



El TC y las parejas de hecho

PÁGINA 2

**La cara y la cruz**  
Escraches ¿acoso o derecho de manifestación?

PÁGINA 2

Más protección para los deudores hipotecarios

PÁGINAS 3 y 10



Jueves, 6 de junio de 2013, Año XXII, número 865

Director: **Javier Moscoso del Prado**  
Directora adjunta: **Mabel Inda Errea**

## El Supremo asienta la custodia compartida



PÁGINAS 4 y 5

Los juzgados registraron en 2012 más de 127.000 divorcios, separaciones y nulidades. En el 81% de los casos se concede el cuidado a las madres, mientras que sólo un 12% de las custodias son compartidas. Analizamos la reciente Sentencia del TS, de 29 de abril, que fija doctrina para la concesión de la custodia compartida y señala que no se trata de una medida excepcional, sino que «al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable».

Además, **Iván Sáez López** valora la incidencia que la Ley valenciana de custodia compartida ha tenido un año después de su entrada en vigor.

### Y además...

#### OPINIÓN

Los concejales no electos se quedan fuera del gobierno local

por **Alberto Palomar Olmeda**  
PÁGINA 3

¿Prisión para los delincuentes de cuello blanco?

por **Eugenio Arribas**  
PÁGINA 3

#### PATENTES Y MARCAS



El fin de la 'inmunidad registral'

por **Álvaro Pérez Lluna**  
PÁGINA 8

#### NUEVAS TECNOLOGÍAS

Utilización del vídeo como estrategia de marketing y comunicación on line en los despachos

Por **Policarpo Aroca**

PÁGINA 11



#### UNIÓN EUROPEA

Se cumplen 50 años de la sentencia *Van Gend en Loos* del TJUE sobre el principio de efecto directo

**María Cruz Urcelay Lecue** nos recuerda esta famosa sentencia que permite que los particulares puedan oponer una norma comunitaria ante el juez nacional al margen de que exista o no normativa interna, siempre que ésta sea clara, precisa e incondicional.

PÁGINA 14

#### SUMARIO

- OPINIÓN..... 2
- INFORMACIÓN ..... 4
- ANÁLISIS..... 5
- GESTIÓN DEL DESPACHO..... 10
- NUEVAS TECNOLOGÍAS..... 11
- CRÓNICA DE TRIBUNALES .... 12
- CRÓNICA LEGISLATIVA ..... 14
- TELARAÑA ..... 15
- LA CONTRA ..... 16

# El fin de la 'inmunidad registral', o cómo la prioridad registral prevalecerá sobre una marca posterior sin necesidad de su anulación previa

Álvaro Pérez Lluna.

Abogado y socio de Demarks&Law.

**DEMARKS&LAW.**  
PATENTES Y MARCAS

Hasta fechas recientes, la doctrina jurisprudencial del TS español, emanada de las sentencias de su Sala 1ª, de 23 mayo 1994 (RJ 1994, 3735), y de 6 marzo 1995 (RJ 1995, 2147), entre otras, aceptaba lo que se coincidía en denominar *inmunidad registral*, aplicando el viejo principio «*qui suo iure utitur neminem laedit*» (quien usa de su derecho a nadie lesiona).

De acuerdo con esta doctrina, **en los casos en que dos partes tenían registradas sus respectivas marcas, la que ostentaba el derecho anterior debía instar la nulidad de la segunda previa o coetáneamente a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante.**

La consecuencia de la declaración de nulidad relativa es la ineficacia «*ex tunc*», es decir, se considera que el registro de la marca nunca fue válido, de tal manera que ni el registro ni la solicitud que lo originó nunca produjeron ningún efecto, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Sin embargo y, pese a ello, la doctrina jurisprudencial desestimaba la indemnización de daños y perjuicios, considerándose que no puede ser condenado al pago de una indemnización quien actuaba lícitamente al amparo del registro de una marca concedida, y para conceder una indemnización se exigía que hubiese quedado acreditado que el titular de la marca anulada había obrado de mala fe.

A este respecto, **se llegó a declarar expresamente que «no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre».**

Se consideraba, por consiguiente, que mientras tanto, y hasta que no se declarase la nulidad del registro posterior, su titular se hallaba facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, del mismo modo que lo estaba el titular del registro prioritario para utilizar el suyo. **Y se entendía que habiéndose limitado aquél a usar el signo cuyo registro obtuvo, no podía considerarse que tal utilización constituyera una violación de otro derecho de marca preexistente.**

Se interpretaba también que la referencia de la Ley de Marcas a las acciones reconocidas al titular de una marca como ejercitables «*frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante...*» no incluía en ese concepto de «*tercero*» utilizado en la Ley a quien tuviera una marca registrada, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidas en la ley, pudiera ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral.

Otro ejemplo más reciente de esta doctrina lo tenemos en la SAP de Alicante, Sección 8ª, de 18 marzo 2010 (JUR 2010, 207122), que tras plantearse si era posible ejercitar una acción por infracción dirigida contra quienes ofrecieran servicios amparados en marcas nacionales registradas, resuelve, citando otras sentencias suyas anteriores, como la de 23 de enero de 2009, que **no pue-**



**de calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos del titular prioritario** «la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional...salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa, o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado».

