

## **APUNTES EN TORNO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA ESPAÑOL**

• I. INTRODUCCIÓN. ....	1
• II. ANTECEDENTES. ....	2
• III. COMPETENCIA REGLAMENTARIA DE LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA. ....	3
• IV. COMPETENCIA ESPECIAL DEL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA ESPAÑOL. ....	5
• V. COEXISTENCIA DEL TMC ESPAÑOL Y LOS TRIBUNALES DE MARCA NACIONAL. ....	7
• VI. COMPETENCIA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA ESPAÑOL. ....	9
• VII. Conclusiones. ....	12
• Bibliografía. ....	12

Hugo Alday Nieto \*

### **I. INTRODUCCIÓN.** ➔

Luego de la creación del sistema de marca comunitaria como parte integrante de la armonización interna del mercado europeo, la tarea en la solución de controversias por las infracciones de éstas en los Estados miembros principalmente, fueron la base de diversos y modernos planteamientos.

Aunado a ello, la convivencia de éste con otros sistemas de marca como los sistemas nacionales y el sistema internacional (sistema de Madrid), han creado dificultades en la homologación de los criterios jurisdiccionales en distintos Estados.

En este sentido, un signo distintivo puede ser declarado nulo por un Tribunal de Marca Comunitaria, y subsistir en un registro internacional y/o nacional, lo que generará la acumulación de daños al titular del registro comunitario infringido.

Ante esta problemática tan compleja que no se presenta en países como el nuestro <sup>1</sup>, haremos un recuento sobre el sistema de marca comunitaria y sus peculiaridades, partiendo de su origen en la firma del Reglamento de Marca Comunitaria que crea la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI) <sup>2</sup> y establece las bases del sistema de Marca Comunitaria en general creando los Tribunales de Marca Comunitaria, que se complementan con la Decisiones del Presidente de la Oficina delimitando su competencia.

En este orden de ideas, en el segundo tema abordaremos la competencia que establece el Reglamento de Marca Comunitaria para los Tribunales de Marca Comunitaria, como titulares de competencia exclusiva en la materia.

Siguiendo con las competencias establecidas, haremos mención de las competencias especiales que se le otorgan al Tribunal de Marca Comunitaria español con sede en la

ciudad de Alicante, España. Así como las competencias que además se le confieren en el derecho interno con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y las propias leyes de Patentes y Marcas.

Una vez analizado y delimitado el ámbito de competencia de los Tribunales de Marca Comunitaria, y en especial, el que corresponde al Tribunal español, haremos un recuento de las decisiones de éste en las que se amplía dicha competencia.

Por último trataremos de hacer un análisis de las sentencias y de la delimitación de las nuevas responsabilidades en materia de competencia con base en la Ley aplicable, a efecto de determinar la idoneidad de las mismas y su posible incorporación en nuestro sistema jurídico.

Este documento es una mera reflexión sobre la actuación del Tribunal de Marca Comunitaria de España, que ha tenido el enorme atrevimiento de ir más allá de lo expresamente permitido en el Reglamento de Marca Comunitaria para tutelar los derechos de los particulares, en pro de una mayor y mejor protección.

## **II. ANTECEDENTES.** ➔

Dentro de los principios rectores de la Unión Europea se encuentran el libre tránsito de mercancías, personas, servicios y capitales, y con ello el derecho de libre competencia. Aunado a ello, la preexistencia de tratados unificadores como el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, así como el Acuerdo sobre aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) y el Acuerdo para la Constitución de la Organización Mundial de Comercio, que sirvieron de marco para la creación del sistema de marca comunitaria<sup>3</sup>.

En este sentido, a falta de tribunales especializados en el ordenamiento comunitario el Tribunal de Luxemburgo<sup>4</sup> creó doctrina a fin de evitar y limitar los efectos restrictivos en la libre circulación de mercancías, efectos propios de la naturaleza del sistema de marcas que es generador de exclusividades en el uso de signos distintivos en el comercio.

Posteriormente, haciendo uso de los principios establecidos por la jurisprudencia comunitaria de Luxemburgo, se crea la primera Directiva Comunitaria en materia de marcas en el año de 1988 cuya finalidad fue la de dar el primer paso en la creación de criterios básicos del sistema de marcario para evitar la diversidad de sistemas entre los miembros.

Cinco años más tarde se promulga el Reglamento de Marca Comunitaria de 20 de diciembre de 1993<sup>5</sup> cuyo objeto es el de armonizar estas normas con la instauración de un sistema comunitario directamente aplicable por medio de la figura del Reglamento.

El Reglamento de Marca Comunitaria (en adelante RMC), previó la creación de una entidad encargada de desarrollar el sistema de marca comunitaria, una autoridad administrativa que fuera autónoma jurídica, administrativa y financieramente.

