

## **"IUS EXCLUDENDI vs IUS UTENDI": ¿PUEDE EL TITULAR DE UNA MARCA COMUNITARIA ANTERIOR, PROHIBIR EL USO DE UNA MARCA COMUNITARIA REGISTRADA POSTERIOR Y CONFUSIONARIA, O DEBE ANULARLA PREVIAMENTE?<sup>1 2</sup>**

**Camilo Sessano Goenaga y Sofía Martín Santos<sup>3</sup>**

SUMARIO: I. PREMISA: EXISTENCIA DE UNA DETERMINADA TENDENCIA JURISPRUDENCIAL EN LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA ESPAÑOLES, QUE PODRÍA DENOMINARSE “TEORÍA DE LA INMUNIDAD REGISTRAL”. II. LA CUESTIÓN DOGMÁTICA: ¿PUEDE EL TITULAR DE UNA MARCA COMUNITARIA ANTERIOR PROHIBIR EL USO DE UNA MARCA COMUNITARIA POSTERIOR Y CONFUSIONARIA, SIN NECESIDAD DE INICIAR UNA PREVIA O COETÁNEA ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA LA MARCA COMUNITARIA POSTERIOR E INFRACTORA? 1. Cuestiones preliminares. Análisis de un litigio entre dos marcas comunitarias sometidas al Derecho comunitario. 2. Sobre el Derecho conferido por la marca comunitaria, así como sobre los límites a su ejercicio. 2.1. Interpretación gramatical o literal. El artículo 9 del RMC (Derecho conferido por la marca) y el artículo 12 del RMC (limitación de los efectos de la marca comunitaria). 2.2. Interpretación sistemática. 2.3. Interpretación teleológica o finalista. 3. Conclusión. III. SOBRE LA POSIBILIDAD DE EXTENDER LAS CONCLUSIONES ALCANZADAS, A LAS MARCAS ESPAÑOLAS POSTERIORES, Y EN DEFINITIVA A CUALQUIER TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA QUE DEBA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN Y EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN – EXCLUSIÓN – CONCEDIDO POR EL ARTÍCULO 9 DEL RMC A UNA MARCA COMUNITARIA ANTERIOR.

### **I. PREMISA: EXISTENCIA DE UNA DETERMINADA TENDENCIA JURISPRUDENCIAL EN LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA ESPAÑOLES, QUE PODRÍA DENOMINARSE “TEORÍA DE LA INMUNIDAD REGISTRAL”.**

Existe en España, en el ámbito del Derecho marcario, una corriente doctrinal y jurisprudencial que viene siendo aplicada por los Tribunales, incluidos los de Marca Comunitaria, y que puede resumirse del siguiente modo: el registro válido y vigente de una marca posterior, enerva el “*ius prohibendi*” que pueda asistir al titular de una marca registrada anterior. Dicho en otros términos, el titular de una marca registrada (anterior)

---

<sup>1</sup> Este artículo ha sido originariamente publicado en la Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 13 Enero / Febrero de 2010.

<sup>2</sup> Debe precisarse que, con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, se han operado ciertos cambios nominalistas que afectan al presente artículo; así las referencias hechas al antiguo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas deben entenderse hechas al actual Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y lo mismo debe indicarse respecto del antiguo Tribunal de Primera Instancia, actualmente devenido Tribunal General.

<sup>3</sup> Dr. Camilo Sessano Goenaga y Sofía Martín Santos, abogados, UDAPI & Asociados.

no puede prohibir el uso de una marca registrada posterior y en su caso confusionaria (en tanto en cuanto ésta última no se anule). Se trata del viejo principio – y seguramente desactualizado en el ámbito del moderno Derecho de Marca Comunitaria – “*qui iure suo utitur, neminem laedit*”<sup>4</sup>.

A modo de ejemplo, e *inter alia*, pueden citarse los siguientes exponentes jurisprudenciales sobre la referida doctrina:

En primer lugar, procede citar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23/05/1994, nº 470, rec. 2857/91, ponente: González Poveda, Pedro (que a su vez viene citada en la posterior Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22/09/1999, nº 779/1999, rec. 1172/1995, ponente: Sierra Gil de la Cuesta, Ignacio). En esta sentencia, que no analiza un litigio entre dos marcas, sino entre una marca y un nombre comercial, se observa ya el núcleo esencial de la doctrina que en este trabajo se pretende analizar, y en su caso cuestionar en el marco del Derecho comunitario. Así, el Tribunal Supremo establecía lo siguiente: “[...] en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, [...] por ello, habiéndose limitado a usar el nombre comercial cuyo registro se obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio “*qui iure suo utitur, neminem laedit*”.

Posteriormente, conviene citar una serie de recientes sentencias provenientes del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, en las que la cuestión litigiosa no deja de ser el ámbito de protección de una marca comunitaria prioritaria a una marca española posterior (y en su caso, confusionaria). Así, en la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de Alicante, sec.8ª, de 17/12/2008, nº 470/2008, rec. 20/2008, ponente: Soler Pascual, Luis Antonio, que dirime un litigio entre una marca comunitaria (anterior) y el uso de una marca española (posterior)<sup>5</sup>, se establece que: “[...] La cuestión que se plantea es si el producto del demandado está amparado por un título de concesión de derechos de exclusiva, por un título de marca nacional que lo haga inmune a la infracción en tanto esté vigente y reconociéndole la exclusividad sobre un determinado signo. [...] Ninguna duda tiene el Tribunal que el producto [...] está amparado por un título marcario que lo hace inmune frente a acciones de infracción mientras esté vigente. [...] lo que es evidente es que el producto denunciado porta el signo registrado como marca nacional y que, por tanto, resulta inmune a la acción por infracción del actor [...]”.

En la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de Alicante, sec.8ª, de 10/03/2008, nº 100/2008, rec. 490/2007, ponente: García-Chamón Cervera, Enrique, puede leerse lo siguiente: “[...] no puede calificarse como acto de

---

<sup>4</sup> En detalle, aunque aplicado al ámbito del Derecho penal, sobre el principio “*neminem laedere*”, como institución negativa fundamental, que establece que todos los ciudadanos son libres de configurar sus propias actividades y tareas personales, con la contrapartida de responder por los daños que ello cause a los demás, véase, SESSANO GOENAGA, C., “Responsabilidad por organización y responsabilidad institucional”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. RECPC-08-02 (2006), passim. (<http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-03.pdf>).

<sup>5</sup> Esta situación litigiosa se repite en el resto de ejemplos jurisprudenciales citados.

infracción del *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca comunitaria la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca un derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad<sup>6</sup>. En la misma sentencia se afirma que: “[...] ningún obstáculo existe para que el Magistrado de la instancia aplique como excepción del *ius prohibendi* del titular de la marca comunitaria el *ius utendi* que el artículo 34 de la Ley de Marcas reconoce al titular de una marca nacional[...]”. Esta misma línea jurisprudencial se repite en la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de Alicante, sec.8ª, de 05/02/2008, nº 51/2008, rec. 585/2007, ponente: Soriano Guzmán, Francisco José, en la que se establece que: “El titular de la marca registrada [...] mientras la tenga registrada está legitimado para usarla en el tráfico económico [...]”.

Finalmente, y para terminar con los ejemplos, conviene referirse a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec.15ª, de 01/07/2005, nº 330/2005, rec. 114/2004, ponente: Garrido Espá, Luis, en que se afirma de modo contundente que: “En tales circunstancias, el válido y vigente registro de tales signos enerva [...] el *ius prohibendi* que puede asistir al titular de otra marca, ya sea prioritaria, por razón del riesgo de confusión que, respecto de ella pudiera generar la marca posterior [...]”.

El interés jurídico-científico consiste en determinar si esta jurisprudencia de la “inmunidad registral” es extrapolable a un litigio entre dos marcas comunitarias, si esta doctrina jurisprudencial española, que exige una previa o coetánea acción de nulidad para poder prohibir el uso de una marca registrada podría ser jurídicamente admisible en el ámbito de las marcas comunitarias y del Derecho comunitario.

## **II. LA CUESTIÓN DOGMÁTICA: ¿PUEDE EL TITULAR DE UNA MARCA COMUNITARIA ANTERIOR PROHIBIR EL USO DE UNA MARCA COMUNITARIA POSTERIOR Y CONFUSIONARIA, SIN NECESIDAD DE INICIAR UNA PREVIA O COETÁNEA ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA LA MARCA COMUNITARIA POSTERIOR E INFRACTORA?**

En principio, de lo que se trata es de analizar si prevalece el *ius excludendi* del titular de la marca comunitaria anterior (teoría de la función esencial<sup>7</sup>), o si por el

---

<sup>6</sup> En este punto, el Tribunal de Marca comunitaria cita una sentencia como base jurisprudencial con los siguientes datos: “STS de 7 de julio de 2006”.

<sup>7</sup> Hemos optado por denominar “teoría de la función esencial” a aquella que toma como eje central del Derecho de marcas al *ius excludendi* (y no al *ius utendi*), puesto que sobre ésta se basará, como se verá más adelante, la interpretación finalista o teleológica, que por otra parte suele ser uno de los tres criterios interpretativos habitualmente usados por el juez comunitario, junto a la interpretación gramatical y la interpretación sistemática (véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2008 en el asunto T-160/07 *Lancôme parfums et beauté & Cie SNC* contra *OAMI* (“Color Edition”) Rec. 2008, pendiente de publicación, aps. 20 a 27; así como las Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 15 de octubre de 2009 en el asunto C-408/08 *Lancôme parfums et beauté & Cie SNC* contra *OAMI* (“Color Edition”) Rec. 2008, pendiente de publicación, aps. 13 a 16 y ap. 60).

contrario prevalece el *ius utendi* del titular de una marca comunitaria posterior (teoría de la inmunidad registral), a pesar de resultar confusoria con la primera. Se trata pues de determinar el ámbito de protección que otorga la marca comunitaria, así como de analizar si la previa nulidad de la marca comunitaria infractora resulta ser un límite o condición necesaria y reglamentariamente prevista y exigida para ejercer el *ius prohibendi* de que goza la marca anterior. Por otra parte, conviene indicar que lo que se pretende con este trabajo es contribuir al debate dogmático en el ámbito del Derecho de marca comunitaria, limitando, en principio, el análisis al conflicto entre dos marcas comunitarias registradas, para posteriormente valorar la posibilidad de extender las conclusiones obtenidas a los litigios entre marcas comunitarias anteriores contra marcas españolas registradas confusorias y posteriores.

