acción inicial por violación de marca y la demanda reconvencional de nulidad de la misma. Esta última, en efecto, se interpone «con carácter incidental» en el marco de un procedimiento incoado para obtener una declaración de violación de marca y tiene una finalidad —cuando menos en parte— defensiva, al resultar idónea, de ser estimada, para dar lugar a la desestimación de la acción principal.

45. No obstante, el objetivo de la demanda reconvencional no se limita a ello: puede dar lugar a una pérdida de eficacia del título de propiedad industrial que produce efectos *erga omnes* y, por tanto, va más allá del procedimiento y de las meras exigencias de defensa del demandado, el cual —como pone perfectamente de manifiesto el presente asunto— conserva el interés en su estimación incluso en el supuesto de desistimiento de la acción por violación de marca.

46. Habida cuenta de todo lo anterior, considero —contrariamente a cuanto sostiene la Comisión — que la demanda de reconvención por nulidad de marca prevista en el artículo 128 del Reglamento 2017/1001 no tiene carácter meramente accesorio respecto de la acción principal

[13] Esta presunción también puede ser desvirtuada mediante una demanda reconvencional por caducidad, si bien en este caso lo que se impugna es, más bien, la posibilidad de ejercitar los derechos vinculados a la marca y no su validez jurídica.

[14] El alcance de la prohibición de oponer la nulidad de la marca mediante una mera excepción ha sido ampliada por el Reglamento (UE) 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 341, p. 21), el cual ha modificado el artículo 99, apartado 3, 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), que admitía la posibilidad de formular tal excepción cuando se invocase la nulidad por existir un derecho anterior del demandado.

[15] En el procedimiento principal que dio lugar a la sentencia Raimund, la demandada en el procedimiento por violación de marca había formulado tanto una excepción de nulidad como —en un procedimiento distinto ante el mismo órgano jurisdiccional, tal como permite el Derecho procesal austriaco— una demanda reconvencional por nulidad, invocando en ambas la mala fe en el registro de la marca. En su sentencia, el Tribunal de Justicia señaló, en esencia, que un tribunal de marcas no puede desestimar una acción por violación por un motivo de nulidad de la marca de la Unión sin estimar antes la demanda reconvencional por nulidad interpuesta por el demandado frente a esa acción por violación de marca fundamentada en esa misma causa de nulidad (véanse el apartado 35 y el punto 1 del fallo).

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, puntos 62 y 63.

[17] Se prevé el mismo régimen en caso de estimación de una demanda reconvencional por caducidad.

por violación de marca, sino que reviste un carácter, si no completamente autónomo, cuando menos híbrido, que le confiere una capacidad de resistencia respecto a las vicisitudes extintivas que afectan a la acción por violación de marca.

47. Las alegaciones formuladas por la Comisión en sus observaciones escritas no logran, a mi juicio, poner en entredicho esta conclusión. Por un lado, el carácter incidental de la demanda de reconvención prevista en el artículo 127, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 —la cual se incardina en un proceso ya incoado— [18] y el hecho de que únicamente pueda interponerla el demandado en el marco de una acción por violación de marca no son más que presupuestos procesales para su interposición y no permiten extraer conclusiones sobre su naturaleza. Por otro lado, como ya se ha expuesto, las disposiciones de los artículos 127 y 128 del Reglamento 2017/1001 no solo permiten al demandado en una acción por violación de marca defenderse en cuanto al fondo desvirtuando la presunción de validez de la marca de la Unión, sino que también le reconocen la facultad de solicitar y obtener, con carácter incidental, una resolución de declaración de la nulidad de tal marca válida *erga omnes* que, una vez haya adquirido fuerza de cosa juzgada, constituye un título para obtener la cancelación del correspondiente registro de marcas de la Unión. [19]

48. Por último, no considero, contrariamente a cuanto apunta, además de la Comisión, el órgano jurisdiccional remitente, que sea posible extraer de la sentencia Raimund argumentos a favor de una interpretación según la cual la demanda de reconvención queda sujeta a las vicisitudes extintivas del proceso en que se enmarca. En efecto, dicha sentencia se limita a afirmar el carácter prejudicial de la estimación de la demanda reconvencional de nulidad respecto a la desestimación de la acción por violación de marca, cuando se hayan formulado los mismos motivos de nulidad también a título de mera excepción. Sin embargo, dicha sentencia no dice nada acerca de los efectos de un desistimiento de la acción por violación de marca en el devenir procesal en que se enmarca la demanda de reconvención.