Dicha entidad fue denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior y fue situada en la ciudad de Alicante, España. Con el nacimiento del RMC y de la OAMI, se crean dos de los elementos principales del naciente sistema de marca comunitaria, sólo faltaba la creación y competencia de la autoridad jurisdiccional para dirimir las controversias que se suscitaran en el mismo.

Para ello el RMC en su artículo 91 señalaba:

“1. Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y segunda instancia, en lo sucesivo denominados tribunales de marcas comunitarias, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento”.

Este mismo precepto otorgaba a los miembros un lapso de 3 años desde la vigencia del RMC para comunicar a la OAMI la lista de los tribunales con su denominación y competencia territorial.

Por su parte el Presidente de la OAMI en su Comunicación 05/99 señaló:

“De conformidad con el apartado 2 del artículo 91 del Reglamento, cada Estado miembro debía comunicar a la Comisión Europea, antes del 15 de marzo de 1997, una lista de los tribunales de marcas comunitarias designados con indicación de su denominación y de su competencia territorial. Según el apartado 5 del artículo 91 del Reglamento, hasta el momento en que el Estado miembro comunique la lista a la Comisión, las competencias contempladas en el artículo 92 del Reglamento serán ejercidas por los tribunales nacionales que tengan competencia territorial y de atribución cuando se trate de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en ese Estado.”<sup>6</sup>

De acuerdo a lo dispuesto tanto por el RMC como por el propio Presidente de la OAMI, correspondía a cada miembro la instauración de la menor cantidad de tribunales de esta categoría delimitando competencia territorial, no así la material, ya que como veremos a continuación esta competencia se establece de manera exclusiva en el propio RMC.

### **III. COMPETENCIA REGLAMENTARIA DE LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA.** ➔

En los artículos 92 a 101 del RMC se establecen una serie de competencias exclusivas de los Tribunales de Marca Comunitaria (en adelante TMC), mismas que en caso de ser contravenidas por legislaciones locales o por otros convenios como el de Bruselas o el Reglamento 44/01<sup>7</sup>, éstas últimas se tendrán por no puestas.

En este sentido debemos diferenciar los dos tipos de competencia que prevé el RMC y que se dividen en competencia territorial y materia exclusiva de marca comunitaria.

a) Competencia por materia exclusiva de los TMC:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 del RMC la competencia exclusiva de los TMC se limita a:

“Los tribunales de marca comunitaria tendrán competencia exclusiva: a) para cualquier acción o violación y –si la legislación nacional lo admite- por intento de violación de marca comunitaria; b) para las acciones de comprobación de inexistencia de de violación si la legislación nacional las admite; c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9; d) para las demandas de reconvencción por caducidad o nulidad de la marca comunitaria contempladas en el artículo 96”.

En este orden de ideas, existen cuatro tipos de acciones de las que conocen de manera exclusiva los TMC referentes a las acciones de violación, acción declarativa de inexistencia

de violación, acción de indemnización y demandas de reconvención por caducidad o nulidad de marcas comunitarias<sup>8</sup>.

En alcance al inciso c) del artículo 92 del RMC antes citado, en lo referente a la protección de la solicitud de la marca comunitaria relativa a las acciones entabladas a raíz de la publicación de la solicitud y hasta la publicación del registro de la marca comunitaria se toma en cuenta lo siguiente:

“3. El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.”

Para evitar cualquier conflicto con las decisiones de la OAMI, de acuerdo con el artículo 96 del RMC el TMC ante el que se entable demanda reconvencional tendrá la obligación de notificar a la OAMI para que ésta verifique si el signo distintivo en conflicto ya ha sido objeto de una resolución definitiva, y en ese caso, deberá desestimar la demanda.

Asimismo del multicitado RMC se puede comprender que el alcance de la competencia de los TMC abarca los hechos de violación de marca que se realicen o que se intenten realizar en cualquier miembro, así como la violación cometida en cualquier estado miembro durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud y la publicación del registro de marca comunitaria.

#### b) Competencia del TMC de Segunda Instancia:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 del RMC, los TMC de segunda instancia conocerán en forma exclusiva de los recursos que provengan sobre las sentencias o resoluciones los TMC de primera instancia<sup>9</sup>.

Las legislaciones nacionales serán las encargadas de reglamentar la forma y las condiciones en que se podrán interponer sendos recursos, aplicándose disposiciones relativas o similares al recurso de casación.

Este TMC de segunda instancia podrá modificar, confirmar o modificar la sentencia que haya sido emitida previamente por la primera instancia.