## **1. Cuestiones preliminares. Análisis de un litigio entre dos marcas comunitarias sometidas al Derecho comunitario.**

Como se ha indicado, el presente estudio tiene por objeto el análisis de una controversia entre dos marcas comunitarias y por ello, la norma de referencia es el Reglamento de Marca Comunitaria<sup>8</sup>, en adelante el “RMC” o “Reglamento 207/2009”. Debe tenerse en cuenta que el Reglamento sobre la marca comunitaria creó un nuevo tipo de derecho de propiedad intelectual distinto de las marcas nacionales, a saber, la marca comunitaria. En lo que a esto respecta, procede recordar con carácter preliminar que, en virtud del tercer considerando del Reglamento 207/2009, el régimen comunitario para las marcas confiere a las empresas el derecho a adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad y que el principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario de dicho Reglamento<sup>9</sup>.

El artículo 1, apartado 2 del Reglamento RMC dispone que la marca comunitaria tendrá carácter unitario [...], y que podrá *prohibirse su uso*, para el conjunto de la Comunidad. Por su parte, el Artículo 14, apartado 1 del RMC, establece que los *efectos*<sup>10</sup> de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por su parte, el artículo 101, apartado 1 del Reglamento 207/2009 titulado «Derecho aplicable», dispone que los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el RMC.

---

<sup>8</sup> El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Las referencias normativas se hacen por consiguiente al vigente Reglamento 207/2009.

<sup>9</sup> Cfr., Auto del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006 en el asunto T-194/05 *TeleTech Holdings, Inc.*, contra OAMI (“Teletelch International”) Rec. 2006, pendiente de publicación, ap. 25.

<sup>10</sup> Conviene recordar que los *efectos* de la marca comunitaria se contemplan en el Título II (Derecho de Marcas), Sección segunda “*Efectos de la marca comunitaria*”, en los artículos 9 a 14 del RMC, entre los que se encuentra, por supuesto, la regulación normativa del “Derecho conferido por la marca comunitaria” (art. 9 RMC) y de la “Limitación de los efectos de la marca comunitaria” (art. 12 RMC).

Por último, y sobre estas consideraciones preliminares, conviene tener en cuenta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)<sup>11</sup> es la institución jurisdiccional comunitaria, y que una de sus principales tareas consiste en garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho comunitario. Por estos motivos no debe olvidarse que el TJCE es el máximo intérprete del RMC, y que su jurisprudencia tiene fuerza obligatoria y vincula a los jueces nacionales que están obligados a seguirla<sup>12</sup>.

Todos estos extremos deben ser tenidos en cuenta no sólo para determinar la normativa aplicable, sino también la jurisprudencia relevante para interpretar el ámbito de protección conferido por la marca comunitaria.

## **2. Sobre el Derecho conferido por la marca comunitaria, así como sobre los límites a su ejercicio.**

Como se ha afirmado con anterioridad, el objeto del presente estudio versa básicamente sobre los derechos otorgados por una marca comunitaria y sobre los límites y/o condiciones de su ejercicio. Tales derechos, límites, condiciones y requisitos, son elementos de Derecho comunitario, que se rigen por las normas del Reglamento 207/2009, y en defecto de norma expresa, por la interpretación que de esas normas haya realizado el juez comunitario.

El derecho conferido por la marca comunitaria se regula en el artículo 9 del RMC, mientras que la limitación de los efectos de la marca comunitaria está regulada por el artículo 12 del mismo Reglamento. Estas constituyen las dos normas comunitarias básicas que deben ser interpretadas para determinar si la “teoría de la inmunidad registral” aplicada por los Tribunales de marca comunitaria (españoles) tiene cabida en el marco del derecho comunitario. Antes de proceder a la interpretación del artículo 9 del RMC, conviene recordar que en el ámbito del derecho marcario comunitario existe una peculiaridad que podría denominarse de “duplicidad normativa y monismo interpretativo” que consiste en que determinados artículos del Reglamento 207/2009 son idénticos a determinados artículos de la Primera Directiva de marcas<sup>13</sup>. En este sentido, procede señalar que los artículos 8, apartado 1, letra b)<sup>14</sup>, 9 y 12 del RMC

---

<sup>11</sup> Integrado a su vez por tres órganos: el Tribunal de Justicia (en adelante el “TJ”), el Tribunal de Primera Instancia (en adelante el “TPI”) y el Tribunal de la Función Pública.

<sup>12</sup> Así se dispone en el propio sitio web del TJCE. *Vid.*, en profundidad, la información ofrecida en: <http://curia.europa.eu/index.htm>. Véase también, por ejemplo, el documento disponible en Internet, consultado el 27 de octubre de 2009: [http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-11/fr\\_questions.pdf](http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-11/fr_questions.pdf).

<sup>13</sup> Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) Codificada posteriormente, y sin modificaciones sustanciales, por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 (en adelante la “Primera Directiva”, o simplemente la “Directiva”). Los artículos y considerandos que se citan son los correspondientes a la vigente Directiva 2008/95.

<sup>14</sup> Además, conviene recordar que el concepto de *riesgo de confusión* contenido en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC es el mismo que el previsto - como presupuesto de la infracción -, en el artículo 9, apartado 1, letra b) del RMC. Esta identidad conceptual también se da entre las respectivas normas de la Directiva (arts. 4, apartado 1, letra b) y 5, apartado 1, letra b)). Por estos motivos, cada vez que el TJCE

están redactados en términos sustancialmente idénticos a los artículos 4, apartado 1, letra b), 5 y 6 de la Primera Directiva de marcas. Por consiguiente, la interpretación que haya efectuado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Tribunal de Justicia y/o Tribunal de Primera Instancia) cada vez que conoce y resuelve sobre un litigio en relación con tales disposiciones normativas, ya sean del Reglamento 207/2009 o de la Directiva, resulta igualmente relevante y vinculante en el presente asunto para fijar un criterio interpretativo uniforme.

En este sentido, conviene tener en cuenta que el Reglamento y la Primera Directiva se concibieron como medidas para suprimir los obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios y a la competencia en el mercado interior. Los dos instrumentos establecen regímenes complementarios antes que excluyentes, y por ello, el Tribunal de Justicia se ha inclinado por tanto a interpretar de igual forma las disposiciones paralelas del Reglamento y de la Directiva (monismo interpretativo). En definitiva, debe considerarse que el artículo 5 de la Directiva y el artículo 9 del RMC son disposiciones paralelas; y el Tribunal de Justicia generalmente interpreta de igual forma las disposiciones paralelas de ambos instrumentos<sup>15</sup>. Por lo demás, el Juez comunitario ya ha afirmado, de modo expreso, que el artículo 9 del RMC y el artículo 5 de la Primera Directiva, puesto que son disposiciones idénticas, deben interpretarse de la misma manera<sup>16</sup>.

## **2.1. Interpretación gramatical o literal. El artículo 9 del RMC (Derecho conferido por la marca) y el artículo 12 del RMC (limitación de los efectos de la marca comunitaria).**

Para determinar el ámbito de protección de una marca comunitaria, y analizar si el ejercicio del derecho a excluir, cuando se dirige contra una marca comunitaria posterior y confusionaria, está condicionado a una previa o coetánea acción de nulidad o está vetado por la inmunidad registral de la marca posterior infractora, en primer lugar, debe acudir a las dos normas de referencia, esto es, a los artículos 9 y 12 del RMC.

---

(TJ y/o TPI) se pronuncia sobre el riesgo de confusión, analizando cualquiera de las citadas normas, ya sea el TPI en un recurso contra una resolución de la OAMI, ya sea el TJ en casación o en una cuestión prejudicial, la jurisprudencia que emana de tales sentencias, es relevante y tiene fuerza vinculante para posteriores pronunciamientos que los jueces nacionales realicen en relación con el concepto de riesgo de confusión. Por supuesto, el mismo razonamiento debe aplicarse a los motivos absolutos de denegación. Es cierto que el número de sentencias del TJCE en asuntos de marcas y de marcas comunitarias ha adquirido proporciones importantes en los últimos años. También es cierto que no todas las sentencias están disponibles en las 23 lenguas comunitarias; pero no por estos motivos han dejado de contribuir a la interpretación y aplicación uniformes del Derecho comunitario, y no por ello han perdido su fuerza obligatoria. En consecuencia, cada vez que un juez nacional, ejerce en el ámbito de un Tribunal de marca comunitaria, y resuelve sobre, por ejemplo, el “riesgo de confusión”, debe conocer (*iura novit curia*), seguir, respetar y aplicar, toda la jurisprudencia sobre este aspecto jurídico emanada del máximo intérprete del Derecho Comunitario, que no es otro que el TJCE.

<sup>15</sup> Véanse, sobre este extremo, las Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston, presentadas el 30 de abril de 2009 en el asunto C-301/07 PAGO *International GmbH* contra *Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (“Pago”) Rec. 2009, pendiente de publicación, aps. 2 y 19 y la jurisprudencia allí citada.

<sup>16</sup> *Vid.*, el auto del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2009 en el asunto C-62/08 P *UDV North America Inc. y Brandtraders NV* (“UDV”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 42, y la abundante jurisprudencia que allí se cita.



conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de su marca comunitaria registrada, mientras ésta permanezca en el registro o hasta que ésta no se anule (teoría de la inmunidad registral).

Como ha establecido el juez comunitario, el carácter exclusivo del derecho que confiere la marca comunitaria registrada a su titular con arreglo al artículo 9, apartado 1 del RMC<sup>19</sup> sólo puede justificarse dentro de los límites del ámbito de aplicación de esta disposición<sup>20</sup>. Tal derecho no es ilimitado. En efecto, el artículo 12 del RMC<sup>21</sup> prevé que en algunos casos la marca pueda figurar legalmente sobre productos no fabricados por el titular de la misma<sup>22</sup>. Entre estos supuestos, el legislador no ha contemplado el *ius utendi*, derecho de uso (a pesar del riesgo de confusión) amparado en un registro - teoría de la inmunidad registral - de una marca comunitaria posterior y confusionaria hasta que ésta no se anule.

El propio Tribunal de Justicia ha concretado los motivos que justifican estas restricciones al uso exclusivo de la marca. En efecto, según jurisprudencia reiterada, mediante la limitación de los efectos de los derechos de que el titular de una marca comunitaria goza en virtud del artículo 9 del RMC, el artículo 12 de dicho Reglamento tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener<sup>23</sup>.

Por tanto, cabe afirmar que al limitar el derecho exclusivo establecido en el artículo 9 del RMC (art. 5 de la Directiva), el artículo 12 del Reglamento (art. 6 de la Directiva) pretende asegurar un equilibrio entre el interés del titular en que la marca comunitaria pueda desempeñar plenamente la función de garantizar el origen de los productos que tiene encomendada, y el interés de otros operadores en tener pleno acceso

---

comercializarlos o conservarlos a estos efectos, por su parte, el artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva (art. 13 RMC) establece una excepción a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE por el titular o con su consentimiento (véase, en especial, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2009 en el asunto C-59/08 *Copad S.A. y Christian Dior couture SA* (“Copad”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 41, y la abundante jurisprudencia allí citada).