En conclusión, **conforme a esta doctrina no se estimaba la acción de infracción de una marca en los casos en que existiera otra marca registrada, salvo que se acometiera el examen de una acción de nulidad previa, o acumulada en la demanda por infracción. Esta línea doctrinal, sin embargo, no era la seguida por la jurisprudencia comunitaria, y recientemente también la doctrina jurisprudencial del TS español ha experimentado un cambio muy significativo.**

Así, el TS, Sala 1ª, en su sentencia de 4 abril 2012 (RJ 2012, 5735), se refiere expresamente al hecho de que la jurisprudencia española había exigido a quien pretendiera en una demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituía una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura, dado que éste no debía haberse practicado, por generar riesgo de confusión con la preferente.

Además, afirma que esa doctrina responde a la preservación de la seguridad jurídica pero, no obstante, **se modifica en parte el criterio** al indicar que la eficacia retroactiva o «*ex tunc*» de la declaración de nulidad de una marca, en los casos de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación con éxito de esta última, determina que el asiento practicado a favor de dicho titular, al ser anulado, **no puede justificar el uso del signo que amparaba, dado que la marca nunca fue válida.**

Asimismo, **ahora se considera que los daños y perjuicios son reclamables en todo caso y no necesariamente por concurrencia de mala fe,**

Las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea modifican por completo la anterior doctrina jurisprudencial en casos de confrontación entre marcas registradas.

El derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria permite prohibir el uso de signos idénticos o similares a cualquier tercero, incluso a los que tengan registrada una marca comunitaria posterior.

**en la medida en que se haya usado una marca registrada que finalmente ha sido anulada.**

Del mismo modo se pronuncia el TS, Sala 1ª, en su sentencia de 29 junio 2012 (RJ 2012, 9322), cuando precisa que, en aplicación de la vigente Ley de Marcas, y conforme a la última interpretación de la doctrina jurisprudencial al respecto, **deben ser aplicadas las reglas generales que obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, en los casos de anulación de un registro de marca en que se declare la infracción de otra prioritaria.**

**Y para finalizar el completo cambio doctrinal que se ha producido sobre esta cuestión debemos tener en cuenta también la STJUE, Sala 1ª, de 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 52), en el asunto C-561/11, que se pronuncia sobre una cuestión prejudicial elevada precisamente por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria.**

La cuestión planteada era si una marca comunitaria faculta o no a su titular para prohibir que el titular de otra marca comunitaria posterior haga uso de esta última, y si el titular de la primera marca comunitaria únicamente podría ejercitar una acción por violación de su marca si la segunda marca comunitaria fuera anulada. Y si cabría interpretar que el derecho del titular de una marca comunitaria es oponible a cualquier tercero, incluido aquel que haya registrado con posterioridad una marca comunitaria, aunque esta última marca no haya sido anulada previa o simultáneamente.

**La respuesta del Tribunal ha sido clara, considerando que la normativa comunitaria no establece una diferencia según el tercero sea o no titular de una marca comunitaria.** Reconoce así, al titular de una marca comunitaria, un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «*cualquier tercero*» el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de signos que puedan resultar lesivos para su marca, independientemente de si ese tercero

también tiene una marca comunitaria registrada o no.

**En consecuencia, resuelve que el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) la nulidad de una marca comunitaria posterior, como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias. Y que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.**

Existe solamente una excepción a esta facultad, para el supuesto en que el titular de la marca comunitaria prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante más de cinco años consecutivos, caso en que, salvo que concurra mala fe del titular de la segunda marca comunitaria, ya no podrá oponerse a su utilización ni solicitar su nulidad.

Como puede verse, esta interpretación, que lógicamente deberá ser asumida por nuestros tribunales nacionales y que viene a completar el cambio doctrinal ya iniciado por nuestro Tribunal Supremo desde 2012, **termina de modificar por completo las reglas del juego afectando de lleno a la seguridad jurídica de todos los titulares de marcas registradas.**

Piénsese por ejemplo en la situación de un titular de una marca registrada que o bien ni siquiera fue objeto de oposición cuando fue solicitada, o incluso habiéndolo sido fue concedida motivada y razonadamente por el organismo registral, y que por tanto se utiliza y promociona por su titular en el mercado confiando en el amparo registral obtenido. Y supongamos que transcurridos por ejemplo cuatro años y medio de pacífica utilización y promoción de dicha marca registrada, el titular de otra marca anterior similar, que ni siquiera presentó oposición en su día, o incluso lo hizo y no tuvo éxito, decide intentar expulsarle del mercado, y al mismo tiempo obtener una indemnización económica.

Ahora dicho titular ya no necesitaría demostrar la mala fe del titular de la segunda marca para obtener dicha indemnización, ni tampoco instar y conseguir previa o simultáneamente la declaración de nulidad de la marca posterior. Ahora podría presentar directamente una demanda por infracción de su derecho prioritario y llegar a conseguir sus objetivos de un modo mucho más sencillo y expeditivo.

Claramente **estamos por tanto ante un nuevo escenario procesal y ante la prevalencia absoluta del principio de prioridad registral**, algo que, dependiendo de la posición en que nos situemos en cada caso, puede resultar al mismo tiempo beneficioso para el titular de una marca (si es la prioritaria) y perjudicial (si es la posterior), pero de lo que no cabe duda es de que todo ello generará nuevas y delicadas situaciones conflictivas. Así, esta nueva doctrina jurisprudencial plantea una gran inseguridad jurídica durante un plazo tan extenso como es el de cinco años, durante el cual, pese a ser titular de una marca registrada y utilizarla conforme al derecho legítimamente obtenido, existirá el riesgo potencial de llegar a ser demandado por infracción de una marca anterior e incluso de verse obligado a pagar una indemnización, aun sin que previa o simultáneamente se haya declarado la nulidad de la marca inscrita.