#### c) Competencia territorial del TMC:

Aún cuando en el interior de la Unión Europea se ha suscrito el Reglamento 44/01 relativo a la Competencia Internacional, en dicho ordenamiento comunitario se señala la existencia de foros exclusivos<sup>10</sup> y es precisamente la materia de propiedad industrial uno de ellos. Así pues, en el artículo 93 del citado RMC se señala que:

“1. (...) las acciones y demandas contempladas en el artículo 92 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si éste no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo

territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

3. Si ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina.

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

a) se aplicará el artículo 17 del Convenio de ejecución si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas comunitarias;

b) se aplicará el artículo 18 de dicho Convenio si el demandado compareciera ante otro tribunal de marcas comunitarias.

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca comunitaria, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9.”

Lo anterior nos lleva a resumir la competencia territorial de la siguiente forma:

- \* Domicilio del Demandado;
- \* Establecimiento del Demandado;
- \* Domicilio del Demandante;
- \* Establecimiento del Demandante,
- \* TMC de Alicante, España <sup>11</sup> y
- \* TMC del lugar en que se haya cometido el ilícito.

Por su parte, en tratándose de la competencia de los TMC en donde se haya cometido el hecho dañoso, sólo podrá reclamarse sobre los daños sufridos en ese Estado miembro.

#### **IV. COMPETENCIA ESPECIAL DEL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA ESPAÑOL ➡**

La competencia del TMC de Alicante de acuerdo con los distintos ordenamientos legales vigentes, se divide en 3 grandes sectores:

a) Competencia como TMC:

De acuerdo a lo antes mencionado, el Reino de España señaló al Tribunal de Alicante como el órgano encargado de dirimir las controversias que se susciten con fundamento en el sistema de marca comunitaria establecidas en principalmente en el artículo 92 del RMC que citamos anteriormente.

En este sentido, nos permitimos reproducir parte de la exposición de motivos de la reforma en concreto:

“La opción que mayores ventajas presenta y que mejor se ajusta a las indicaciones de la referida normativa es la de designar a los juzgados de lo mercantil y a la sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante como tribunales de marcas comunitarias en España, en primera y segunda instancia, respectivamente, extendiendo su jurisdicción -a estos exclusivos efectos- a todo el territorio nacional. Es en Alicante precisamente donde tiene su sede la OAMI.”<sup>12</sup>

Una vez designados los juzgados de Alicante (Tribunal de primera instancia y Audiencia Provincial como segunda instancia) como TMC, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial le otorgó otras facultades y competencia a dicho órgano jurisdiccional.

#### b) Competencia como Tribunal Mercantil Provincial:

Con la reciente creación de los Juzgados de lo Mercantil, que entraron en funcionamiento el 1 de septiembre de 2004, existiendo uno o varios en cada provincia, la competencia en dicha materia que la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) les otorgó son las siguientes:

- \* Cuantas cuestiones se susciten en materia de quiebra o suspensión de pagos;
- \* Las demandas sobre competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas;
- \* Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional;
- \* Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo;
- \* Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia;
- \* Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil;
- \* De algunos procedimientos en materia de competencia a nivel comunitario;
- \* Cuantas incidencias o pretensiones se promuevan como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente sobre arbitraje a las materias antes citadas.

Además, de acuerdo con lo dispuesto por la LOPJ, los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para:

- \* Conocer de todos aquellos litigios que se promuevan en materia de marca comunitaria y dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria.

Con todo ello, los juzgados de lo Mercantil de España y en particular, los situados en la Provincia de Alicante se convierten en superestructuras jurisdiccionales con competencia

provincial, nacional y comunitarias en materias distintas.

Sin embargo, con base en el RMC y en la propia LOPJ cada materia está delimitada de acuerdo con la competencia territorial.

## **V. COEXISTENCIA DEL TMC ESPAÑOL Y LOS TRIBUNALES DE MARCA NACIONAL ➔**

Tal como lo hemos mencionado, los TMC están debidamente constituidos por medio de decisiones nacionales motivadas por la adopción de un sistema supranacional generador de normas de observancia regional como el RMC, que ha requerido la participación de las naciones vinculadas por dicho orden supranacional para crear organismos jurisdiccionales especiales para dirimir controversias del orden comunitario.

Sin embargo, aún con la creación de estos súper órganos con diversidad de facultades y competencias como el caso de los TMC de España, Juzgado de lo Mercantil de Alicante como primera instancia y Audiencia Provincial de Alicante como segunda instancia, subsiste el sistema de marca nacional con su propio ordenamiento y con sus propias reglas.

En este sentido, al coexistir el sistema nacional con el sistema supranacional o comunitario, coexisten organismos jurisdiccionales competentes para ambas materias. Por ello consideramos que, sin incursionar demasiado en la organización interna de los Tribunales de Marca Nacional (en adelante TMN), es necesario hacer mención de la competencia que conforme a las leyes españolas tienen.

