

MADRID

Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA

Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO

Plaza Circular, 4
48001 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA

Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA

Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO

Plaza de Compostela, 29
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

LAS PALMAS

Buenos Aires, 8
35002 Las Palmas
Tel.: (34) 928 38 38 36

BRUSELAS

Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (322) 231 12 20

LONDRES

Five Kings House
1 Queen Street Place
EC4R 1QS
Londres
Tel.: +44 (0)20 7329 5407

MARZO 2009

ACCIONES CAUTELARES CONTRA UN DEMANDADO PROTEGIDO POR UN REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ángel García Vidal

Profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela y consejero asesor de Gómez-Acebo & Pombo

1. En muchas ocasiones, cuando el titular de un derecho de propiedad industrial demanda a un tercero por violación de su derecho de exclusiva, se encuentra con que el demandado invoca la titularidad de otro derecho de propiedad industrial en el cual pretende amparar su actuación.

El legislador es consciente de esta realidad y eso ha hecho que en determinados casos se hayan aprobado disposiciones expresas para tratar de evitar que, frente a la vulneración de un derecho de propiedad industrial, el infractor esgrima derechos de este tipo adquiridos con posterioridad al nacimiento del derecho del actor.

De este modo, el artículo 55 de la Ley de Patentes preceptúa que el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya. Y, en el mismo sentido, el 51.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial dispone que el derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.

2. En materia de marcas no existe una disposición similar. Sin embargo, el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, de 9 de septiembre del 2008, núm. 227/2008 (base de datos de El

Derecho: 2008\161970) ha aplicado analógicamente lo dispuesto en la Ley de Patentes y en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

En el caso concreto al que atiende el auto, el titular de una marca comunitaria demanda a un tercero por infracción de su derecho y el demandado alega que es titular de un diseño industrial español registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que lo ampara (título nacional posterior en el tiempo a la marca comunitaria). Sin embargo, el citado auto considera que tal derecho nacional de diseño no puede operar como obstáculo para adoptar medidas cautelares por infracción de la marca comunitaria.

Al seguir este criterio, el juzgado es consciente de que puede contradecir la jurisprudencia según la cual *qui iuro suo utitur naeminem laedit*, jurisprudencia que neutralizaría la apariencia de buen derecho del solicitante de las medidas cautelares. No obstante, el auto considera que esta jurisprudencia es matizable y que hay razones para que el primer y prioritario derecho despliegue cautelarmente sus efectos sin esperar a la declaración de nulidad del nacional posterior.

Dichas razones son las siguientes:

a) El hecho de que el Reglamento sobre la Marca Comunitaria delimite el *ius prohibendi* del titular registral, preceptuando que el titular de la marca está habilitado para

prohibir a cualquier tercero (sin excluir a aquel que haya inscrito un título posterior —en el caso, un diseño nacional—) el uso en el tráfico jurídico de signos idénticos o confusorios sin su consentimiento.

b) La circunstancia de que el uso que puede hacer el demandado acogiendo a su derecho de exclusiva sólo puede ser amparado si es lícito, es decir, si no vulnera derechos ajenos como los del titular anterior (aquí, el titular prioritario de la marca comunitaria en el que se basan las medidas cautelares).

c) La aplicación por extensión analógica del derecho nacional en materia de propiedad industrial relativo a la inoponibilidad como motivo defensivo de patentes o diseños industriales posteriores. La aplicación analógica estaría justificada, según el auto, porque: 1) existe una laguna en la regulación de las marcas; 2) existe una regulación de un problema similar en materia de patentes y diseños industriales, y 3) no hay disposición legal prohibitiva. Además, en el auto se mantiene que la aplicación analógica viene exigida también por el carácter unitario y el alcance comunitario de la marca comunitaria. En palabras del auto:

«Si no es así, queda subordinada la protección de la marca comunitaria a la previa declaración de nulidad del título nacional posterior, de manera que, si son varios, el resultado es que la marca comunitaria tendrá un distinto alcance, según se consiga o no tal declaración.

Además ello impondría una pluralidad de litigios (tantos como marcas o diseños nacionales posteriores de los Estados miembros puedan existir) ya que el Tribunal de marca de cada Estado (ante el que se pide protección) sólo tiene competencia para anular la marca nacional de su Estado, pero no las de los demás, lo que conlleva la pérdida de sentido del sistema jurisdiccional

de protección diseñado por el Reglamento».

3. A pesar de todo lo anterior, el auto ahora analizado reconoce que el hecho de que el demandado esté amparado por un título de propiedad industrial registrado puede ser tenido en cuenta a la hora de fijar la indemnización de daños y perjuicios.

De hecho, la Sala Primera ha reconocido en varias ocasiones que el titular de una marca registrada que la haya usado no está obligado a indemnizar daños y perjuicios al titular de otra marca registrada previa que ejerza con éxito la acción de nulidad de la marca posterior. Así lo ha reiterado últimamente en su sentencia de 8 de febrero del 2007.

Con todo, el Tribunal Supremo siempre ha aclarado que el principio según el cual *qui iure suo utitur, neminem laedit* sólo se aplica cuando el demandado no ha obrado de mala fe. En efecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999 afirma: «(...) La declaración de nulidad de la marca implica que el registro de la misma no fue nunca válido. Y esa consecuencia lleva ineludible y lógicamente a la exigencia de una indemnización de daños y perjuicios, pero para ello y en este concreto extremo, se exige que la persona titular de la marca registrada que se ha declarado nula haya actuado de mala fe». Y, en la misma sentencia de 22 de septiembre de 1999, se mantiene 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; ni tampoco por el simple hecho de solicitar una marca registrada que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas también registradas».

Ahora bien, debe destacarse que, en otras sentencias, el Tribunal Supremo ha establecido que sí cabe reconocer que existe mala fe cuando el titular de la marca que se

declara nula no podía desconocer la marca previa por su notoriedad. Así se hace en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 6 de marzo de 1995, en la que el alto tribunal admite que el titular de una marca declarada nula esté obligado a pagar una indemnización de daños y perjuicios también por los actos realizados antes de la declaración de nulidad de la marca.