<sup>19</sup> Artículo 5, apartado 1 de la Directiva.

<sup>20</sup> Véase, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273, ap. 52.

<sup>21</sup> Artículo 6 de la Directiva.

<sup>22</sup> Véanse, en este sentido, las Conclusiones del Abogado General Sr. Antonio Tizzano, presentadas el 9 de diciembre de 2004 en el asunto C-228/03 *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy* (“Gillette & Sensor”) Rec. 2005 p. I-2337, ap. 27.

<sup>23</sup> En este sentido, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1999, en el asunto C-63/97 *BMW*, Rec. 1999 p. I-905, ap. 62; de 7 de enero de 2004 en el asunto C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contra Putsch GmbH* (“Gerri”) Rec. 2004 p. I-691, ap. 16 y la jurisprudencia que allí se cita; y de 17 de marzo de 2005 en el asunto C-228/03 *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy* (“Gillette & Sensor”) Rec. 2005 p. I-2337, ap. 29. Véanse igualmente las Conclusiones del Abogado General Sr. Antonio Tizzano, presentadas el 9 de diciembre de 2004 en el asunto C-228/03 *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy* (“Gillette & Sensor”) Rec. 2005 p. I-2337, ap. 29.

al mercado, sin descartar, por otra parte, la posibilidad de que entren en juego otros intereses<sup>24</sup>.

Como puede observarse, entre los límites legales al ejercicio del derecho de la marca comunitaria anterior, no se encuentra el tener que permitir el uso confusionario de un signo posterior infractor en el caso en que éste último sea una marca comunitaria y no se haya iniciado contra ella una acción de nulidad. Del tenor literal del artículo 9 del RMC, puesto en relación con los límites establecidos por el artículo 12 del mismo Reglamento, resulta evidente que en el concepto normativo de “*cualquier tercero*” debe entenderse incluido el titular registral de una marca comunitaria posterior, y que en el concepto de “*cualquier signo*” debe también considerarse incluida una marca comunitaria registrada posterior a los efectos de dicha disposición. No parece pues posible limitar tales conceptos a circunstancias tan específicas y objetivas como las exigidas por la jurisprudencia española, que, sin base normativa limitadora expresa, excluye del concepto de “*cualquier tercero*” al titular de una marca comunitaria registrada posterior, y que excluye del concepto de “*cualquier signo*” a las marcas comunitarias registradas posteriores (sean éstas confusionarias o no), y que supedita y limita el ejercicio del Derecho de exclusión a una previa o coetánea acción de nulidad. Desde el punto de vista jurídico, esta restricción del *ius prohibendi* parece insostenible puesto que la normativa comunitaria no contiene ni una sola disposición explícita que limite el concepto en ese sentido, ni indicación alguna de una intención de hacerlo.

Tampoco se desprende del artículo 12 del RMC, que limita los efectos de la marca comunitaria, ningún límite o excepción como el de la “inmunidad registral” creado por los Tribunales españoles. Llegados a este punto, resulta preciso indicar que, según el juez comunitario, los artículos que limitan derechos deben interpretarse de manera restrictiva, y no extensiva como hace la teoría de la inmunidad. En este sentido, dado que artículo 12 del RMC (art. 6 de la Directiva) limita el *ius excludendi*<sup>25</sup> que el artículo 9 del RMC (5 de la Directiva) reconoce en favor del titular de la marca comunitaria, debe interpretarse dicha disposición en sentido restrictivo<sup>26</sup>. Por el contrario, la interpretación dada por la jurisprudencia española antes citada va en contra de dicho principio y, por lo tanto, no puede ser suscrita<sup>27</sup>. Además, las excepciones, derogaciones o límites a los principios generales, como el *ius excludendi*, deben constar

---

<sup>24</sup> Véanse las Conclusiones, presentadas en el asunto C-228/03 “Gillette & Sensor”, antes citadas, ap. 30.

<sup>25</sup> Por lo demás, y de forma expresa, es el único derecho reconocido por el artículo 9 del RMC, que no habla de “derechos” en plural, sino de un único derecho, contemplando únicamente el “derecho conferido” y el “derecho exclusivo”, que no es otro que el *ius excludendi*.

<sup>26</sup> Conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de una directiva (por ejemplo los límites establecidos por el art. 6 de la Primera Directiva) que constituyen una excepción a un principio general (el *ius excludendi* previsto por el art. 5 de la Primera Directiva) establecido por esa misma directiva se han de interpretar restrictivamente (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2009 en el asunto C-5/08 *Infopaq International A/S y Danske Dagblades Forening* (“Infopaq”) Rec. 2009, pendiente de publicación, aps. 56 y ss; la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004 en el asunto C-476/01 *Felix Kapper*, Rec. 2004, p. I-5205, ap. 72; así como la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006 en el asunto C-36/05 *Comisión contra Reino de España*, Rec. 2006, p. I-11323, ap. 31).

<sup>27</sup> De modo general, véase un razonamiento análogo en cuanto a la interpretación restrictiva de las normas comunitarias que limitan derechos, en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de mayo de 2009 en el asunto T-277/06 *Omnicare Inc. contra OAMI* (“Omnicare”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 49.

expresamente en el texto de la ley; sin embargo, nada permite indicar que el RMC contenga una disposición expresa que permita amparar la teoría de la inmunidad registral.

La interpretación gramatical del artículo 9 del RMC deja patente la voluntad del legislador comunitario de extender mucho el ámbito de protección de la marca comunitaria, así como la voluntad de extender de manera amplia el círculo de personas<sup>28</sup> (“*cualquier persona*”), y de signos<sup>29</sup> (“*cualquier signo*”) frente a los cuáles, el titular de la marca comunitaria ostenta el derecho de prohibición de uso. No cabe por ello, frente al texto de la ley, una interpretación extensiva de los límites al ejercicio del citado derecho exclusivo. Debe finalmente indicarse que el supuesto derecho de uso o “*ius utendi*”, a su vez, tampoco es un derecho ilimitado, y que justamente, del texto de la ley resulta de forma clara que el primer límite a su ejercicio consiste en que no lesione derechos anteriores con los cuáles genere riesgo de confusión.

## 2.2. Interpretación sistemática

Por lo que respecta al contexto normativo, tanto de la Primera Directiva cuanto del RMC, se constata que éstos no contienen ninguna regulación que prevea expresamente un límite al alcance del *ius excludendi*, como el creado por la jurisprudencia española.

Para realizar el análisis exegético, procede tener en cuenta que, según reiterada jurisprudencia, con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado miembro a otro, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme del artículo 5, apartado 1, de la Directiva (equivalente al artículo 9, apartado 1 del RMC), en particular, del concepto de “uso” - y de usos que pueden prohibirse - que figura en él<sup>30</sup>. No debe olvidarse que en el presente estudio y como excepción material se está analizando si en el concepto de “*uso prohibido a cualquier tercero*” y de “*cualquier signo*” está incluido el uso hecho por el titular de una marca comunitaria posterior y confusionaria. Por ello, tampoco debe olvidarse que la interpretación que el juez o magistrado español siga, debería ser la misma en los restantes 26 Estados miembros, y en todo caso deberá ser respetuosa con la abundante jurisprudencia anterior del juez comunitario.

Así, para interpretar el Derecho de exclusión concedido por el artículo 9 del RMC y 5 de la Directiva, debe tenerse en cuenta que, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su

---

<sup>28</sup> O si se prefiere, de los posibles sujetos activos de la infracción.

<sup>29</sup> O si se prefiere, de posibles signos objeto de la infracción.

<sup>30</sup> Sobre este importante extremo, véanse, en especial, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc* contra *Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273, ap. 45; de 25 de enero de 2007 en el asunto C-48/05 *Adam Opel AG* contra *Autec AG* (“Opel”) Rec. 2007 p. I-1023, ap. 17; de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-17/06 *Céline SARL* contra *Céline SA* (“Céline”) Rec. 2007 p. I-7041, ap.15; y de 12 de junio de 2008 en el asunto C-533/06 *O2 Holdin Limited, O2(UK) Limited, Hutchison 3G UK Limited*, Rec. 2008, pendiente de publicación, ap. 56.

alcance normalmente debe ser objeto en toda la Comunidad de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar<sup>31</sup>.

En el proceso de interpretación, como ha señalado el juez comunitario, deberá tenerse en cuenta la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto el artículo interpretado<sup>32</sup>. Así sucede en el presente caso en relación con la interpretación de los términos “*prohibir a cualquier tercero*” y “*cualquier signo*” que figuran en el artículo 9 del RMC. De lo que se trata es de determinar si, teniendo en cuenta la lógica interna y los objetivos del RMC, puede prohibirse el uso de una marca comunitaria, ya que tal supuesto estaría incluido en el concepto más general de “*cualquier signo*”.

Ahora bien, si el concepto de “*prohibir a cualquier tercero* (incluido el titular de una marca comunitaria posterior no anulada y confusoria)” y de “*cualquier signo* (incluida una marca comunitaria válidamente registrada, posterior, no anulada y confusoria)” se interpretaran de modo diferente en los diferentes Estados miembros, y por los distintos Tribunales de Marca Comunitaria, las mismas circunstancias podrían dar lugar a que se prohibieran los actos de violación o de intento de violación de una marca en algunos Estados y en otros no. Por lo tanto, la protección garantizada a las marcas comunitarias no sería uniforme en todo el territorio de la Comunidad.

Por consiguiente, los conceptos de “*prohibir a cualquier tercero*” y “*cualquier signo*” deben ser objeto de una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario<sup>33</sup>.

A este respecto, procede señalar de antemano que el artículo 9, Reglamento 207/2009 (5 de la Directiva), teniendo en cuenta la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto, no puede interpretarse en el sentido de que otorga una protección limitada al titular de la marca comunitaria lesionada, en el caso en que el infractor sea el titular de una marca comunitaria registrada posterior y confusoria. Sería, además de una interpretación *restrictiva de derechos*, inadmisibles desde el derecho comunitario como ya hemos establecido, como se verá a continuación, una interpretación *contra legem*.

---

<sup>31</sup> Vid., entre otras, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43, y de 17 de marzo de 2005, Feron, C-170/03, Rec. p. I-2299, apartado 26; así como la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006 en el asunto C-316/05 *Nokia Corp.* contra *Joacim Wärdell* (“Nokia”) Rec. 2006 p. I-12083, ap. 21.