Así tenemos que conforme a la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, que se remite al Título XIII de la Ley de Patentes<sup>13</sup>, y por tanto al artículo 125 de dicho ordenamiento legal, señala que será competente el juez de primera instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que corresponda al domicilio del demandado, o del lugar en que se hubiera cometido o producido la violación o sus efectos.

Es decir que se restringe dicha competencia de forma exclusiva y excluyente a los jueces de primera instancia ejercientes en las ciudades que sean sede del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas, y no así a cualquier otro órgano jurisdiccional español.

Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Civil modifica lo establecido por la Ley de Patentes y se armoniza con la LOPJ al señalar que los litigios civiles en materia de propiedad industrial, así como las materias afines a la propiedad intelectual, competencia desleal y publicidad, se decidirán por juicio ordinario con independencia de su cuantía<sup>14</sup>.

Debemos entender que en el supuesto de un hecho de violación de marca nacional que surta sus efectos en la ciudad de Alicante, o bien un hecho de infracción de marca nacional en el que el presunto infractor reside en dicha ciudad, el TMN competente será el Juzgado de lo Mercantil de Primera Instancia de la ciudad de Valencia, que es donde se encuentra radicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 17/2001 de Marcas, las acciones civiles que puede ejercitar el titular de un derecho marcario afectado son:

- \* Acción de cesación;
- \* Acción de indemnización de daños y perjuicios;
- \* Adopción de medidas encaminadas a evitar que continúe la violación del derecho marcario;
- \* La destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos infractores siempre que pueda eliminarse de estos el signo infringido;
- \* La atribución en propiedad de productos o materiales embargados; la publicación de la sentencia;
- \* Acción declarativa de no infracción <sup>15</sup>.

Por lo que respecta a la acumulación de acciones, el TMN puede ejercitar varias acciones a la vez, siempre que sean compatibles de acuerdo con el Título IV de la Ley de Marcas. Un ejemplo de lo anterior es la posibilidad de ejercitar conjuntamente las siguientes acciones compatibles en el TMN:

- \* Acumulación de la acción de cesación y la acción de daños y perjuicios;
- \* Acumulación de acción declarativa de inexistencia de violación y la de nulidad;
- \* Acumulación de acción de nulidad y acciones de violación;
- \* Acumulación de la acción de nulidad y de enriquecimiento injusto;
- \* Acumulación de acción reivindicatoria y acciones de nulidad o cesación.

Con base en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Marcas y su relación con el artículo 2, el titular de una marca podrá oponerse al registro o demandar la reivindicación del mismo, cuando sea registrado de mala fe por un tercero. Derecho además consagrado en el artículo 6 Septies del CUP.

De acuerdo con la delimitación de competencias territoriales y materiales de los TMC y los TMN, surge el problema de la validez de la marca y la protección de los titulares de derechos legítimos, ya que si el TMC determinase mediante sentencia firme que una marca comunitaria, que forma parte de una familia de marcas con un registro español, debe anularse por infringir otra marca comunitaria; el titular de la marca comunitaria infringida se ve en la necesidad de iniciar otro procedimiento judicial ante el TMN en una ciudad distinta para invocar nuevamente sus pretensiones en contra del registro nacional miembro de la familia de la marca comunitaria infractora.

Asimismo, en tratándose de casos de infracción de marca que involucran competencia desleal, ya sea por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, o por cualquier otra causal establecida en la Ley de Competencia Desleal, existe el dilema para los titulares de marcas nacionales o comunitarias de llevar por cuerda separada tales procedimientos, ya que si bien es cierto que dentro de las facultades de los nuevos juzgados de lo mercantil se encuentra la materia de competencia desleal, en los casos particulares de marca comunitaria el RMC en su artículo 92 no establece dicha facultad.

Es por ello, que a continuación nos disponemos a analizar la nueva jurisprudencia del TMC



español que nos muestran su empeño y enorme esfuerzo por vincular la materia de propiedad industrial en beneficio de los titulares legítimos de signos distintivos.

## **VI. COMPETENCIA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA ESPAÑOL.** ➔

De acuerdo con las interpretaciones que el propio TMC español ha realizado del RMC y de la LOPJ, la competencia material no se constriñe a lo mencionado anteriormente, y la competencia territorial abarca de igual forma distintas jurisdicciones de competencia establecida tanto en la LOPJ como en la Ley de Marcas y en la Ley de Patentes.

La jurisprudencia actual amplía el espectro de la competencia del TMC español, de por sí amplia y bastante, por lo que se refiere a la solución de controversias en materia de marca comunitaria. En este sentido nos disponemos a analizar lo siguiente:

a) Acumulación de Acciones. Competencia Desleal. Teorías de los Vasos Comunicantes y la Conexidad Objetiva <sup>16</sup>.