49. La conclusión a la que he llegado en el punto 46 de las presentes conclusiones sobre la naturaleza de la demanda de reconvención contemplada en el artículo 128 del Reglamento 2017/1001 se ajusta a la interpretación que el Tribunal de Justicia realiza de esta figura de Derecho procesal en el marco del sistema establecido por el Convenio de Bruselas, [20] que se convirtió primero en el Reglamento n.º 44/2001 [21] y después en el Reglamento n.º 1215/2012 actualmente en vigor.

50. A este respecto, ha de observarse que la mencionada normativa en materia de competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales ha sido constantemente objeto, en los diversos reglamentos sobre la marca comunitaria y de la Unión que se han sucedido en el tiempo, de una remisión expresa que, en cada ocasión, ha establecido su aplicación en el marco de los regímenes normativos creados por dichos reglamentos. Así, el Reglamento (CE) n.º 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, P. 1) y el Reglamento n.º 207/2009 —predecesores del Reglamento 2017/1001— hacían referencia, respectivamente, al Convenio de Bruselas y al Reglamento n.º 44/2001 extendiendo la aplicación de los mismos en el ámbito de la normativa de marcas de la Unión, con el fin de repartir la

[18] O se inserta en tal proceso; véanse las circunstancias del procedimiento principal que dio lugar a la sentencia Raimund.

[19] Véase el artículo 128, apartado 6, del Reglamento 2017/1001.

[20] Convenio de Bruselas, 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; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).

[21] 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).

competencia judicial entre los diversos Estados miembros en relación con las acciones sobre marcas comunitarias.[22] Actualmente, el Reglamento 2017/1001, en su artículo 122, establece la aplicabilidad de esta normativa «a los procedimientos en materia de marcas de la Unión y de solicitudes de marca de la Unión, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales», salvo disposición en contrario de dicho Reglamento, al tiempo que hace referencia expresa, en su apartado 2, a la regulación más reciente en la materia, esto es, la contenida en el Reglamento n.º 1215/2012.

51. Me parece, pues, a la vista de cuanto se ha expuesto, que el concepto de «demanda de reconvención» debe interpretarse de un modo coherente con los citados reglamentos sobre competencia judicial y con la jurisprudencia relativa a estos.[23]

52. Dicho esto, ha de señalarse que ya de la sentencia de 13 de julio de 1995, Danværn Production,[24] en la que el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre si una petición de compensación formulada por el demandado debía tener la consideración de «demanda de reconvención» en el sentido del artículo 6, punto 3, del Convenio de Bruselas,[25] se desprende una clara diferenciación entre la demanda reconvencional, que tiene por objeto una pretensión que se distingue de las pretensiones de la parte demandante y que está dirigida a obtener la condena de esta última, y la simple excepción, que es un medio de defensa, carente de valor autónomo respecto a la acción principal, dirigido únicamente a paralizar esta.[26] Este aspecto también fue examinado detalladamente por el Abogado General Léger en el asunto que dio lugar a la citada sentencia. En sus conclusiones, ponía en particular de manifiesto que la demanda reconvencional es «una nueva demanda, presentada durante el procedimiento por el demandado, que a su vez se convierte en demandante […]», «su objetivo es que se pronuncie una condena distinta, no limitándose a la desestimación de las pretensiones del demandante inicial» y su sustanciación y el resultado de ella son «independientes de la demanda principal», por lo que «el desistimiento del demandante en el litigio principal no pone fin» a aquella.[27]

[22] Véanse, en particular: i) la exposición de motivos del Reglamento n.º 40/1994, en la que se dispone que «las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil […]»; ii) el artículo 94 del Reglamento n.º 207/2009, que contiene normas sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 44/2001 a los procedimientos en materia de marcas de la Unión.

[23] Ha de considerarse, por otro lado, que la terminología utilizada en el artículo 6, punto 3, del Convenio de Bruselas, en el artículo 6, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 y, ahora, en el artículo 8, punto 3, del Reglamento n.º 1215/2012 coinciden exactamente con la contenida en el Reglamento 2017/1001 (por ejemplo, los términos «Widerklage» en alemán, «counterclaim» en inglés, «demande reconventionnelle» en francés y «domanda riconvenzionale» en italiano).