<sup>32</sup> En este sentido, véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 en el asunto C-408/01 *Adidas-Salomon AG* y *Adidas Benelux BV* contra *Fitnessworld Trading Ltd* (“Adidas”) Rec. 2003 p. I-12537, ap. 19; y de Justicia de 9 de enero de 2003 en el asunto C-292/00 *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA* contra *Gofkid Ltd* (“Davidoff”) Rec. 2003 p. I-389, ap. 24.

<sup>33</sup> Sobre este razonamiento, véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006 en el asunto C-316/05 *Nokia Corp.* contra *Joacim Wärdell* (“Nokia”) Rec. 2006 p. I-12083, aps. 27 y 28.

**a) El contexto normativo y las disposiciones del Reglamento 207/2009, que permiten, literalmente, la *prohibición de uso de una marca comunitaria*.**

Resulta pertinente indicar que, en el RMC existen una serie de normas jurídicas que contemplan expresamente la posibilidad de prohibición de uso de una marca comunitaria, sin que ésta sea inmune y sin que se necesite una previa o coetánea declaración de nulidad.

Antes de proceder a la enumeración de una serie de artículos del Reglamento 207/2009, que permiten expresamente y en contra de lo mantenido por la teoría de la inmunidad, la *prohibición del uso de una marca comunitaria*, conviene poner de relieve la existencia de una aporía en la tesis defendida por los tribunales españoles aquí analizada. Desde un punto de vista lógico, la teoría de la inmunidad o de la previa acción de nulidad para poder prohibir el uso de una marca no es sostenible, ya que se basa en un razonamiento en el cuál surge una paradoja o contradicción irresoluble. Si, como propugna la teoría de la inmunidad registral, se exigiese la anulación previa (o paralela y con pronunciamiento previo) de la marca comunitaria confusionaria, ya no se podría hablar de prohibición de uso de *una marca comunitaria*, ya que ésta ya no existiría al haber sido anulada y por lo tanto ya no sería una marca comunitaria<sup>34</sup>; dicho de otro modo, sería una acción de objeto imposible. Esta es la aporía o paradoja que no resuelve la teoría de la inmunidad registral, que por este motivo, tampoco puede acogerse desde los postulados de la lógica.

Por estos motivos, en los artículos que a continuación se enumeran, no sólo está contenida de forma explícita la posibilidad de prohibir el uso de una marca comunitaria, sino que también y de modo lógico se deduce que no es necesario para prohibir el uso de una marca comunitaria, haber iniciado previamente una acción de nulidad, que por otra parte es un mecanismo jurídico totalmente distinto e independiente en su activación.

El artículo 1 del RMC, titulado «Marca comunitaria», dispone que *podrá prohibirse el uso* de la marca comunitaria, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.

El artículo 53, apartado 2 del RMC, establece que *el uso de una marca comunitaria puede prohibirse* en virtud de otro derecho anterior.

---

<sup>34</sup> Como establecen el artículo 6 y el séptimo considerando del Reglamento 207/2009, la marca comunitaria se adquiere (o nace) por el registro. Este registro implica, a su vez, importantes consecuencias, así, el Tribunal de Justicia ha establecido que el hecho de que el registro de las marcas se oponga a que los signos que las identifican puedan ser utilizados en el comercio por otros operadores económicos constituye una consecuencia lógica del registro de una marca (cfr., la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2007 en el asunto C-311/05 P *Naipes Heraclio Fournier, SA* contra *OAMI* (“Playing cards”) Rec. 2007 pendiente de publicación, ap. 54). Según dispone el artículo 55, apartado 2 del RMC, por su parte, la declaración de nulidad implica que, desde el principio, la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el Reglamento, es decir, y expresado de un modo sencillo, la marca comunitaria nunca existió (nos referimos obviamente a su existencia jurídica, no a la ontológica). En definitiva, la marca comunitaria nace con el registro y muere - entre otros supuestos - cuando se anula dicho registro.

El artículo 54 del RMC, dispone que el titular de una marca comunitaria anterior puede *oponerse al uso de una marca comunitaria posterior* (siempre que no haya tolerado el uso durante cinco años consecutivos).

Finalmente, el artículo 110, apartado 1 del Reglamento 207/2009, titulado «*Prohibición del uso de marcas comunitarias*», contempla la posibilidad de ejercitar acciones por violación de derechos anteriores *contra el uso de una marca comunitaria posterior*. [...]

Frente a todas estas disposiciones, no existe en el RMC ni un solo artículo que condicione el derecho a prohibir el uso de una marca comunitaria posterior y confusoria a una previa acción de nulidad.

Así pues, a la vista de tales exponentes normativos, debe indicarse que contrariamente a la excepción material de la inmunidad registral propuesta por determinada jurisprudencia española, existen bases legales suficientes como para considerar que puede prohibirse el uso de una marca comunitaria, y que esta prohibición no está condicionada a una acción de nulidad previa o coetánea iniciada contra la marca comunitaria confusoria, puesto que el registro no lo hace inmune. Por estos motivos las expresiones “*prohibir a cualquier tercero*”, y “*cualquier signo*” que figuran en el artículo 9 del Reglamento 207/2009, deben interpretarse, teniendo en cuenta la lógica interna y los objetivos del sistema normativo en el que está inserto<sup>35</sup>, en el sentido de que queda incluida la prohibición de uso de una marca comunitaria posterior sin que quepa excepción alguna en función de una pretendida inmunidad registral.

Además debe añadirse que el juez comunitario ya ha señalado que el uso de una marca comunitaria puede ser impugnado a través de un procedimiento por violación de marca, sin necesidad de condicionar la infracción o la admisibilidad de la acción, a una previa acción de nulidad (véase, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007 en el asunto C-29/05 P *OAMI* contra *Kaul GmbH* y *Bayer AG* (“*Arcol*”) Rec. 2007 p. I-2213, ap. 48).

A la vista de todas las normas citadas, debe indicarse que no existe ninguna norma en el Reglamento 207/2009 que condicione el ejercicio del derecho de marca a una previa anulación del signo infractor registrado. Como contrapartida, se observan numerosos artículos en que, *expressis verbis*, se contempla la posibilidad de prohibir el uso de una marca comunitaria registrada sin necesidad de anulación previa o paralela. Por todo ello, la excepción material sustentada por la teoría de la inmunidad, no sólo carecería, en el ámbito del derecho de marca comunitaria, de apoyo legal, sino que se opondría claramente al texto de la ley.

---

<sup>35</sup> Del que forman parte los artículos antes citados que contemplan la prohibición de uso de la marca comunitaria.

**b) El artículo 54, del Reglamento 207/2009 como límite específico al *ius excludendi*. Supuesto de hecho legal y específico en el que ya no puede prohibirse el uso de una marca comunitaria: *caducidad por tolerancia*.**

Si bien el artículo 9 del RMC (artículo 5 de la Directiva) confiere determinados derechos al titular de una marca comunitaria, dicho Reglamento (y también la Directiva) atribuye consecuencias a su comportamiento con el fin de delimitar el alcance de la protección de esos derechos<sup>36</sup>.

Así, el artículo 54 del Reglamento 207/2009 (sustancialmente equivalente al artículo 9, apartado 1 de la Directiva), titulado “Caducidad por tolerancia”, dispone que, en principio, el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos *el uso de una marca comunitaria posterior* en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni *oponerse al uso de la marca posterior* sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior.

De esta disposición se colige que el legislador comunitario trata de conciliar en general, por una parte, el interés que tiene el titular de una marca comunitaria en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los eventuales intereses de otros operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios<sup>37</sup>. Como ha determinado el juez comunitario, de ello se sigue que la protección de los derechos de que goza el titular de una marca comunitaria no es incondicionada, puesto que, con el fin de conciliar los mencionados intereses, dicha protección está limitada específicamente a los casos en que el titular se muestre suficientemente diligente, oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan resultar contrarios a su marca<sup>38</sup>.

De un análisis detallado del artículo 54, del RMC, pueden extraerse conclusiones que, de manera clara y directa demuestran que la teoría de la inmunidad registral cobra sentido en el marco de esta disposición, pero, por esto precisamente, carece de pertinencia como supuesto general. Expresado en otros términos, del artículo 54 del RMC (art. 9, apartado 1 de la Directiva) se deduce que la pretendida inmunidad registral se adquiere, tan sólo, tras cinco años de antigüedad en el registro de la marca comunitaria confusoria<sup>39</sup>, y solamente si el titular de la marca anterior ha tolerado el uso.

De igual modo, se deduce del texto de la ley que el titular de una marca comunitaria anterior, puede prohibir el uso de una marca comunitaria posterior, siempre que no haya tolerado, con conocimiento, ese uso durante cinco años. Con otros términos, también se colige de este artículo que durante los primeros cinco años pueden

---

<sup>36</sup> Véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006 en el asunto C-145/05 *Levi Strauss & Co. contra Casucci SpA* (“Levi Strauss”) Rec. 2006 p. I-3703, ap. 27.

<sup>37</sup> Véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia “Levi Strauss”, antes citada, ap. 29 y la jurisprudencia que allí se cita.

<sup>38</sup> Véase la sentencia “Levi Strauss”, antes citada, ap. 30.

<sup>39</sup> Y no *ab initio*, como propone la teoría de la inmunidad registral.

iniciarse acciones por infracción contra marcas comunitarias registradas; si pasados cinco años desde el registro de la marca infractora el titular del derecho anterior no se ha mostrado diligente y no se ha opuesto al uso, entonces ya no podrá activar acciones por violación contra esa marca que ya tiene cinco años de antigüedad en el registro.

En segundo lugar, se observa que el iniciar una acción de nulidad o bien oponerse al uso de una marca comunitaria registrada son dos mecanismos de defensa distintos y no necesariamente acumulables; y mucho menos de activación simultánea prescriptiva u obligatoria. Pero lo que se deduce claramente del artículo 54 del RMC, es que lo relevante para determinar la inactividad (o la falta de diligencia) del titular de la marca anterior *es el uso*. Lo relevante y lo inhabilitante es la tolerancia del uso, pero en ningún caso se hace referencia a la tolerancia del registro.

En tercer lugar, se observa que la teoría de la inmunidad registral propugnada por los Tribunales de Marca Comunitaria españoles, según la cuál, el titular de una marca comunitaria anterior debe tolerar un uso infractor a pesar de la existencia de un riesgo de confusión ya que el supuesto infractor es titular de una marca comunitaria registrada posterior, únicamente tendría cabida mediante la figura de la caducidad por tolerancia, y siempre que hubiesen transcurrido cinco años desde el registro de la marca posterior sin que el titular de la marca anterior se hubiese opuesto al uso en el mercado. Sin embargo, las condiciones de aplicabilidad de la *caducidad de la prohibición de uso por tolerancia* previstas por el artículo 54 del RMC no se dan en los supuestos generales a los que se está actualmente aplicando la excepción material admitida por la teoría de la inmunidad registral.