El supuesto radica en la apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante bajo el argumento de que el Juzgado de Marca Comunitaria debe conocer única y exclusivamente de las acciones a que se refiere al artículo 92 del RMC, por lo que existe un obstáculo procesal en derecho interno español para que el Juzgado de Marca Comunitaria pueda conocer de acciones distintas a las contempladas en dicho ordenamiento comunitario.

Se alegaba por parte del apelante que el Juzgado de Marca Comunitaria tenía competencia excluyente y exclusiva, por lo que estaba imposibilitado para conocer de acciones de competencia desleal, y para ello, se pide a la Audiencia Provincial se tengan por delimitadas las competencias como TMC y como Juzgado de lo Mercantil español sin confundir las competencias de uno y otro ente <sup>17</sup>.

Sin embargo, en la sentencia el TMC español señala la competencia del mismo para conocer de otras materias distintas a las señaladas en el artículo 92 del RMC por tratarse de un mismo órgano con diferentes competencias:

“...hemos querido replantearnos si el Tribunal (y juzgado) de Marca Comunitaria versus Tribunal (y juzgado) Mercantil, están configurados en nuestro Derecho Orgánico como Unidades Jurisdiccionales incomunicadas y aisladas entre sí. Y hemos llegado a la conclusión que (...) en realidad sí existen vasos comunicantes a través de un sustrato común, de modo que cuando menos se podría hablar de permeabilidad relativa entre la jurisdicción de Marca Comunitaria y la Jurisdicción Mercantil (...) el artículo 102 RMC establece la competencia para el conocimiento de las acciones diversas a las del artículo 92 RMC a favor de los Tribunales de los Estados miembros que serían competentes territorial y objetivamente si se tratara de acciones relativas a una marca nacional (...) Así resulta de la lectura del artículo 86 ter.2 a) LOPJ, norma que atribuye a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento, entre otras, de las acciones relativas a la competencia desleal...”

Para darle mayor certeza a la teoría de los vasos comunicantes o teoría orgánica del TMC español, la Audiencia Provincial de Alicante refuerza su resolución por medio de la conexidad objetiva de la siguiente forma:

“...cuando en un proceso de competencia del Tribunal de Marca Comunitaria aparecen

varios actores contra un demandado, un solo demandante contra varios demandados, o varios actores contra varios demandados, dándose un acumulación objetiva de acciones, si además de los requisitos generales de la acumulación establecidos en el art. 72 de la LECiv, se da el requisito de la conexidad objetiva entre las diferentes acciones ejercitadas, (...) cuando dice que entre esas acciones exista un nexo por razón del objeto o del título o causa de pedir, lo que se define en la propia norma cuando se trata de acciones que se fundan en los mismos hechos y que puede reducirse a la exigencia de un nexo interno recíproco entre las acciones (...) la conclusión no puede ser otra que la de entender que ese órgano ubicado indisolublemente en otro específicamente creado para la defensa genérica de la propiedad industrial (incluida la competencia desleal) y específica de la marca comunitaria, y por tanto con competencia objetiva para estas acciones, puede y debe asumir el ejercicio acumulativo de ambas cuando se dan los requisitos particulares para su admisión”

Con base en lo anterior, a partir de marzo de 2005 los TMC españoles tenían la posibilidad por medio de estas dos teorías para conocer en una misma cuerda de las acciones de marca comunitaria establecidas en el artículo 92 del RMC, así como de las acciones de competencia desleal apoyadas en la legislación nacional.

b) Acción de Reivindicación por Marca de Agente o Representante. Teoría de la Capilaridad Orgánica o Permeabilidad Relativa.<sup>18</sup>

En la reciente sentencia que mencionamos, existe un elemento fundamental que es el registro de marca comunitaria a través de representante sin autorización del titular de la misma, situación que se prevé en el artículo 18 del RMC que faculta a este último a exigir la reivindicación de la marca; así como en la Ley de Marcas de España que establece este supuesto en el artículo 10. Ambos preceptos se fundamentan en el artículo 6 Septies del CUP que dice:

“1. Si el agente o representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre en uno de esos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que el agente o representante justifique sus actuaciones”

El objeto de la discusión se centró en la competencia del TMC de segunda instancia para conocer del recurso en materia de la reivindicación de la marca registrada por agente sin autorización, situación que no se contempla de forma expresa en el RMC.

Ante esa situación, se ha considerado que el hecho de registro de marca por agente o representante establecido en el artículo 18 del RMC en general se define como una infracción de marca comunitaria, ya que se encuentra lesionando y atentando contra la esencia de ésta, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos y servicios amparados por la misma.

