



Europa cuestiona la doctrina del Supremo en materia de marcas

La falta de declaración de nulidad de una marca no impide al afectado reclamar por infracción

Lucía Sicre

MADRID. La Justicia europea podría anular la doctrina del Tribunal Supremo que, en materia de derecho de marcas, niega que se pueda ejercitar acción por infracción de este

derecho en caso de que un tercero registre una marca que ya existe, si no existe una declaración de nulidad de la marca del infractor.

Según las conclusiones presentadas ayer por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el italiano Paolo Mengozzi, el derecho a prohibir la utilización por terceros de un dibujo o modelo registrado "puede ejercerse igualmente contra un tercero que utilice un dibujo o modelo propio registrado con posteriori-

dad, sin que sea necesario obtener una previa declaración de nulidad de este último dibujo o modelo".

En este sentido, Mengozzi concluye que "resulta irrelevante tanto la intención del tercero como el hecho de que el registro de su dibujo o modelo haya sido o no posterior a un requerimiento extrajudicial en el que se exigía que pusiera fin a la comercialización de su producto". Un criterio que choca frontalmente con el mantenido por el Alto Tribunal español, que man-

tiene una orientación jurisprudencial según la cual la existencia de una marca registrada posterior protege contra una acción por infracción, por lo que en ese caso "no habría un acto ilegítimo mientras el presunto infractor utilice su propia marca registrada".

De este modo, según el Supremo, sólo puede ejercitarse acción por infracción tras haber obtenido la declaración de nulidad de la marca del infractor, cuestión que niega el abogado general.

Se trata de uno de los primeros asuntos en que se solicita al TJUE que interprete el Reglamento 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En este caso, el Tribunal resolverá una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado nº1 de lo Mercantil y nº1 de Marca Comunitaria de Alicante. Las conclusiones afirman que se trata de "una cuestión que actualmente es objeto de un intenso debate", que gira en torno a la definición del concepto de *terceros*.