A través de este artículo (y no a través del artículo 9 del RMC<sup>40</sup>), y como expresamente dispone el duodécimo considerando de la Primera Directiva, el legislador comunitario ha plasmado el principio de seguridad jurídica<sup>41</sup>; en este sentido el artículo 54 del RMC evidencia que, pasados cinco años desde el registro de una marca comunitaria, sin que su uso haya sido atacado, se genera en el titular una confianza legítima, o una creencia en que su marca registrada no vulnera derechos de terceros y resulta inatacable. Por estas razones, pasados cinco años, si se ha tolerado el uso, que no el registro, entonces la marca anterior ya no podrá prohibir el uso de la marca posterior. La seguridad jurídica no nace pues en el momento del registro de la marca comunitaria, sino tan sólo tras cinco años de antigüedad en el registro y siempre que se cumplan ulteriores condiciones.

---

<sup>40</sup> Que es el equivalente comunitario al artículo 34 de la vigente Ley de Marcas española en el que se basan los Tribunales para sustentar su teoría de la inmunidad registral. Sin embargo, procede indicar que el artículo 9 del RMC, cuando una marca comunitaria pretende ejercer su Derecho de exclusión ante un Tribunal de Marca Comunitaria radicado en España, no debe ser interpretado desde la *Ley de Marcas española*, ni desde el Estatuto *sobre la Propiedad Industrial*, ni desde la jurisprudencia nacional española sobre tales normas, sino desde el Reglamento de Marca comunitaria, la Directiva de marcas (en aquellos artículos que resulten equivalentes a los del RMC) y la jurisprudencia que el juez comunitario haya elaborado sobre estos textos normativos.

<sup>41</sup> Según dispone el 12 considerando de la Directiva, es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.

Así pues, la teoría de la inmunidad registral esbozada por los Tribunales de Marca Comunitaria españoles como excepción material, tiene una parte de su razonamiento amparado en el artículo 54 del RMC, y siempre que hayan pasado cinco años de uso tolerado; pero no puede aplicarse *ab initio* y *en todo caso*, como actualmente se está haciendo por parte de los tribunales que siguen dicha teoría. Procede pues afirmar, que es en esta disposición - y no en el artículo 9 del RMC - en la que, la teoría de la inmunidad registral bien entendida, y limitada únicamente a este supuesto legal expreso y específico, debería hallar su anclaje normativo, no aplicándose de modo extensivo y analógico a supuestos de hecho no previstos por la norma limitadora de derechos.

Esta afirmación del artículo 54 RMC, en una interpretación a *contrario sensu*, y puesta en relación con el artículo 9 del RMC, así como con los restantes artículos antes citados que establecen expresamente que sí que cabe prohibir el uso de una marca comunitaria, significa que el titular de una marca comunitaria anterior siempre dispone legalmente de cinco años para oponerse al uso infractor de una marca comunitaria posterior puesto que ésta no es inmune; ya que lo que inmuniza no es el simple registro, sino el uso (ya sea éste confusionario, o no) tolerado durante cinco años. Elevar este supuesto excepcional a principio general, y aplicarlo de modo extensivo y analógico a supuestos no previstos por la norma, como hace la jurisprudencia aquí cuestionada, no resulta jurídicamente admisible.

La interpretación sistemática contextual del artículo 9 del RMC, al igual que lo hacía su interpretación gramatical, lleva por tanto, igualmente a la conclusión de que el artículo 9 del RMC (y 5 de la Directiva) exige una amplia protección del derecho de exclusión del titular de la marca comunitaria anterior del que no se encuentran inmunizados los titulares de marcas comunitarias posteriores y confusionarias.

### **2.3. Interpretación teleológica o finalista**

#### **a) Introducción**

La interpretación basada en el espíritu y la finalidad también corrobora la solución propuesta. Para la exégesis teleológica hemos optado por tomar como eje central de referencia, la *función esencial de la marca*, como criterio rector interpretativo, frente a la teoría de la inmunidad que carece de desarrollo jurisprudencial comunitario alguno en el que sustentarse.

El octavo considerando del RMC formula claramente a este respecto que la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión debe constituir la condición específica de la protección<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Cfr., octavo considerando del Reglamento 207/2009.

Al definir y limitar el ejercicio del *ius prohibendi*, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1 (artículo 9, apartado 1 del RMC) se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca<sup>43</sup>. De entre las diversas funciones de la marca, la más importante es su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio.

De modo resumido, en cuanto al *ius excludendi*, conviene precisar que, para activar la protección conferida por el artículo 9, apartado 1, letra b) del RMC<sup>44</sup> (5, apartado 1, letra b) de la Directiva), se exige la existencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca<sup>45</sup>. Efectivamente, con arreglo al decimoprimer considerando de la Directiva 2008/95, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye el requisito específico para la protección<sup>46</sup>. Por lo que respecta a los límites, procede indicar, que, como ha establecido el TJCE, el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico o similar a la marca, si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta<sup>47</sup>. Por estos motivos, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que determinados usos (por ejemplo con fines meramente descriptivos) están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva (artículo 9, apartado 1 del RMC), ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición<sup>48</sup>. Pero, y de modo introductorio, adelantando también ya la conclusión, debe advertirse que, entre los usos excluidos del ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 1 del RMC, por no menoscabar la función esencial de la marca, no se encuentra el uso de una marca comunitaria registrada, posterior y confusionaria que pueda realizar el titular de la misma, refugiado tras una inmunidad registral y hasta que ésta no haya sido anulada.

---

<sup>43</sup> Véase, por todas, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009 en el asunto C-487/07 *L'Oréal SA, et al* contra *Bellure NV, et al* (“L’Oréal”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 58 y la abundante jurisprudencia de referencia allí citada.

<sup>44</sup> Que es el supuesto confusionario analizado en este estudio.

<sup>45</sup> Véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003 en el asunto C-292/00 *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA* contra *Gofkid Ltd* (“Davidoff”) Rec. 2003 p. I-389, ap.28; así como de 12 de junio de en el asunto C-533/06 *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited* contra *Hutchison 3G UK Limited* (“O2”) Rec. 2008, pendiente de publicación, ap. 57.

<sup>46</sup> Véase, sobre este razonamiento, la sentencia “L’Oréal”, antes citada, ap. 58.

<sup>47</sup> *Vid.*, la sentencia “L’Oréal”, antes citada, ap. 60.

<sup>48</sup> A modo de ejemplo, *vid.*, la sentencia “L’Oréal”, antes citada, ap. 61.

## **b) Sobre el Derecho a oponerse, el Derecho a prohibir el uso, o el *ius excludendi***

### **1. La protección de los derechos conferidos por la marca comunitaria y la tutela frente al riesgo de confusión**

#### **1.1. En general sobre la función esencial**

La función esencial de la marca, tal y como afirman el decimoprimer considerando de la Primera Directiva, así como una jurisprudencia reiterada, consiste en garantizar el origen de los productos<sup>49</sup>.

Según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa (*garantía de procedencia*), permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (*función distintiva de la marca*)<sup>50</sup>. Estos extremos son los que según nuestra postura dogmática e interpretativa, deben ser tenidos en cuenta para determinar el ámbito de protección de una marca comunitaria, y poder así establecer si puede prohibirse el uso de una marca comunitaria posterior y confusionaria en contra de lo mantenido por la doctrina de la inmunidad registral.

Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido

---

<sup>49</sup> Véanse, entre otras, las sentencias Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc* contra *Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273, ap. 51; de 11 de marzo de 2003 en el asunto C-40/01 *Ansul BV* contra *Ajax Brandbeveiliging BV* (“Minimax”) Rec. 2003 p. I-2439, ap. 36; y de 16 de noviembre de 2004 en el asunto C-245/02 *Anheuser-Busch Inc.* contra *Bud•jovický Budvar, národní podnik* (“Budweiser”) Rec. 2004 p. I-10989, ap. 59. Véase también la temprana sentencia de 23 de mayo de 1978, en el asunto C-102/77 *Hoffmann-La Roche*, Rec. 1978 p. 1139, ap. 7.

<sup>50</sup> Véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002 en el asunto C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV* contra *Remington Consumer Products Ltd.* (“Remington”) Rec. 2002 p. I-5475, ap. 30; de 15 de septiembre de 2005 en el asunto C-37/03 P *BioID AG* contra *OAMI* (“BioID”) Rec. 2005 p. I-7975, ap. 27; de 26 de abril de 2007 en el asunto C-412/05 P *Alcon Inc.* contra *OAMI* (“Travatan”) Rec. 2007 p. I-3569, ap. 53; de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc* contra *Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273, ap. 48; de 11 de marzo de 2003 en el asunto C-40/01 *Ansul BV* contra *Ajax Brandbeveiliging BV* (“Minimax”) Rec. 2003 p. I-2439, ap. 43; de 6 de octubre de 2005 en el asunto C-120/04 *Medion AG* contra *Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH* (“Thomson Life”) Rec. 2005 p. I-8551, ap. 23; de 20 de marzo de 2003 en el asunto C-291/00 *LTJ Diffusion SA* contra *Sadas Vertbaudet SA* (“Arthur et Félicie”) Rec. 2003 p. I-2799, ap. 44; de 12 de octubre de 1999 en el asunto C-379/97 *Pharmacia & Upjohn SA* contra *Paranova A/S* (“Upjohn”) Rec. 1999 p. I-6927, ap. 21; de 29 de abril de 2004 en el asunto C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier AB* contra *Procordia Food AB* (“Bostongurka”) Rec. 2004 p. I-5791, ap. 20; y de 17 de marzo de 2005 en el asunto C-228/03 *The Gillette Company* y *Gillette Group Finland Oy* contra *LA-Laboratories Ltd Oy* (“Gillette & Sensor”) Rec. 2005 p. I-2337, ap. 26. Véanse también las sentencias de 23 de mayo de 1978, en el asunto C-102/77 *Hoffmann-La Roche*, Rec. 1978 p. 1139, ap. 7; y de 10 de octubre de 1978, en el asunto C - 3/78 *Centrafarm*, Rec. 1978 p. 1823, aps. 11 y 12.

fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad<sup>51</sup>.

## 1.2. La protección de los derechos y el objeto específico

Según dispone el artículo 9, apartado 1 del RMC “La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico [...] de cualquier signo [...] que implique riesgo de confusión [...]”.

Para que la garantía de procedencia, que constituye la función esencial de la marca, sea efectiva, es necesario que el titular de la marca esté protegido<sup>52</sup> contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella<sup>53</sup>. El ámbito de protección incluye también la protección contra competidores que usen signos infractores posteriores sean éstos registrados o no.