Así pues, la Audiencia Provincial de Alicante en sus funciones de TMC de segunda instancia resolvió lo siguiente:

“Es en este punto del razonamiento cuando se debe acudir al principio de ‘capilaridad orgánica’ o ‘permeabilidad relativa’(...) al abordar cuestiones competenciales. Esa suerte de ‘ósmosis judicial’ se asienta en el siguiente hecho incontestable: los dos únicos órganos judiciales integrantes de la jurisdicción española sobre marca comunitaria son, al tiempo órganos judiciales integrados en la jurisdicción mercantil. Y es a los órganos de la jurisdicción mercantil a los que la LOPJ atribuye el conocimiento de los asuntos relativos a propiedad industrial (...) la especialización se acrecienta desde que, de un lado, la

competencia objetiva para conocer de los pleitos de marcas corresponde a los órganos de los mercantil; y la competencia objetiva para conocer de los litigios sobre marcas comunitarias, en los términos explicitados, se atribuye a los órganos de Marca Comunitaria. Y ambos se manifiestan, en el caso español, en un mismo órgano judicial, que participa de una doble naturaleza...”

De acuerdo con lo antes citado, el TMC se consideró competente para resolver sobre un conflicto de reivindicación de marca, con base en el derecho nacional, juzgando un asunto comunitario no expresamente previsto en el 92 del RMC, es decir, que el TMC resolvió al respecto por medio de la aplicación de la teoría de la capilaridad orgánica o permeabilidad relativa, al congregar una doble naturaleza en un mismo ente jurisdiccional, es decir, distintas competencias sobre la materia de marca nacional y comunitaria.

c) Acumulación de Acciones. Nulidad de Marca Internacional. Teoría de la Capilaridad Orgánica o Permeabilidad Relativa.<sup>19</sup>

En el presente asunto las pretensiones hechas valer por la parte demandante ante la primera instancia fueron la acción de violación de marca comunitaria, acción de nulidad de marca internacional y acción de nulidad de marca nacional. No se admite la misma por la imposibilidad de acumulación de acciones que no se encuentren establecidas en el 92 RMC.

Ante el recurso interpuesto a la sentencia que archiva la demanda por las causas antes mencionadas, el TMC consideró que la parte demandante partía de un mismo núcleo fáctico (marca comunitaria) para la defensa del mismo. Dicha defensa era el ataque de un registro nacional y otro internacional idénticos o similares.

Sin embargo, en su análisis el TMC consideró que aún cuando ese órgano tiene la facultad de conocer sobre violaciones de marcas comunitarias, no existe disposición que le otorgue competencia para conocer de la nulidad de registros internacionales o nacionales, pero estos, al ser en España materia de la competencia de los juzgados mercantiles y al ser el propio TMC un órgano mercantil de acuerdo con la LOPJ estableció el siguiente criterio:

“El art. 86 ter. 2 dispone que ‘Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a la competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad (...) Es en este punto del razonamiento cuando se debe acudir al principio de ‘capilaridad orgánica’ o ‘permeabilidad relativa’ (...) se colige, por tanto, en lo que ahora interesa, la doble naturaleza de un mismo órgano judicial y la posibilidad, en aras a la satisfacción del superior interés de la tutela de la marca comunitaria, de que la competencia de los tribunales de marca comunitaria se extienda, por ello, más de lo que, strictu sensu, prescribe el art. 92 RMC, en tanto órganos judiciales integrados dentro del entramado de la jurisdicción mercantil”.

En esta sentencia el TMC se remite también a la Ley de Patentes y al artículo 52.1.13º de la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>20</sup> que señala la competencia de casos especiales atribuyéndose a los juzgados mercantiles para conocer litigios en propiedad industrial (incluyendo marcas nacionales y por tanto internacionales) cuando exista acumulación objetiva compatible, y cuando en la acumulación subjetiva exista un mismo nexo por razón del título o causa, como en este asunto lo fue el registro de marca comunitaria infringido.

Asimismo el TMC consideró que la economía procesal en la acumulación además de tutelar debidamente un derecho marcario comunitario, coadyuva a la verdadera defensa de los derechos del titular de la marca infringida, señalando lo siguiente:

“No parece aconsejable desde esta óptica, obligar a ese peregrinaje judicial a la parte actora. La interpretación que este Tribunal efectúa ante este ‘panorama’ se ve marcadamente influenciada por la tutela judicial efectiva y la satisfacción de las legítimas pretensiones de las partes, que se estiman se ven salvaguardadas desde el momento en que un órgano judicial competente para el conocimiento de todas las acciones acumuladas, conocerá de ellas en un solo litigio y las resolverá en una sola y única sentencia”

En suma, con lo anterior queda de manifiesto el interés del TMC por tutelar de forma amplia los derechos del propietario de una marca comunitaria, ya que para evitar la diversidad de acciones ante distintos juzgados con la dilación que ello conlleva, y sobretodo, evitar la confrontación de sentencias opuestas entre sí, resuelve en una sola sentencia los diversos problemas suscitados en torno a la marca comunitaria.

