

El titular de una marca ya puede prohibir el uso de una posterior

POR JAVIER GARCÍA MARRERO Y SARA DE ROMÁN Counsel y abogada de litigación y arbitraje en Pérez-Llorca

Se elimina del Derecho de marcas español una exigencia que el Derecho comunitario de la Unión Europea no prevé y, como se trata de una materia sobre la que ha legislado la Europa, este criterio judicial responde a las exigencias del principio de interpretación conforme. Según este principio, los jueces deben hacer todo lo posible para interpretar el Derecho nacional de cada uno de los países conformidad con el Derecho comunitario, para conseguir el resultado perseguido por este -sentencias del TJCE de 13 de noviembre de 1990, de 11 de julio de 1996, de 13 de febrero de 2014, y de 30 de abril de 2014; y sentencia del Tribunal Supremo 25 de junio de 2014-.

deben hacer todo lo posible para interpretar su Derecho nacional de conformidad con el Derecho comunitario, para conseguir el resultado perseguido por este -sentencias del TJCE de 13 de noviembre de 1990, de 11 de julio de 1996, de 13 de febrero de 2014 y de 30 de abril de 2014; y sentencia del Tribunal Supremo 25 de junio de 2014-.

El Tribunal Supremo ha modificado la jurisprudencia relativa a acciones de violación de marca y de nulidad de la marca infractora, al declarar que el titular de una marca puede prohibir el uso de una marca posterior sin necesidad de que se declare su nulidad. Este cambio de criterio aparece en la sentencia 520/2014, de 14 de octubre de 2014, y se confirma en la sentencia 586/2014, de 24 de octubre de 2014.

Con estas resoluciones se elimina del Derecho de marcas español una exigencia que el Derecho comunitario no prevé y, como se trata de una materia sobre la que ha legislado la Unión Europea, este criterio judicial responde a las exigencias del principio de interpretación conforme. Según este principio, los jueces

deben hacer todo lo posible para interpretar su Derecho nacional de conformidad con el Derecho comunitario, para conseguir el resultado perseguido por este -sentencias del TJCE de 13 de noviembre de 1990, de 11 de julio de 1996, de 13 de febrero de 2014 y de 30 de abril de 2014; y sentencia del Tribunal Supremo 25 de junio de 2014-.

La jurisprudencia anterior a esas dos sentencias exigía al titular de una marca obtener la declaración de nulidad de los signos idénticos o similares, registrados con posterioridad, cuyo uso quisiera prohibir. El Tribunal Supremo entendía que el uso de una marca registrada, por ser el ejercicio de una facultad reconocida por la Ley de Marcas, no podía ser calificado como ilícito mientras no se declarase la nulidad del registro que lo amparaba -sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2006-. Esa exigencia respondía a la conveniencia de dotar al Registro de Marcas de la mayor eficacia, para que reflejase la realidad extratabular lo más fielmente posible -sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2013-.

El Tribunal Supremo falla a favor del titular español, en contra del criterio seguido en primera y segunda instancia

Las setencias dictadas establecen el cambio de criterio se realiza extrapolando la conclusión del Tribunal Europeo

En la primera sentencia que recoge el cambio de criterio del Tribunal Supremo -la número 520/2014, de 14 de octubre de 2014- se resuelve una controversia entre varias marcas internacionales con efectos en España, y dos marcas españolas posteriores. La sociedad titular de las primeras pidió que se condenara a la titular de las marcas españolas a abstenerse de utilizarlas, sin instar su nulidad.

En contra del criterio seguido en primera y en segunda instancia, el Tribunal Supremo falla a favor de la titular de las marcas internacionales con efectos en España, por considerar que no es necesaria una declaración de nulidad previa de las marcas españolas posteriores para prohibir a su titular que las use en el tráfico económico.

En esta sentencia el Tribunal Supremo hace suya la conclusión alcanzada por el TJUE en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011), en respuesta a una cuestión prejudicial relativa a una controversia entre dos marcas comunitarias. La conclusión a la que llegó el TJUE en este caso es que el titular de una marca comunitaria puede prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella, sin necesidad de que se declare su nulidad. La razón es que no hay precepto en el Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que establezca expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior.

Como puede apreciarse en las sentencias dictadas el pasado octubre, el cambio de criterio del Tribunal Supremo se realiza extrapolando la conclusión alcanzada por el TJUE en relación con una disputa entre marcas comunitarias a un conflicto entre marcas españolas y marcas internacionales con efectos en España.

Ese trasplante lo justifica el Tribunal Supremo con la identidad entre los preceptos del Reglamento sobre la marca comunitaria que aplica el TJUE en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011), y los de la Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, "conforme a cuya letra y finalidad procede interpretarse el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma".

Con esta modificación jurisprudencial el Tribunal Supremo pretende evitar que en España los mecanismos de protección al servicio de los titulares de marcas sean diferentes -o menos útiles- que en el resto de los Estados miembros. Lógicamente, mejorar el estatus de los titulares de marcas, por lo que a la protección de su derecho de exclusiva respecta, redundará en beneficio de la protección de la función esencial de la marca -garantizar a los consumidores la procedencia del producto-. Por tanto, parece que con este cambio de criterio no hay perjudicados.

El cambio de criterio del Tribunal Supremo se realiza extrapolando la conclusión alcanzada por el TJUE en relación con una disputa entre marcas comunitarias a un conflicto entre marcas españolas y marcas internacionales con efectos en España. Ese 'trasplante' lo justifica el Tribunal Supremo con la identidad entre los preceptos del Reglamento sobre la marca comunitaria que aplica el TJUE en la sentencia de 21 de febrero de 2013, y los de la Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, "conforme a cuya letra procede interpretarse el ordenamiento nacional".