Para alcanzar esa protección se reconocen al titular de la marca comunitaria un haz de derechos y facultades, cuya misión es reservar el uso exclusivo del signo distintivo y protegerlo contra los competidores que quieren aprovecharse de su posición y reputación. Es lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia viene denominando “objeto específico del derecho de marca”<sup>54</sup>. Este fin inmediato (reconocimiento al titular de la marca comunitaria de una situación jurídica con un contenido determinado) es un vehículo para llegar al objetivo final (garantizar un sistema de competencia real en el que no exista riesgo de confusión entre productos de distinta procedencia)<sup>55</sup>. Tanto el fin

---

<sup>51</sup> Sobre este extremo, véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990 en el asunto C-10/89 *SA CNL-SUCAL NV* contra *HAG GF AG* (“Hag II”) Rec. 1990 p. I-3711, aps. 14 y 15; de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha* contra *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, anteriormente *Pathe Communications Corporation* (“Canon”) Rec. 1998 p. I-5507, ap. 28; de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc* contra *Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273, ap. 48; de 18 de junio de 2002 en el asunto C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV* contra *Remington Consumer Products Ltd.* (“Remington”) Rec. 2002 p. I-5475, ap. 30; de 17 de marzo de 2005 en el asunto C-228/03 *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy* contra *LA-Laboratories Ltd Oy* (“Gillette & Sensor”) Rec. 2005 p. I-2337, ap. 26; y de 26 de abril de 2007 en el asunto C-412/05 *P Alcon Inc.* contra *OAMI* (“Travatan”) Rec. 2007 p. I-3569, ap. 54.

<sup>52</sup> En consecuencia, los Estados miembros están obligados a adoptar medidas de eficacia suficiente para alcanzar el objetivo de la Directiva y a hacerlo de tal manera que las personas afectadas puedan invocar efectivamente los derechos así conferidos ante los tribunales nacionales (véanse las sentencias de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, apartado 18, y de 15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, apartado 17).

<sup>53</sup> Sobre este aspecto, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978, en el asunto C-102/77 *Hoffmann-La Roche*, Rec. 1978 p. 1139, ap. 7; de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-349/95 *Frits Loendersloot*, que giraba con el nombre comercial « *F. Loendersloot Internationale Expeditie* » contra *George Ballantine & Son Ltd* y otros (“Ballantine”) Rec. 1997 p. I-6227, ap. 22; de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc* contra *Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273, ap. 50; de 20 de marzo de 2003 en el asunto C-291/00 *LTJ Diffusion SA* contra *Sadas Vertbaudet SA* (“Arthur et Félicie”) Rec. 2003 p. I-2799, ap. 46.

<sup>54</sup> Véanse en especial sobre este extremo, las Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 *Merz & Krell GmbH & Co.* (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 31 y la jurisprudencia allí citada.

<sup>55</sup> Véanse, las Conclusiones, presentadas en el asunto C-517/99 “Bravo”, antes citadas, ap. 32.

inmediato como el objetivo final se verían seriamente comprometidos en el caso de una pretendida inmunidad registral que premiase el registro de una marca posterior (y confusoria) por encima del objetivo de evitación del riesgo de confusión respecto de una marca anterior.

Así, el juez comunitario ha afirmado que *el objeto específico* del derecho de marca consiste en proteger al titular de la marca contra riesgos de confusión que puedan permitir a terceros aprovecharse indebidamente del renombre de los productos de dicho titular<sup>56</sup>. De ningún modo puede pensarse que si el riesgo de confusión se genera con una marca comunitaria posterior, el objeto específico y la protección del titular queden sin eficacia, y que se someta la protección otorgada a una acción de nulidad previa. Aceptar esto último, como pretende la teoría española de la inmunidad, equivaldría a negar la función esencial y el objeto específico del derecho de marcas comunitario.

También es conveniente tener en cuenta que *todas las normas del derecho comunitario sobre marcas deben ser interpretadas en función de la expresada meta*<sup>57</sup>, incluidas las que regulan las posiciones jurídicas de ventaja que se atribuyen al titular de una marca por el hecho de serlo y las que establecen las causas por las que puede ser denegado o, en su caso, anulado el registro de una marca. Dicho a la inversa, y por utilizar las palabras del propio Tribunal de Justicia, “con el fin de determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta”<sup>58</sup>.

Por consiguiente, y como ya se ha resaltado, una interpretación del artículo 9 del RMC, respetuosa con su tenor literal, con el principio de legalidad, con la lógica interna y los objetivos del RMC, y que tenga en cuenta la función esencial de la marca y la protección frente al riesgo de confusión como criterios rectores, permite al titular de una marca comunitaria prohibir el uso a un tercero que use en el mercado un signo posterior que genere riesgo de confusión; ya sea éste último un signo no registrado, una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria registrada, y sin necesidad de haber anulado previamente, en su caso, el registro.

El artículo 9 del RMC (art. 5 de la Directiva) define los “derechos conferidos por la marca comunitaria” y el artículo 12 del RMC (art. 6 de la Directiva) contiene reglas relativas a la “limitación de los efectos de la marca comunitaria”<sup>59</sup>. Según el artículo 9, apartado 1, primera frase del RMC, (art. 5, apartado 1 de la Directiva), la marca

---

<sup>56</sup> En esta línea, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de octubre de 1974, en el asunto C-16/74 *Centrafarm/Winthrop*, Rec. 1974 p. 1183, ap. 8; de 17 de octubre de 1990 en el asunto C-10/89 *SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG* (“Hag II”) Rec. 1990 p. I-3711, ap. 14; y de 30 de noviembre de 1993, en el asunto C-317/91 *Deutsche Renault contra Audi AG*, Rec. 1993 p. I-06227, ap. 30.

<sup>57</sup> La meta antes citada es, por supuesto, proteger al titular de la marca anterior contra riesgos de confusión creados por marcas posteriores, sean éstas registradas o no.

<sup>58</sup> Véanse en especial sobre este extremo, las Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 *Merz & Krell GmbH & Co.* (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 33.

<sup>59</sup> En este sentido véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005 en el asunto C-228/03 *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy* (“Gillette & Sensor”) Rec. 2005 p. I-2337, aps. 27 y ss.

comunitaria registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El artículo 9, apartado 2 del RMC (artículo 5, apartado 3 de la Directiva), enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular puede prohibir con arreglo al apartado 1 de este artículo<sup>60</sup>. Por lo tanto, la protección del titular de una marca comunitaria está garantizada por el artículo 9 del RMC, que determina los derechos conferidos por una marca comunitaria registrada y que dispone, en su apartado 1, que dicha marca confiere a su titular un derecho exclusivo y que el titular está facultado, dentro de ciertos límites, para prohibir a cualquier tercero el uso de su marca comunitaria en el tráfico económico<sup>61</sup>.

El derecho exclusivo previsto en el artículo 9, apartado 1 del RMC (art. 5, apartado 1 de la Directiva) se concedió para permitir que el titular de la marca comunitaria proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca comunitaria y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto<sup>62</sup>. Debe en consecuencia indicarse que, si no se permitiese al titular de una marca comunitaria anterior, ejercer su legal y legítimo derecho a oponerse al uso de un signo posterior confusionario, se estaría menoscabando la función de su marca comunitaria y se estaría privando a los consumidores de la garantía de procedencia. Por ello no cabe interpretar el artículo 9 del RMC creando, *contra legem*, un requisito previo para el ejercicio del derecho como lo sería exigir una previa o paralela acción de nulidad contra el signo (marca comunitaria) infractor.

De ello se sigue que, el derecho exclusivo contenido en el artículo 9 del RMC permite que el titular de una marca comunitaria proteja sus intereses específicos, es decir garantice que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias; pero en ningún caso el derecho exclusivo del artículo 9 del RMC puede plasmarse en un derecho de uso infractor y confusionario amparado por el mero hecho del registro que lo inmunizaría frente a acciones por infracción prohibitivas del uso, como postula la teoría de la inmunidad registral.

En definitiva, y contrariamente a lo sustentado por la jurisprudencia de la inmunidad, al conferir al titular de una marca el derecho a prohibir a cualquier tercero el

---

<sup>60</sup> *Vid.*, la sentencia del Tribunal de Justicia (“Gillette & Sensor”), antes citada, ap. 28.

<sup>61</sup> En este sentido, véanse las sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de noviembre de 1997 en el asunto C-337/95 *Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV contra Evora BV* (“Dior”) Rec. 1997 p. I-6013, ap. 34; y de 20 de marzo de 2003 en el asunto C-291/00 *LTJ Diffusion SA contra Sadas Vertbaudet SA* (“Arthur et Félicie”) Rec. 2003 p. I-2799, ap. 47.

<sup>62</sup> Véase sobre ello, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273, ap. 51. Para que dicha función sea adecuadamente protegida, el titular de la marca debe poder impedir que los terceros hagan de ella un uso no autorizado que pueda dar lugar a confusión entre los consumidores, induciéndolos a creer, equivocadamente, que un determinado producto ha sido fabricado por el titular de la marca. Por tanto, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva (art. 9, apartado 1 del RMC), confiere a este último un derecho exclusivo al uso de la marca (véanse, en este sentido, las Conclusiones del Abogado General Sr. Antonio Tizzano, presentadas el 9 de diciembre de 2004 en el asunto C-228/03 *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy* (“Gillette & Sensor”) Rec. 2005 p. I-2337, ap. 26).

uso de un signo idéntico o similar, en caso de que exista riesgo de confusión, y al enumerar los usos de dicho signo que pueden prohibirse, el artículo 9 del RMC (5 de la Directiva) trata de proteger al titular de la marca anterior frente al uso de signos que puedan ser contrarios a la mencionada marca, pero no trata de conceder al titular de la marca posterior un permiso (amparado en el registro) para usar ese signo en el mercado en infracción de derechos de terceros anteriores y prioritarios, ni mucho menos permite el artículo 9 del RMC, que el titular de una marca comunitaria posterior pueda usar ésta causando riesgo de confusión con otra marca comunitaria anterior cuando ésta última además se ha opuesto al uso en el mercado.

Esta conclusión se ve reforzada si se tiene en cuenta, una vez más, la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designados por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de aquéllos que tienen otra procedencia<sup>63</sup>. Pero, la función esencial de la marca no es ampararse en un registro para usar ese signo en el mercado de forma confusionaria y en infracción de derechos prioritarios y anteriores de terceros hasta que no se anule el registro y escudándose en una mal entendida inmunidad registral.

De las consideraciones anteriores, se observa pues, que la teoría de la función esencial, se opone frontalmente y resulta incompatible con la teoría de la inmunidad registral.