[24] Sentencia de 13 de julio de 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] El citado artículo 6, punto 3, permitía al demandado presentar una demanda reconvencional contra el demandante ante el tribunal que estuviera conociendo de la demanda principal, independientemente del fundamento de la competencia de este órgano jurisdiccional, con el fin de evitar la fragmentación de fueros, siempre que existiese un vínculo de conexión contractual o fáctico con la demanda inicial (véanse, sobre este aspecto, las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Danværn Production, C-341/93, EU:C:1995:139, punto 7).

[26] Véase la sentencia de 13 de julio de 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239), apartado 12; el Tribunal de Justicia observó, en particular, que «los derechos nacionales de los Estados contratantes distinguen, en general, dos situaciones. En la primera, el demandado invoca, como medio de defensa, la existencia de un crédito contra el demandante que extinguiría, total o parcialmente, el crédito de este. En la segunda, el demandado pretende, mediante una demanda distinta formulada en el marco del mismo proceso, que se condene al demandante al pago de una cantidad que le adeuda. En este último caso, la pretensión distinta puede referirse a una cantidad superior a la reclamada por el demandante, y puede sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante». En el apartado 17 de la citada sentencia, se pone igualmente de manifiesto que en los ordenamientos jurídicos nacionales también existen expresiones distintas para designar cada una de las dos situaciones. En particular, con referencia específica a la demanda reconvencional y a la excepción de compensación, el Derecho francés establece una distinción entre «demande reconventionnelle» y «moyens de défense au fond»; el Derecho inglés, entre «counterclaim» y «set-off as a defence»; el Derecho alemán, entre «Widerklage» y «Prozeßaufrechnung», y el Derecho italiano, entre «domanda riconvenzionale» y «eccezione di compensazione».

[27] Conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139), puntos 25 y 26.

53. Más recientemente, el Tribunal de Justicia ha abordado el concepto de reconvención en la sentencia de 12 de octubre de 2016, Kostanjevec,[28] que versa, entre otras cosas, sobre la interpretación del artículo 6, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001. En tal ocasión, el Tribunal de Justicia declaró que la reconvención «se refiere, en esencia, a una demanda distinta que tiene por objeto que se condene al demandante principal, y que puede referirse, en su caso, a una cantidad superior a la reclamada por el demandante principal y sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante principal».[29]

54. En definitiva, pues, las referencias jurisprudenciales que acaban de exponerse confirman la tesis según la cual la demanda reconvencional es un remedio jurídico propio del demandado, el cual, con ocasión de las pretensiones deducidas por el demandante en su contra en el mismo procedimiento, extiende el *thema decidendum*, ejercitando con carácter incidental una acción autónoma que va más allá de la mera petición de desestimación de la demanda principal y que puede mantenerse también con independencia de las vicisitudes que den lugar a la extinción de dicha demanda.

B. Aplicabilidad del principio de la perpetuatio fori

55. Una vez demostrado el carácter no meramente accesorio de la demanda reconvencional, no por ello puede afirmarse que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente esté resuelta. Se trata, en efecto, en esta fase, de comprobar si, una vez extinguida la acción por violación de marca, la competencia para conocer de la demanda reconvencional debe determinarse sobre la base de la normativa que rige la solicitud principal de nulidad contenida en el artículo 63 del Reglamento 2017/1001, con la consiguiente devolución a la Oficina, o si, en virtud de otros principios, subsiste la competencia del tribunal de marcas que conoce del asunto.

56. El órgano jurisdiccional remitente, al igual que la Comisión, considera que la necesidad de devolver la competencia a la Oficina ha de deducirse del carácter excepcional de la competencia del tribunal de marcas, que se infiere a su vez del hecho de que este, en cuanto tribunal nacional, solo puede anular con carácter excepcional los actos de la Unión, como lo es un acto de registro de una marca de la Unión.

57. Además, por cuanto se ha expuesto, el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich) afirma que el Reglamento 2017/1001 muestra su preferencia por el control de la validez por parte de la Oficina. A su juicio, esta preferencia ha de inferirse del artículo 128, apartado 7, del Reglamento, el cual prevé que, a solicitud del titular de la marca, el tribunal de marcas puede hacer que sea la Oficina quien se pronuncie sobre la demanda de nulidad.

