

**Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª),  
de 14 de octubre [ROJ: STS 5089/2014]**

**PRIOR IN TEMPORE, POTIUR IN IURE.  
UN NUEVO PASO EN LA PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA**

Un cambio de doctrina del Tribunal Supremo es siempre importante, y lo es aún más si se trata de una materia que está siendo objeto de una profunda reforma por parte de la Unión Europea.

Tal es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo 5089/2014, de 14 de octubre, que ha supuesto un cambio radical en la manera de aprehender la protección del titular de la marca frente a un tercero titular de una marca posterior.

Esta sentencia dirime un largo proceso iniciado en base a una demanda interpuesta el 8 de junio de 2010, por Denso Holding GmbH & Co («Denso Holding») y su filial, Denso Química, S.A., contra la empresa Productos Denso Pla y Cía., S.L. («Productos Denso»), por la violación de sus derechos sobre sus signos distintivos.

Si bien entre Denso Holding y Productos Denso había existido una dilatada relación comercial que se había prolongado desde los años cuarenta hasta 2003, Productos Denso había registrado sin autorización expresa de Denso Holding dos marcas españolas: *Productos Denso* (solicitada el 30 de noviembre de 1943 y concedida el 4 de mayo de 1946) y *Denso* (solicitada el 3 de marzo de 1966 y concedida el 23 de junio de 1967).

Tanto el Juzgado de lo Mercantil, en primera instancia, como la Audiencia Provincial de Barcelona en apelación, negaron que fuera antijurídico el uso por Productos Denso de los susodichos signos ya que estaba amparado por la titularidad de la marca, titularidad que no había sido cuestionada, en ningún momento, mediante una acción en declaración de nulidad. De hecho, en su desestimación del recurso, la Audiencia Provincial de Barcelona va más allá, llegando a afirmar que con base en la valoración de las pruebas no era posible confirmar la falta de autorización ni de conocimiento de la actora respecto de la marca registrada por la demandada («[...] el documento número 38 de la contestación a la demanda acredita que la actora conocía, al menos desde el año mil novecientos setenta y ocho, los derechos registrales sobre la denominación Denso [...], sin que la actora se hubiera opuesto al registro o al uso de los signos»).

Esta interpretación restrictiva de los derechos del titular de la marca frente al tercero titular de una marca registrada posteriormente resultaba perfectamente coherente con la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal Supremo que respetaba el principio de *qui jure suo utitur neminem laedit*. Es decir, no puede considerarse tercero aquel que utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidas en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral (ver SSTs 470/1994,

de 23 de mayo; 169/1995, de 6 de marzo; 717/2006, de 7 de julio; 74/2007, de 8 de febrero; 1230/2008, de 15 de enero, y 1230/2008, de 15 de enero).

No obstante, el Tribunal Supremo, siguiendo la vía iniciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») en su sentencia de 21 de febrero de 2013 (C-561/11), va a hacer una interpretación extensiva de la protección otorgada por el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, al primer titular registral de la marca.

Recordemos que, en su sentencia de 21 de febrero de 2013, el TJUE había respondido a una petición de decisión judicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante y n.º 1 de Marca Comunitaria, en el marco de una acción por violación de marca comunitaria y de una acción de declaración de nulidad de marca que enfrentaba a dos federaciones de cinología, una internacional (FCI) y otra española (FCIPPR). La cuestión planteada se basaba en conocer si el derecho exclusivo que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, al titular de una marca comunitaria puede ser opuesto a un tercero titular de una marca comunitaria registrada con posterioridad, incluso si esta última marca no ha sido anulada.

El problema, como apunta el abogado general MENGGOZZI en sus conclusiones presentadas el 15 de noviembre de 2012, no es totalmente nuevo. La cuestión del conflicto de derechos ya fue tratada por el TJUE, en su sentencia del 16 de febrero de 2012, en el asunto *Celaya Empananza* (C-488/10) respecto a los diseños y modelos. En dicha sentencia, el TJUE optó por un sistema diferente al de la «inmunidad registral del titular», declarando el derecho de prohibir la utilización de un dibujo o modelo comunitario por terceros, incluidos aquellos titulares de un dibujo o modelo comunitario registrado posteriormente. Si bien, como señala MENGGOZZI, el control registral *ex ante* respecto a las marcas comunitarias es más severo, esto no excluye el riesgo de registros que lesionen derechos anteriores, por lo tanto, una solución similar sería perfectamente válida.

Tal es también la conclusión a la que llega el TJUE en su sentencia de 21 de febrero de 2013. El razonamiento del TJUE va a reposar en el hecho de que el artículo 9, apartado 1, no establece una diferencia según el tercero sea o no titular de una marca comunitaria (p. 33). El registro del titular de la marca posterior puede, efectivamente, deberse a diversos factores, entre otros a que el titular de la marca anterior no se haya opuesto formalmente a la misma o a que su oposición no haya sido examinada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior («OAMI») por razones procesales, tal y como sucedió en el caso en cuestión. Además, de una interpretación amplia del 54 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, puede deducirse que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado, durante 5 años, tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias (p. 35). Todo ello sin olvidar que «ni el artículo

12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior» (p. 36).

Si bien, como recuerda el Tribunal Supremo, «esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias», las mismas son extrapolables al caso presente con base en la aplicación de la regla de la interpretación conforme, más aún teniendo en cuenta que las normas del Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria coinciden sustancialmente con las de la Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

El Tribunal Supremo procede, en consecuencia, a estimar el recurso interpuesto por Denso Holding y Denso Química, S.A., casar la sentencia recurrida y, en su lugar, estimar la apelación de las demandantes, reconociendo sus pretensiones respecto a las marcas en conflicto.

Esta solución, tan perturbadora en principio, no es más que la consagración del principio de prioridad registral frente a la mera titularidad, es decir, el retorno a uno de los principios clásicos de la protección de los derechos de propiedad industrial: *prior in tempore, potius in iure*. Como subrayaba el abogado general MENGOZZI en sus conclusiones, «al elegir cuál de los derechos conferidos por las dos marcas en conflicto, la anterior y la posterior, debe prevalecer, no es posible, [...], hacer caso omiso de uno de los principios fundamentales que informa el sistema de protección establecido en materia de marcas y constituye un principio fundamental universalmente reconocido en el ámbito de los derechos de propiedad industrial en general, es decir, del principio de prioridad».

Por último, es pertinente señalar que esta sentencia del Tribunal Supremo parece acorde con los vientos reformadores europeos (propuestas de modificación del Reglamento [CE] n.º 207/2009), que pretenden fortalecer y consolidar la función esencial de la marca, es decir, garantizar a los consumidores la procedencia del producto.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos afirmar, a modo conclusivo, que esta sentencia es un claro ejemplo de cómo una profunda interpretación teleológica es la única vía válida para una evolución coherente del derecho.

Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA  
Doctoranda  
Universidad de Salamanca  
[vserrania@usal.es](mailto:vserrania@usal.es)