## 2. Requisitos jurisprudenciales de protección

El ejercicio del derecho a prohibir el uso de un signo no es un derecho incondicionado, por este motivo, el juez comunitario ha ido elaborando una serie de requisitos para determinar la legitimidad de su ejercicio, entre los cuáles, por supuesto no se exige, como pretende la teoría de la inmunidad registral, que la prohibición de uso sea siempre contra un signo no registrado, ni se exige que si el uso que se trata de prohibir es el de una marca comunitaria, antes de ejercer el *ius prohibendi* se anule la marca comunitaria posterior e infractora.

Es jurisprudencia reiterada que existen cuatro requisitos acumulativos que deben concurrir para que los titulares de marcas puedan prohibir el uso de sus marcas en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva (o, dicho de otro modo, para que exista una violación de derechos de marca<sup>64</sup>). Además, conviene precisar que los requisitos para una violación de derechos de marca son los mismos en virtud de la Directiva y del Reglamento nº 207/2009, por lo que la respuesta a la pregunta de si existe tal violación,

---

<sup>63</sup> En palabras del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, se facilita así el establecimiento de un sistema de competencia leal, no falseado, del que estén proscritos los ventajistas y los aprovechados del crédito ajeno (cfr., las Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 *Merz & Krell GmbH & Co.* (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 42).

<sup>64</sup> Cfr., en este sentido, las Conclusiones del Abogado General Sr. Poirares Maduro, presentadas el 22 de septiembre de 2009 en los Asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08 *Google France, et al* contra *Louis Vuitton, et al* (“Google”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 54.

o de si existe inmunidad registral, será la misma en ambos casos<sup>65</sup>. Como hemos afirmado con anterioridad, el paralelismo entre el artículo 5 de la Directiva y el artículo 9 del RMC es evidente<sup>66</sup>. En consecuencia, se sigue la misma interpretación con respecto a ambas disposiciones por lo que se refiere a los requisitos para declarar una violación<sup>67</sup>.

Como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia<sup>68</sup>, el titular de una marca registrada únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca, en aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva (art. 9, apartado 1, letra b) del RMC), cuando se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

- dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;
- tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;
- tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada,
- y debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público<sup>69</sup>.

Cuando concurren estos presupuestos, y exista riesgo de confusión entre la marca registrada y un signo similar en el momento en que éste comenzó a utilizarse, el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero que use dicho signo en el tráfico económico sin su consentimiento<sup>70</sup>. No se condiciona el ejercicio del derecho a una previa acción de nulidad en caso de marcas registradas. Según ha establecido el juez comunitario, la exigencia de una protección efectiva y eficaz de los derechos que corresponden al titular en virtud de la Directiva (que son los mismos que los del RMC), implica que el tribunal competente debe adoptar las medidas que resulten más apropiadas a la luz de las circunstancias del caso concreto para preservar los derechos del titular de la marca y para que cese su vulneración. En lo que a esto

---

<sup>65</sup> Sobre ello, vid., Conclusiones del Abogado General Sr. Poiares MADuro, presentadas el 22 de septiembre de 2009 en los Asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08 *Google France, et al* contra *Louis Vuitton, et al* (“Google”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 43

<sup>66</sup> Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 *Sabèl BV* contra *Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (“Sabèl”) Rec. 1997 p. I-6191, ap. 13.

<sup>67</sup> Vid., por ejemplo, el auto del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2009 en el asunto C-62/08 P *UDV North America Inc. y Brandtraders NV* (“UDV”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 42.

<sup>68</sup> La jurisprudencia de referencia la constituyen las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 *Arsenal Football Club plc* contra *Matthew Reed* (“Arsenal”) Rec. 2002 p. I-10273; de 16 de noviembre de 2004 en el asunto C-245/02 *Anheuser-Busch Inc.* contra *Bud•jovický Budvar, národní podnik* (“Budweiser”) Rec. 2004 p. I-10989; de 6 de octubre de 2005 en el asunto C-120/04 *Medion AG* contra *Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH* (“Thomson Life”) Rec. 2005 p. I-8551; de 25 de enero de 2007 en el asunto C-48/05 *Adam Opel AG* contra *Autec AG* (“Opel”) Rec. 2007 p. I-1023; y de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-17/06 *Céline SARL* contra *Céline SA* (“Céline”) Rec. 2007 pendiente de publicación.

<sup>69</sup> Véanse, especialmente las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2008 en el asunto C-533/06 *O2 Holdin Limited, O2(UK) Limited, Hutchison 3G UK Limited*, Rec. 2008, pendiente de publicación, aps. 57 y 58; y de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-17/06 *Céline SARL* contra *Céline SA* (“Céline”) Rec. 2007 pendiente de publicación, aps. 16 y 26.

<sup>70</sup> Cfr., sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006 en el asunto C-145/05 *Levi Strauss & Co.* contra *Casucci SpA* (“Levi Strauss”) Rec. 2006 p. I-3703, ap. 22.

respecta, debe señalarse, en particular, que la orden de que se ponga fin a la utilización de dicho signo sería una medida que garantiza esos derechos de manera efectiva y eficaz<sup>71</sup>. Puesto que corresponde a los Tribunales nacionales de Marca Comunitaria adoptar las medidas que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, resulten más apropiadas para garantizar el derecho del titular de la marca conferido por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva (9, apartado 1 del RMC)<sup>72</sup>, resultaría cuanto menos llamativo que, en vez de dar la orden de cesación de uso del signo infractor, lo que hiciera el Tribunal fuese inadmitir la acción por infracción esgrimiendo que la marca infractora es una marca registrada, y que por ello goza de inmunidad, con independencia de la existencia del riesgo de confusión; o exigiendo, *contra legem*, una previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada infractora, posterior y confusionaria. No parece que ésta sea una medida que garantice los derechos del titular de la marca comunitaria anterior de manera efectiva y eficaz como exige el TJCE.

### 3. Conclusión

Del conjunto de los análisis y de las consideraciones anteriores, procede concluir que, ni los considerandos, ni los preceptos del RMC o de la Directiva, permiten asumir la doctrina jurisprudencial defendida por la teoría de la inmunidad registral. *Ad abundantiam*, debe indicarse que dicha teoría, se enfrenta y contradice abiertamente la teoría de la función esencial de la marca, tal y como ha sido elaborada por el juez comunitario, y por estas razones, el razonamiento de los Tribunales españoles que aplican la teoría de la inmunidad registral, podría resultar incompatible, no sólo con las normas de derecho comunitario, sino también con la jurisprudencia elaborada por el Tribunal de Justicia en la interpretación de dichas normas.

Con el fin de proteger las marcas comunitarias, es fundamental que se haga respetar la prohibición de violación de tales marcas<sup>73</sup>. Como valoración final debe indicarse que, mientras una marca comunitaria está registrada (y ya desde la solicitud) da Derecho a excluir a terceros posteriores, a prohibir usos posteriores infractores que generen con ella riesgo de confusión, y a pedir una indemnización,<sup>74</sup> ya sea el signo

---

<sup>71</sup> Cffr., “Levi Strauss”, antes citada, ap. 24.

<sup>72</sup> *Ob., cit., loc., cit.*

<sup>73</sup> Cfr., la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006 en el asunto C-316/05 *Nokia Corp. contra Joacim Wärdell* (“Nokia”) Rec. 2006 p. I-12083, ap. 26.

<sup>74</sup> En este sentido el artículo 9, apartado 3, del RMC, regula las indemnizaciones que se pueden exigir a terceras personas por hechos ocurridos con posterioridad a la publicación de la marca, pero anteriores al registro de ésta. Resulta por consiguiente obvio, que una vez registrada la marca, ésta permite, todavía con más razón, pedir una indemnización por daños y perjuicios en casos de infracción o violación. Por ello debe considerarse que el Derecho a una indemnización razonable en caso de infracción de una marca comunitaria, es un Derecho que emana de una norma comunitaria, y de nuevo es un Derecho indemnizatorio comunitario que debe ser interpretado desde la óptica comunitaria de los derechos conferidos por una marca comunitaria, y no desde perspectivas nacionales. Con la Ley nacional puede modularse o determinarse la cuantía de la indemnización, pero nunca cuestionar la existencia del Derecho a una indemnización razonable cuando éste provenga de la previa infracción de una marca comunitaria. Dicho de un modo sencillo, si existe derecho a oponerse al uso de una marca comunitaria, y si éste uso infractor y confusionario ha generado daños, entonces existe, desde el Derecho comunitario, un derecho a la indemnización por daños y perjuicios.

infractor usado en el mercado un signo no registrado, una solicitud o una marca comunitaria registrada y en vigor.

Una interpretación según el contexto, y teniendo en cuenta la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto el artículo interpretado revela que el artículo 9 del RMC, habilita al titular de una marca comunitaria para *prohibir a cualquier tercero*, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de *cualquier signo* que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público. El elemento “*cualquier tercero*” debe ser interpretado en el sentido de que puede perfectamente ser el titular de una marca comunitaria posterior; y el elemento “*cualquier signo*”, debe ser interpretado como incluyendo también a las marcas comunitarias registradas. De igual modo debe señalarse que de ningún artículo del RMC puede derivarse una limitación de estos conceptos en el sentido de excluir a los titulares de marcas comunitarias como sujetos activos de la infracción contra una marca comunitaria anterior. Además, de ningún texto legal comunitario ni de ninguna sentencia o interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas se desprende la excepción de tener que iniciar una acción de nulidad de modo previo para poder prohibir el uso confusionario e infractor de una marca comunitaria posterior, que gozaría de una pretendida inmunidad registral.

*El objeto específico* del derecho de marca consiste en proteger al titular de la marca comunitaria contra riesgos de confusión<sup>75</sup>. El objeto específico del derecho de marca no consiste en permitir al titular de una marca comunitaria posterior que use ésta en el mercado, de manera infractora y generando riesgo de confusión con otros derechos anteriores, amparado por el registro comunitario mientras éste no sea anulado.

Existen una serie de límites y condiciones para el ejercicio del Derecho (exclusivo y excluyente) de marca, y entre ellos no se encuentra la necesidad de iniciar previa o paralelamente una acción de nulidad contra la marca comunitaria infractora; sino que al contrario, de los numerosos artículos citados del RMC, de la Directiva, y de la jurisprudencia comunitaria se deduce claramente lo contrario. Siempre que se den las condiciones necesarias, se puede prohibir el uso, se puede iniciar una acción de violación y se puede pedir una indemnización, contra una marca comunitaria registrada, salvo que se haya tolerado ese uso durante cinco años desde su registro. Si se interpretase el RMC careciendo además de base legal para la interpretación, de forma que se exigiese siempre, antes de iniciar una acción por violación, antes de iniciar una oposición al uso o antes de solicitar una indemnización por daños, la previa anulación de la marca comunitaria registrada infractora: se estaría haciendo, aparte de una interpretación sin base legal alguna y contraria al texto claro de numerosos artículos del RMC, una interpretación restrictiva de Derechos (del derecho a oponerse al uso de una marca) vetada por la jurisprudencia comunitaria, así como una interpretación en contra de la teoría jurisprudencial de la función esencial.