58. A mi juicio, estas dos alegaciones no son concluyentes.

59. Me parece, en primer lugar, que el reparto de atribuciones, en materia de validez de las marcas de la Unión, entre la Oficina y los tribunales de marcas no denota una relación de regla-excepción entre la competencia de la primera y la de los segundos, sino una relación de complementariedad,

[28] Sentencia de 12 de octubre de 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Sentencia de 12 de octubre de 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763), apartado 32. Se trata de una interpretación conforme a las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el mismo asunto (conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, puntos 39 a 41), en las que se señala que «con la demanda reconvencional debe perseguirse una pretensión independiente de la pretensión de la demanda principal y dirigida a obtener una condena distinta […]. Tal petición no constituye un mero medio de defensa contra la demanda […] de la otra parte».

supeditada a la consecución del objetivo de la normativa que, como ya se ha señalado, es el de garantizar la protección de dichas marcas, evitando resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y salvaguardando el carácter unitario de la marca de la Unión.

60. En efecto, como subrayó el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Raimund, a diferencia del procedimiento de registro de las marcas de la Unión, «configurado como una función exclusiva de la EUIPO, impermeable a toda decisión de un tribunal nacional», la competencia para declarar la nulidad de una marca de la Unión se ha atribuido «de manera compartida» a los tribunales de marcas y a la Oficina. [30]

61. Pero, aunque así fuera, no me parece que el carácter excepcional de la competencia del tribunal de marcas para conocer de la demanda reconvencional de nulidad pueda incidir en la respuesta a la cuestión planteada. En efecto, no cabe duda de que, con la interposición de la demanda reconvencional, se entró en el ámbito de un asunto en el que la competencia correspondía al tribunal de marcas. A ello ha de añadirse, desde una perspectiva «dinámica», que el carácter reconvencional de la demanda, que se ha comentado prolijamente en los puntos anteriores, es originario, está ontológicamente ligado a las condiciones existentes en el momento de su interposición y es independiente del posterior curso del proceso. Dicho con otras palabras, la demanda reconvencional no deviene en principal como consecuencia de la extinción de la que era originariamente la demanda principal por la que se incoa el procedimiento.

62. De modo que, aun cuando se aceptase el carácter excepcional de la competencia de los tribunales de marcas, considero que un supuesto como el del procedimiento principal, caracterizado por el desistimiento de la acción principal, quedaría comprendido en dicha competencia. No se trataría de una aplicación analógica de la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, prohibida como tal por el carácter excepcional de tal competencia, sino de su aplicación ordinaria al supuesto expresamente indicado en la norma.

63. Pasando a examinar el artículo 128, apartado 7, del Reglamento 2017/1001, no puede negarse que manifiesta el propósito del legislador de la Unión de propiciar una apreciación centralizada en la Oficina de la validez de la marca y de las vicisitudes extintivas del correspondiente derecho. Por otro lado, ha de subrayarse que el artículo 132, apartado 2, de dicho Reglamento apunta en la misma dirección, al admitir, incluso en el supuesto de que el tribunal de marcas sea el órgano que conozca previamente de la demanda, que a solicitud de una parte se suspenda el procedimiento pendiente ante él a la espera de la resolución de la Oficina, ante la que se haya incoado posteriormente un procedimiento con el mismo objeto.

64. Sin embargo, estas normas, más que respaldar la tesis de que la competencia del tribunal de marcas se extinguiría como consecuencia del desistimiento de la acción por violación de marca, militan más bien a favor de su desestimación. Como se desprende de su propio tenor, reconocen una facultad discrecional al tribunal de marcas (la utilización del verbo «podrá» no permite

[30] Véanse las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479), punto 83. Véase también, por analogía, en cuanto atañe al supuesto similar 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), la sentencia de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, (C-488/10, EU:C:2012:88), apartado 48, en la que se señala que «en lo que respecta a las solicitudes de declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados, el Reglamento ha optado por centralizar su tramitación en la OAMI, aunque atenuando este principio al permitir que los tribunales de dibujos o modelos comunitarios conozcan de las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado que se formulen en una acción por infracción o intento de infracción de un dibujo o un modelo».

albergar dudas al respecto), el cual, ante una solicitud del titular de la marca de devolver la cuestión de validez a la Oficina, puede no obstante optar, oídas las partes, por pronunciarse él mismo sobre la demanda reconvencional.