## **VII. Conclusiones.** ➡

Las recientes sentencias del TMC español han dejado de manifiesto la aplicación de diferentes funciones o competencias de un mismo órgano jurisdiccional, que involucra su experiencia especial en materia nacional y comunitaria, para resolver conflictos que tengan como base un signo distintivo comunitario.

Para algunos autores, las recientes sentencias del TMC resultan un paso en falso por parte del órgano jurisdiccional que mezcla competencias provinciales, nacionales y comunitarias.

Asimismo, el hecho de resolver asuntos de marca nacional cuando el propio ordenamiento legal español por medio de la Ley de Patentes y la Ley de Enjuiciamiento Civil, principalmente, limita a los tribunales del domicilio del demandado donde tengan su sede los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, la competencia en materia de marcas nacionales, resulta una violación de competencias, puesto que el TMC español con sede en Alicante pertenece a la Comunidad Autónoma Valenciana, cuyo Tribunal Superior de Justicia se encuentra en Valencia; con lo cual, la autoridad encargada de dirimir estas controversias debiera ser el Juzgado Mercantil de Primera instancia de Valencia, y no así el de Alicante.

Sin embargo, el atrevimiento de parte del órgano jurisdiccional de tutelar de manera amplia a los titulares de marcas comunitarias para evitar el ejercicio de acciones diversas en distintos juzgados e incluso en diferentes ciudades, es sin duda un gran avance en la armonización de los sistemas marcarios.

Asimismo, el hecho de solucionar conflictos desde una misma oficina para prevenir la acumulación de sentencias encontradas que afecten a los titulares de marcas comunitarias, pueden representar la diferencia en la tutela real y efectiva del derecho de exclusiva.

Por último, las teorías anteriormente descritas por el TMC español, son un caso específico y propio de estos súper órganos jurisdiccionales meta facultados, pero su incidencia en México es de gran relevancia, ya que la mayor parte de los juicios que tengan como base registros de marca comunitaria obtenidos por titulares de países no miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, pero que sean integrantes del CUP o la OMC, se lleva a cabo ante el TMC de la sede de la OAMI, es decir, el TMC español.

## **Bibliografía** ➔

\* ESPULGUES Mota, Carlos, Coord., Derecho del Comercio Internacional. MERCOSUR-Unión Europea, Ed. Reus, Madrid, 2005.

\* Herrero&Asociados, Factbook. Propiedad Industrial, Ed. Aranzadi, España, 2002.

\* O'CALLAGHAN Muñoz, Xavier, et. al., Propiedad Industrial. Teoría y Práctica, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., España, 2001.

## Legislación

\* Reglamento 40/94 de Marca Comunitaria.

\* Reglamento 44/2001 relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y Mercantil.

\* Ley 6/1985 Orgánica del Poder Judicial.

\* Ley 42/2003 de Enjuiciamiento Civil.

\* Ley 11/1986 de Patentes.

\* Ley 17/2001 de Marcas.

## Otras Fuentes

\* <http://oami.europa.eu>

\* <http://www.oepm.es>

\* <http://www.wipo.int/>

\* <http://www.uaipit.com>

---

\*: Licenciado en Derecho por la Universidad del Pedregal en México, D.F. Candidato a Maestro en Derecho Empresarial por la Universidad del Mayab en Mérida, Yucatán. Master en Propiedad industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante, España. Realiza práctica jurídica en propiedad industrial en PricewaterhouseCoopers/Landwell, Alicante, España. ➔

1: Países no miembros de la Unión Europea ni de Espacio Económico Europeo, pero sujetos de Marca Comunitaria por ser parte del Convenio de la Unión de París y la Organización Mundial de Comercio, en particular México. ➔

2: OHIM por sus siglas en inglés. Oficina cuya función es llevar a cabo el registro, búsquedas y procedimientos de oposiciones y recursos de los mismos, respecto de las marcas comunitarias, dibujos y diseños. Su sede es la Ciudad de Alicante, España. Razón por la cual es de sumo interés la jurisprudencia del Tribunal de Marca Comunitaria Español. ➔

3: Espulgues Mota, Carlos, Coord., Derecho del Comercio Internacional. MERCOSUR-Unión Europea, Ed. Reus, Madrid, 2005, 169 ss. ➔