---

<sup>75</sup> En este sentido, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de octubre de 1974, en el asunto C-16/74 *Centrafarm/Winthrop*, Rec. 1974 p. 1183, ap. 8; de 17 de octubre de 1990 en el asunto C-10/89 *SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG* (“Hag II”) Rec. 1990 p. I-3711, ap. 14; y de 30 de noviembre de 1993, en el asunto C-317/91 *Deutsche Renault contra Audi AG*, Rec. 1993 p. I-06227, ap. 30.

*En consecuencia, debería concluirse que el artículo 9 apartado 1, del RMC<sup>76</sup> debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca comunitaria registrada está facultado para prohibir el uso, por parte de un tercero, de una marca comunitaria similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso dé lugar a riesgo de confusión por parte del público, y ello independientemente de que el sujeto activo de la infracción sea el titular de una marca comunitaria, independientemente de que el signo infractor sea una marca comunitaria, e independientemente de que se haya o no iniciado un procedimiento de nulidad<sup>77</sup> contra el registro de la marca infractora. Por lo tanto, la teoría de la inmunidad registral no tiene cabida en el Derecho de marcas comunitario.*

### **III. SOBRE LA POSIBILIDAD DE EXTENDER LAS CONCLUSIONES ALCANZADAS, A LAS MARCAS ESPAÑOLAS POSTERIORES, Y EN DEFINITIVA A CUALQUIER TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA QUE DEBA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN Y EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN – EXCLUSIÓN – CONCEDIDO POR EL ARTÍCULO 9 DEL RMC A UNA MARCA COMUNITARIA ANTERIOR.**

En función de las conclusiones alcanzadas, debe asumirse que la doctrina jurisprudencial de la inmunidad registral no puede acogerse en el ámbito del Derecho comunitario.

Ahora bien, ¿qué sucede si el titular de la marca comunitaria anterior pretende ejercer su derecho de exclusión garantizado por el artículo 9 del RMC (artículo 5 de la Directiva), esto es, prohibir el uso de una marca española registrada, posterior y confusionaria? El Tribunal de Marca Comunitaria - de cualquiera de los 27 Estados miembros - que conozca del asunto, deberá determinar el ámbito de protección y el alcance del derecho de exclusión concedido por el artículo 9 del RMC al titular de la marca comunitaria anterior. En este sentido, debe indicarse que, de conformidad con el carácter unitario de la marca comunitaria se ha previsto que los tribunales de marcas comunitarias de cada Estado miembro, que conozcan según las reglas de competencia formuladas en el artículo 97, apartados 1 a 4 del Reglamento 207/2009, serán competentes en relación con los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro<sup>78</sup>.

Para resolver esta incógnita deben tenerse en cuenta determinados datos normativos, jurisprudenciales y exegéticos.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 9 del RMC y el artículo 5 de la Directiva son sustancialmente idénticos. En segundo lugar, conviene asumir que el

---

<sup>76</sup> Artículo 5, apartado 1 de la Directiva.

<sup>77</sup> También independientemente de que en su día se haya interpuesto o no una oposición al registro de la marca infractora.

<sup>78</sup> Véanse, sobre este extremo, las Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston, presentadas el 30 de abril de 2009 en el asunto C-301/07 PAGO *International GmbH* contra *Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (“Pago”) Rec. 2009, pendiente de publicación, aps. 55 y 56.

artículo 34 de la Ley de Marcas española<sup>79</sup>, que es sustancialmente idéntico y equivalente (salvo por la existencia de la frase “El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”) al artículo 9 del RMC y al artículo 5 de la Directiva, es el resultado de la trasposición al Derecho nacional del artículo 5 de la Primera Directiva de Marcas. Por estas razones, puede afirmarse que el artículo 34 de la Ley de Marcas es, virtualmente, Derecho comunitario. En tercer lugar, y puesto que el artículo 34 de la Ley de marcas es el equivalente nacional al artículo 5 de la Directiva, los jueces y tribunales españoles están obligados a seguir la jurisprudencia que el TJCE haya emitido sobre la interpretación del artículo 5 de la Directiva, y como efecto del dualismo normativo y del monismo interpretativo, también sobre la interpretación jurisprudencial del artículo 9 del RMC. En cuarto lugar, es importante resaltar que, cuando un juez o magistrado español (o bien de cualquiera de los restantes 26 Estados miembros), tiene una duda aplicativa o interpretativa sobre determinados aspectos del artículo 5 de la Directiva, que no es otro que el artículo 34 de la Ley de Marcas, debe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. De este modo y por las especiales características del Derecho comunitario, de manera indirecta, el máximo intérprete del artículo 34 de la Ley de Marcas (que en realidad es el artículo 5 de la Directiva traspuesto al Derecho español) acaba siendo el juez comunitario<sup>80</sup>. Debe finalmente indicarse que, según jurisprudencia reiterada, una medida nacional adoptada en un ámbito que ha sido objeto de una armonización exhaustiva a escala comunitaria debe apreciarse a la luz de las disposiciones de esta medida de armonización<sup>81</sup>.

Procede recordar, como ya se ha resaltado, que de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que, como el artículo 5 de la Directiva, no contiene una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe ser objeto normalmente de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad<sup>82</sup>.

Para responder a la cuestión planteada, cabe también recordar que, según una jurisprudencia bien consolidada, los artículos 5 a 7 de la Directiva efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y que de este modo definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad<sup>83</sup>.

---

<sup>79</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

<sup>80</sup> Todo este desarrollo argumental es también predicable respecto de la correspondientes normas nacionales de los restantes 26 Estados miembros que hayan traspuesto a su derecho interno el artículo 5 de la Directiva.

<sup>81</sup> Sobre este razonamiento, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2006 en el asunto C-421/04 *Matratzen Concord AG* contra *Hukla Germany SA* (“Matratzen”) Rec. 2006 p. I-2303, ap. 18 y la jurisprudencia que allí se cita.

<sup>82</sup> Véanse, en particular, las sentencias de 6 de febrero de 2003, SENA, C-245/00, Rec. p. I-1251, apartado 23, y de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, apartado 31. Véase también, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2009 en el asunto C-5/08 *Infopaq International A/S* y *Danske Dagblades Forening* (“Infopaq”) Rec. 2009, pendiente de publicación, aps. 27-29.

<sup>83</sup> *Vid.*, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2009 en el asunto C-59/08 *Copad S.A.* y *Christian Dior couture SA* (“Copad”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 40 y la abundante

Si la posibilidad de tener en cuenta el alcance de la protección y del derecho de exclusión limitado por la jurisprudencia española de la inmunidad registral, en un procedimiento por violación del derecho de marca dependiera exclusivamente del Derecho nacional de los Estados miembros, podría resultar que los titulares de marcas obtuvieran una protección variable en función de la ley aplicable. El objetivo de una “misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros”, contenido en el décimo considerando de la Directiva y calificado de “fundamental” por ésta, no se alcanzaría<sup>84</sup>.

Teniendo pues en cuenta la armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca, y dada la necesidad de mantener una interacción armoniosa entre los sistemas normativos, no es conveniente que los tribunales nacionales utilicen un concepto para las marcas comunitarias y otro para las marcas nacionales<sup>85</sup>. Y Considerando que el artículo 5 de la Directiva debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad, procede afirmar que las conclusiones alcanzadas sobre la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria pueda prohibir el uso de otra marca comunitaria posterior y confusionaria<sup>86</sup>, deben también extenderse y ser aplicadas en el conjunto de la Comunidad y al conjunto de las marcas nacionales cuya regulación sea el resultado de la trasposición al Derecho interno de la Directiva de Marcas, como es el caso español.

A modo de conclusión general, resulta necesario resaltar que, o bien puede prohibirse el uso de una marca registrada posterior y confusionaria cuando el titular de una marca comunitaria anterior ejerce su *ius prohibendi* (teoría de la función esencial aquí defendida), o bien no puede prohibirse porque se encuentra amparada por el mero hecho del registro y debe ser previamente anulada (teoría de la inmunidad registral). Únicamente una de estas dos opciones es válida. Puesto que la solución debe encontrarse en los artículos 9 a 12 del RMC y en los artículos 5 a 7 de la Directiva, conviene recordar que, una duda jurídica de este tipo es un claro ejemplo de la necesidad de plantear, por parte de los tribunales españoles, la petición de una cuestión prejudicial que despeje tales dudas. En efecto, el procedimiento establecido por el artículo 234 CE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho comunitario que precisan para la solución del litigio que deban dirimir<sup>87</sup>. A ello hay que añadir que, aparte de su función de

---

jurisprudencia que allí se cita. Véase igualmente, en idéntico sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2009 en el asunto C-324/08 *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, et al y Diesel SpA* (“Diesel”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 20, y la jurisprudencia allí citada.

<sup>84</sup> Véase, a propósito de la caducidad y de la carga de la prueba de la violación del derecho exclusivo del titular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006 en el asunto C-145/05 *Levi Strauss & Co. contra Casucci SpA* (“Levi Strauss”) Rec. 2006 p. I-3703, ap. 35 y la jurisprudencia que allí se cita.

<sup>85</sup> Véase, un razonamiento análogo respecto de la necesidad de un concepto comunitario único de mala fe, en las Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston, presentadas el 12 de marzo de 2009 en el asunto C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH* (“Chocoladefabriken Lindt”) Rec. 2009, pendiente de publicación, ap. 42.

<sup>86</sup> Sin que el registro la haga inmune y sin necesidad de iniciar una previa o coetánea acción de nulidad.

<sup>87</sup> A modo de ejemplo, véanse, las Conclusiones de la Abogada General Sra. Verica Trstenjak, presentadas el 4 de septiembre de 2008 en el asunto C-445/06 *Danske Slagterier contra Danske Slagterier* (“Danske”) Rec. 2008, pendiente de publicación, ap. 130.



garantizar la seguridad jurídica, el procedimiento prejudicial tiene una importancia extraordinaria en la tutela de los derechos individuales, puesto que garantiza el efecto útil de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los particulares<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> Véanse las Conclusiones antes citadas, presentadas en el asunto C-445/06 (“Danske”), ap. 131. Véase, igualmente la posterior sentencia del Tribunal de Justicia en ese mismo asunto, siguiendo las conclusiones en los aps. 65 y 66.