65. Se contradiría, por tanto, con la sistemática del Reglamento —que prevé expresamente una facultad discrecional del tribunal respecto de la solicitud del titular de devolver la cuestión de validez a la Oficina— admitir que el titular de la marca, al desistir de la acción por violación, pueda determinar, en cualquier caso, que decaiga la facultad del tribunal, con independencia de cualquier apreciación de este último.

66. En conclusión, considero que los argumentos formulados por el órgano jurisdiccional remitente no son dirimentes. Me parece, en cambio, que la cuestión ha de resolverse sobre la base del principio de carácter general de la *perpetuatio fori*. Y ello, téngase en cuenta, en virtud del Derecho de la Unión, sin necesidad de recurrir, con arreglo a la remisión contenida en el artículo 129, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, a las disposiciones de Derecho procesal nacional que formulan dicho principio. [31]

67. En virtud de este principio, una vez que un órgano jurisdiccional competente conoce de un asunto, mantiene, en general, la competencia incluso si el criterio de conexión en el cual se basó su competencia cambia en el curso del procedimiento judicial. [32] Dicho principio está dirigido a evitar el daño que sufrirían los litigantes si por el cambio sobrevenido, durante el procedimiento, de las circunstancias que fundamentaron la competencia, decayera la competencia del tribunal ante el cual se incoó el procedimiento.

68. No cabe duda de que el Derecho de la Unión recoge este principio. Ha de citarse, a este respecto, la sentencia de 11 de octubre de 2007, Freeport, [33] en la cual se consideró expresamente el momento del ejercicio de la acción como punto de referencia para valorar la existencia de una conexión entre las demandas, con el fin de determinar la competencia judicial con arreglo al artículo 6, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001.

69. Han de verse además las conclusiones presentadas el 11 de diciembre de 2014 por el Abogado General Jääskinen [34] en el asunto CDC Hydrogen Peroxide y la sentencia de 21 de mayo de 2015 dictada por el Tribunal de Justicia en ese mismo asunto, que también versa sobre el Reglamento n.º 44/2001. En tal ocasión, el Tribunal de Justicia declaró, en aplicación del principio de la *perpetuatio fori*, que la competencia del tribunal que conoce del asunto, determinada por razón del domicilio de uno solo de los demandados, no cesa aunque se desista de la demanda presentada contra el demandado que ha fundamentado la atribución de la competencia. [35]

[31] Ya se ha dicho que, según la tesis mayoritaria en Alemania, se aplica el artículo 261, apartado 3, punto 2, de la ZPO, según el cual la competencia del tribunal que conoce de un asunto no se verá afectada por cambios en las circunstancias que la fundamentaron.

[32] Véanse las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto A (C-716/17, EU:C:2019:262), punto 74.

[33] Sentencia de 11 de octubre de 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595), apartado 54.

[34] Conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443), puntos 76 a 83.

[35] Sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335), apartado 28, en la que, aun sin enunciar expresamente el principio de la *perpetuatio fori*, el Tribunal de Justicia lo aplicó de hecho.

70. El principio de la *perpetuatio fori* constituyó asimismo la base de la sentencia de 17 de enero de 2006, Staubitz-Schreiber,[36] en la que el Tribunal de Justicia interpretó el Reglamento (CE) n.º 1346/2000[37] en el sentido de que el tribunal del Estado miembro en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales en el momento de la presentación por este último de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia sigue siendo competente para abrir dicho procedimiento aun cuando este deudor traslade el centro de sus intereses principales al territorio de otro Estado miembro después de la presentación de la solicitud, pero antes de la apertura del procedimiento.

71. El principio de la *perpetuatio fori* también es mencionado por el Abogado General Szpunar en su opinión presentada el 24 de septiembre de 2014 en el asunto C,[38] así como en sus conclusiones de 11 de abril de 2019 presentadas en el asunto A[39] y en las conclusiones presentadas el 30 de abril de 2020 en el asunto Novo Banco.[40]

72. De igual modo, el principio en cuestión se contempla en la *Guía práctica para la aplicación del Reglamento Bruselas II* bis[41] y ha sido sancionado por el Instituto de Derecho Internacional, con ocasión de su reunión de Dijon de 1981.[42] Por lo demás, la *perpetuatio fori* está contemplada en muchos ordenamientos jurídicos. Es conocida, entre otros, en los Derechos alemán, italiano, francés y español.