**4: Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ➡**

**5:** Es necesario hacer referencia de la diferencia aplicativa de las Directivas y los Reglamentos Comunitarios. Las primeras requieren de trasposición, es decir, de su incorporación en un texto jurídico interno de los países miembros para ser observable, en cambio los Reglamentos son de aplicación general para los Estados miembros y pueden invocarse directamente sin necesidad de hacer referencia a sus legislaciones internas. Asimismo, se prevén disposiciones específicas reglamentarias que facilitan la ejecución del Reglamento de Marca Comunitaria, es decir: Reglamento 2868/95 de Ejecución del Reglamento 40/94, Reglamento 2869/95 relativo a las Tasas que se han de abonar ante el Registro Central de Marca Comunitaria, y Reglamento 216/96 de Procedimientos de las Salas de Recursos. Cfr. Herrero&Asociados, Factbook. Propiedad Industrial, Ed. Aranzadi, España, 2002, p.p. 255-256. ➡

**6:** Cfr.: <http://oami.europa.eu/es/office/aspects/communications/05-99.htm> ➡

**7:** Este Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial y el reconocimiento y ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil, es el documento comunitario que reproduce el Convenio de Bruselas que establece reglas específicas para la determinación de los foros y competencias internacionales. Asimismo, respecto del reconocimiento y ejecución de las sentencias civiles y mercantiles dictadas por países firmantes. Sin embargo, es prioritario lo dispuesto en el RMC debido a que el propio Reglamento 44/2001 reconoce como materia exclusiva la referente a la propiedad industrial incluyendo a las marcas, y por ende, el RMC es aplicable con prioridad. ➡

**8:** Lo anterior queda resaltado por la Comunicación del Presidente de la OAMI 05/99 que establece: "Conforme al artículo 92 del Reglamento, los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva para acciones por violación de marca comunitaria, reclamaciones de una indemnización razonable por la utilización de una solicitud de marca comunitaria ya publicada, demandas de reconversión por caducidad o por nulidad de una marca comunitaria y, si la legislación nacional las admite, acciones por intento de violación y acciones de comprobación de inexistencia de violación.", Cfr., <http://oami.europa.eu/es/office/aspects/communications/05-99.htm>. ➡

**9:** Como veremos más adelante, la existencia de TMC de primera y segunda instancia es una obligación impuesta a los miembros de la Unión Europea en el propio RMC. ➡

**10:** Vid. Supra Nota 7. ➡

**11:** De acuerdo con el RMC los titulares de registros comunitarios no residentes en la Unión Europea, debemos dirimir las controversias de competencia material de los TMC en la ciudad de Alicante, España. De allí la importancia para los no residentes comunitarios, ya que seremos medidos con base en la jurisprudencia creada por dicho tribunal. ➡

**12:** Exposición de Motivos de la Reforma publicada en el Boletín Oficial Español. BOE nº 164 de fecha 10 de julio de 2003. ➡

**13:** Ley 11/1986 de 20 de Marzo de Patentes e Invención y Modelos de Utilidad. Publicada en el BOE Nº 73, 26 de marzo de 1986. ➡

**14:** Del Valle, Javier, Ruiz, Victoria y Selas, Antonio, Acciones Procesales, en Propiedad Industrial Teoría y Práctica, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, España, 2001, pág. 399. ➡

**15:** Acción contemplada en el artículo 127 de la Ley de Patentes, de aplicación supletoria a las acciones marcarias. ➡

**16:** Sentencia 25/05 de fecha 23 de marzo de 2005. Rollo de Sala 133 (C-2) 05. Juicio Ordinario 114/04. ➡

**17:** Sobre este particular, algunos autores consideran que "La entrada en vigor del RMC permite al titular de sendos registros de marca, nacional y comunitario, interponer la acción con base en uno y otro derecho, lo que tendrá importantes consecuencias prácticas dadas las particularidades que en dicho reglamento comunitario se establecen, principalmente en torno al órgano jurisdiccional competente. A la vista de las diferencias existentes, debe rechazarse la posibilidad de accionar simultáneamente en base a marcas nacionales y comunitarias", Vid., Del Valle, Javier, Ruiz, Victoria y Selas, Antonio, Op. Cit., pág. 402. ➡

**18:** Sentencia 50/06 de fecha 3 de febrero de 2006. Rollo de Sala 621 (marca comunitaria nº 6) 05. Juicio Ordinario 124/04. ➡

**19:** Sentencia 15/06 de fecha 13 de febrero de 2006. Rollo de Sala 10 (marca comunitaria nº 9) 06. Juicio Ordinario 784/05. ➡

**20:** LEC.- 52. Competencia territorial en casos especiales.1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes: 13. En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. ➡

---