73. Por último, ha de señalarse que este principio también ha sido aplicado de hecho en el contexto de la articulación entre competencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. En el asunto que dio origen al auto Comisión/IAMA Consulting, el Tribunal General, que conocía del asunto en virtud de una cláusula compromisoria incluida en un contrato celebrado por la Comunidad, había remitido al Tribunal de Justicia una demanda reconvencional interpuesta por la Comisión después de haber declarado inadmisibles las demandas presentadas por la sociedad recurrente.[43] El Tribunal General había declarado que la competencia para conocer de tal demanda correspondía al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 225 CE, apartado 1, en relación con el artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entonces en vigor, con arreglo al cual el Tribunal de Justicia era competente para conocer de los recursos interpuestos por las instituciones de la Comunidad. En un primer momento, el Tribunal de Justicia recordó que el sistema jurisdiccional comunitario entrañaba una delimitación precisa de las respectivas competencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, basada entonces en la condición del recurrente, de modo que la competencia de uno de estos dos órganos jurisdiccionales para resolver un recurso excluía necesariamente la competencia

[36] Sentencia de 17 de enero de 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Véanse también las conclusiones presentadas en ese mismo asunto por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1).

[38] C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, punto 37.

[39] C-716/17, EU:C:2019:262, punto 74.

[40] C-253/19, EU:C:2020:328, punto 23.

[41] *Guía práctica para la aplicación del Reglamento Bruselas II* bis, publicada el 20 de junio de 2016 por la Comisión, disponible en el sitio https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

[42] En el documento, disponible en lengua francesa (en el sitio https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), titulado «Le problème intertemporel en droit international privé» (El problema intertemporal en Derecho internacional privado), se señala que «les changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n'affectent normalement pas la reconnaissance ou l'exécution de ses décisions dans d'autres États» (los cambios sobrevenidos durante el transcurso del procedimiento en los hechos que constituyen el fundamento de la competencia judicial no privan al órgano jurisdiccional de su competencia y no afectan normalmente al reconocimiento o la ejecución de sus resoluciones en otros Estados).

[43] Véase el auto de 25 de noviembre de 2003, IAMA Consulting/Comisión (T-85/01, EU:T:2003:309).

del otro.[44] A continuación, precisó que, «en el sistema comunitario de recursos jurisdiccionales, la competencia para pronunciarse sobre un recurso principal implica la de pronunciarse sobre cualquier demanda reconvencional interpuesta en el mismo procedimiento derivada del mismo acto o del mismo hecho que constituye el objeto del recurso» y que tal competencia se basa, en particular, en el interés de la economía procesal.[45] Por último, el Tribunal de Justicia observó que el hecho de que el recurso fuera desestimado y que, por tanto, la demanda reconvencional hubiera perdido su carácter incidental no privaba al Tribunal General de la competencia para pronunciarse sobre dicha demanda.[46]

74. Dicho esto, considero que el principio de la *perpetuatio fori* también debe aplicarse en el presente asunto. A este respecto, me parece pertinente la remisión contenida en el artículo 122 del Reglamento 2017/1001 a las normas relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, en relación con las cuales la jurisprudencia antes citada ha considerado aplicable el principio de la *perpetuatio fori*. Si, en efecto, no cabe discutir la aplicabilidad de dicho principio con el fin de repartir la competencia judicial entre los diversos Estados miembros en relación con las acciones relativas a las marcas de la Unión, no veo por qué ha de llegarse a una conclusión distinta en el caso de autos, en el que, de hecho, no deja de debatirse sobre normas de atribución de una competencia jurisdiccional o para-jurisdiccional.

75. Por lo demás, el principio de la *perpetuatio fori*, al anclar la competencia en el momento de interposición de la demanda reconvencional, garantiza la seguridad jurídica y evita las consecuencias perjudiciales, a mi juicio significativas, para la economía procesal y el derecho de defensa del demandado que se producirían de darse relevancia al desistimiento de la acción principal.

76. A título ejemplificativo, piénsese en el caso en el que, cerca del final de un procedimiento caracterizado por una fase de instrucción compleja y costosa, o incluso en la instancia de recurso, el demandante desiste de la acción por violación de marca al darse cuenta de la probable desestimación de la misma. La falta de competencia sobrevenida del tribunal respecto a la demanda de reconvención, obligaría al demandado a iniciar un nuevo procedimiento ante la Oficina.

77. No me parece discutible que, al hacer vanos la actividad desarrollada y el tiempo empleado en el procedimiento en primera instancia, se desvirtúa el principio de economía procesal/procedimental que debe caracterizar no solo la actividad jurisdiccional, sino también la administrativa de la Oficina, puesto que ello supondría la duplicación de actividades que se solapan y conducen a resultados equiparables sobre la base del Reglamento 2017/1001. Además, el demandado se vería obligado a realizar gastos adicionales para incoar el procedimiento ante la

[44] Véase el auto de 27 de mayo de 2004, Comisión/IAMA Consulting (C-517/03, no publicado, EU:C:2004:326), apartado 15.

[45] Véase el auto de 27 de mayo de 2004, Comisión/IAMA Consulting (C-517/03, no publicado, EU:C:2004:326), apartado 17 y jurisprudencia citada.

[46] Véase el auto de 27 de mayo de 2004, Comisión/IAMA Consulting (C-517/03, no publicado, EU:C:2004:326), apartado 20. En el mismo sentido apunta también la sentencia de 16 de septiembre de 2013, GL2006 Europe/Comisión (T-435/09, EU:T:2013:439), apartados 45 a 47, dictada en el contexto de un procedimiento atribuido a su competencia en virtud de una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 272 TFUE. En tal ocasión, el Tribunal General —después de subrayar el distinto carácter de la demanda reconvencional interpuesta por la Comisión respecto del recurso principal de la empresa— consideró que debía pronunciarse sobre dicha demanda pese a su declaración de sobreseimiento del recurso principal, que había quedado sin objeto por no estar ya la recurrente representada por un abogado. Véase también la sentencia de 9 de julio de 2013, Litho Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (T-552/11, no publicada, EU:T:2013:349), apartado 41 y jurisprudencia citada, cuyo fallo no fue puesto en entredicho por el Tribunal de Justicia en su sentencia de casación (véase la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Litho Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

Oficina. Obsérvese que estas consecuencias negativas se derivarían automáticamente de una decisión —la de desistir de la acción principal— adoptada por quien se oponía a su demanda de reconvención.

78. La interpretación realizada no entra en conflicto con el objetivo específico de la regulación contenida en el Reglamento 2017/1001.

79. Como ya se ha mencionado, del considerando 32 del Reglamento 2017/1001 se desprende claramente que la indispensable necesidad que subyace a la normativa examinada estriba en que «las resoluciones sobre validez y violación de marcas de la Unión produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Unión, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas de la Unión».

80. Ahora bien, los objetivos que subyacen a la normativa examinada y que dan lugar a la competencia del tribunal de marcas para conocer de las demandas reconvencionales de nulidad no resultan menoscabados por las vicisitudes extintivas de la acción principal por violación de marca. En efecto, estas últimas no originan una pluralidad de procedimientos, al mantenerse el procedimiento ante un único órgano, ni perjudican la eficacia *erga omnes* de la resolución del tribunal nacional sobre la validez de la marca. Se preservan, pues, tanto las exigencias de economía procesal como las del carácter unitario de la marca en toda la Unión. Además, no existe riesgo alguno de que se dicten resoluciones contradictorias, puesto que es un solo órgano el que conoce de la cuestión.

81. En conclusión, por todas las razones expuestas, considero que el tribunal de marcas conserva su competencia para pronunciarse sobre la nulidad de una marca de la Unión invocada mediante una demanda de reconvención en el sentido del artículo 128 del citado Reglamento, aunque se haya desistido válidamente de la acción principal por violación de marca.

VI. Conclusión

82. Sobre la base del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania) del modo siguiente:

«Los artículos 124, letra d), y 128 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que el tribunal de marcas de la Unión Europea conserva su competencia para pronunciarse sobre la nulidad de una marca de la Unión invocada mediante una demanda de reconvención en el sentido del artículo 128 del citado Reglamento, aunque se haya desistido válidamente de la acción principal por violación de marca, ejercitada de conformidad con el mencionado artículo 124, letra a)».