



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PAOLO MENGOZZI
presentadas el 15 de noviembre de 2012¹

Asunto C-561/11

**Fédération Cynologique Internationale
contra
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza**

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria)

«Marca comunitaria — Violación — Concepto de “tercero”»

1. Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante plantea al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.²
2. La cuestión cuya resolución se pide al Tribunal de Justicia se refiere a la definición del concepto del «tercero» contra quien el titular de una marca comunitaria puede ejercitar una acción por violación de marca, con arreglo a la normativa vigente. En particular, será preciso aclarar si dicho concepto, utilizado en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, incluye igualmente al titular de una marca comunitaria registrada posteriormente y si, en tal caso, el titular de la marca comunitaria anterior precisa, para poder ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de la marca comunitaria posterior, solicitar previamente a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) que declare la nulidad de la marca comunitaria posterior.
3. Conviene señalar de inmediato que el problema subyacente en la cuestión planteada en el presente asunto –que, como se verá con más detalle posteriormente, es también objeto de un vivo debate doctrinal y jurisprudencial en España– no es totalmente nuevo. En efecto, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado recientemente sobre una petición de decisión prejudicial, presentada también por el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, en la que se planteaba una cuestión totalmente análoga, relativa a la interpretación del Reglamento (CE) nº 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios.³ En las conclusiones que presenté en dicho asunto⁴ ya recalqué que, habida cuenta de las importantes diferencias existentes entre el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios y el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, las consideraciones expuestas sobre uno de estos sectores no pueden aplicarse automáticamente al otro. En el análisis de la cuestión

1 — Lengua original: italiano.

2 — DO L 78, p. 1.

3 — Véase la sentencia de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional (C-488/10), en la que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y relativa a la interpretación del concepto de «terceros» utilizado en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3, p. 1).

4 — Véanse mis conclusiones presentadas el 8 de noviembre de 2011 en el asunto C-488/10, citado en la nota anterior, y en particular sus puntos 20 a 23.

planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto me parece oportuno tener en cuenta el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, pero sin olvidar las importantes diferencias de procedimiento existentes entre el sector de las marcas y el de los dibujos y modelos.

I. Marco jurídico

4. Según los términos del séptimo considerando del Reglamento n° 207/2009, se denegará el registro de la marca comunitaria, entre otros casos, cuando se opongan a ello derechos anteriores. Según el octavo considerando, la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin primordial es garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y además entre los productos o servicios, y dicha protección debe extenderse igualmente a los casos de similitud entre la marca y el signo y además entre los productos o servicios. Este último considerando añade que procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión.

5. El artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 indica cuáles son los derechos que la marca comunitaria confiere a su titular:

«La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
- c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»

6. El artículo 54 del Reglamento n° 207/2009, que lleva por título «Caducidad por tolerancia», dispone que el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Unión, 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.

II. Hechos, litigio principal y cuestión prejudicial

7. La Fédération Cynologique Internationale, demandante en el litigio principal (en lo sucesivo, «Fédération Cynologique»), asociación internacional creada en 1911 para fomentar la cinofilia, es titular de la marca comunitaria mixta n° 4.438.751 «FCI-FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE», solicitada el 28 de junio de 2005 y cuyo registro se publicó el 5 de julio de

2006, para ciertos servicios comprendidos en las clases 35, 41, 42 y 44 del Acuerdo de Niza de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en su versión revisada y modificada. A continuación se reproduce, a título informativo, dicha marca:



8. La demandada en el litigio principal, la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (en lo sucesivo, «Federación Canina»), asociación privada constituida en 2004, es titular de tres marcas nacionales españolas registradas para ciertos productos y servicios comprendidos en la clase 16:

- la marca denominativa n° 2.614.806, «FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.», solicitada el 23 de septiembre de 2004 y registrada el 20 de junio de 2005;
- la marca mixta n° 2.786.697, «FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA», solicitada el 9 de agosto de 2007 y registrada el 12 de marzo de 2008;
- la marca mixta n° 2.818.217, «FEDERACIÓN CINOLÓGICA INTERNACIONAL + F.C.I.», solicitada del 11 de febrero de 2008 y registrada el 26 de agosto de 2008.

9. El 12 de febrero de 2009, la Federación Canina solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria del signo que se reproduce a continuación, para ciertos productos comprendidos en la clase 16:



10. El 5 de febrero de 2010, la Fédération Cynologique formuló oposición al registro de dicho signo como marca comunitaria. Sin embargo, a causa de una irregularidad formal consistente en el impago de la tasa de oposición, dicha oposición fue desestimada y, por lo tanto, el signo reproducido en el apartado anterior fue registrado como marca comunitaria, con el n° 7.597.529, el 3 de septiembre de 2010.

11. El 18 de junio de 2010, la Fédération Cynologique ejerció ante el órgano jurisdiccional remitente una acción de nulidad de las marcas nacionales mencionadas en el punto 8 *supra*, basada en la existencia de un riesgo de confusión con su marca comunitaria n° 4.438.751, reproducida en el punto 7, así como una acción por violación de dicha marca. En ese procedimiento, la Federación Canina ha negado la existencia de un riesgo de confusión entre sus marcas nacionales y la marca comunitaria n° 4.438.751, y ha formulado reconvención en la que solicita la anulación de esa marca comunitaria, sosteniendo que había sido registrada de mala fe y que origina un riesgo de confusión con su marca nacional anterior n° 2.614.806.

12. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2010, la Fédération Cynologique solicitó a la OAMI la anulación de la marca comunitaria n° 7.597.529, registrada por la Federación Canina. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2011, a instancias de la Federación Canina, la OAMI decidió suspender el procedimiento que se desarrollaba ante ella, habida cuenta de que el procedimiento en el que se ha planteado la presente cuestión prejudicial estaba pendiente.

13. El órgano jurisdiccional remitente estima que, en el procedimiento que se sigue ante él, es preciso aclarar si el derecho de exclusiva que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 otorga al titular de una marca comunitaria –en el presente caso, la Fédération Cynologique– puede invocarse frente a un tercero que es, también, titular de una marca comunitaria registrada posteriormente –en el presente caso, la Federación Canina– en tanto que esta última marca no haya sido anulada.

14. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir su utilización en el tráfico económico por tercero previsto en el art 9.1 del Reglamento [n° 207/2009] ¿se extiende a cualquier tercero que use un signo que implique un riesgo de confusión (por ser similar a la marca comunitaria y similar los servicios o productos), o por el contrario, queda excluido aquel tercero que use ese signo confusorio que ha sido registrado a su favor como marca comunitaria, en tanto no se anule previamente ese registro de marca posterior?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

15. El auto de remisión se recibió en la Secretaría el 8 de noviembre de 2011. Han presentado observaciones escritas la Fédération Cynologique, la Federación Canina, los Gobiernos helénico e italiano y la Comisión, y han intervenido en la vista, que tuvo lugar el 3 de octubre de 2012, la Fédération Cynologique, el Gobierno helénico y la Comisión.

IV. Análisis jurídico

A. Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

16. Con carácter preliminar, es preciso analizar los argumentos con los que la Fédération Cynologique alega la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial, formulados por ella en sus observaciones escritas. La Fédération Cynologique sostiene, ante todo, en la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente no es necesaria para resolver el litigio principal. Afirma que la acción por violación de marca y la acción de nulidad ejercitadas por ella en dicho procedimiento se dirigen únicamente contra las marcas nacionales de las que es titular la Federación Canina, y no contra la marca comunitaria posterior n° 7.597.529, que fue registrada con posterioridad a la interposición de la demanda en el procedimiento principal. Señala además que el órgano jurisdiccional remitente ha planteado esta cuestión prejudicial de oficio, sin que las partes hayan tenido la oportunidad de expresarse debidamente al respecto.

17. Por lo que respecta, en primer lugar, a la pertinencia para el litigio principal de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, disfrutan de una presunción de pertinencia las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su propia responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia sólo puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando la cuestión sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones planteadas.⁵

18. En el presente asunto, nada permite pensar que el juez nacional haya formulado una cuestión hipotética o sin relación alguna con la realidad o con el objeto de litigio principal. Por el contrario, se desprende del auto de remisión que, en el procedimiento principal, la Fédération Cynologique ha denunciado, por una parte, el uso ilegítimo de la marca comunitaria posterior en escritos presentados después de que ésta fuera registrada y ha solicitado, por otra parte, que deje de usarse cualquier signo que pueda confundirse con la marca comunitaria anterior, pretensión que se refiere igualmente, pues, a la marca comunitaria posterior.

19. Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la circunstancia de que el órgano jurisdiccional remitente haya planteado de oficio la cuestión prejudicial, basta con recordar que, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que las partes en el procedimiento principal no hayan planteado ante el órgano jurisdiccional remitente un problema relativo al Derecho de la Unión no es obstáculo para que dicho órgano jurisdiccional se dirija al Tribunal de Justicia. Al prever la remisión con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia cuando «se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros», el artículo 267 TFUE, párrafos segundo y tercero, no ha querido limitar dicha remisión exclusivamente a los supuestos en los que una u otra de las partes en el litigio principal haya tomado la iniciativa de suscitar una cuestión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, sino que también se refiere a los supuestos en que semejante cuestión es suscitada por el propio órgano jurisdiccional nacional, cuando considera que una decisión del Tribunal de Justicia al respecto es «necesaria para poder emitir su fallo».⁶

20. De las consideraciones expuestas se deduce, a mi juicio, que procede declarar la admisibilidad de la cuestión prejudicial.

B. Sobre la cuestión prejudicial

1. Observaciones preliminares

21. Como he indicado anteriormente, y como ya señalé en mis conclusiones en el asunto Celaya Empananza y Galdós Internacional,⁷ la cuestión del órgano jurisdiccional remitente sobre la definición del concepto del sujeto (el «tercero») contra quien el titular de marca puede ejercitar una acción por violación de marca, y la cuestión conexas relativas a la eventual existencia de una relación de

5 — Entre la abundante jurisprudencia existente al respecto, véanse, como más recientes, las sentencias de 28 de febrero de 2012, *Inter-Environnement Wallonie y Terre wallone* (C-41/11), apartado 35, y de 29 de marzo de 2012, *SAG ELV Slovensko y otros* (C-599/10), apartado 15 y jurisprudencia que allí se cita.

6 — Sentencias de 16 de junio de 1981, *Salonia* (126/80, Rec. p. 1563), apartado 7, y de 8 de marzo de 2012, *Huet* (C-251/11), apartado 23.

7 — Véase el punto 3 *supra*, así como mis conclusiones en el asunto *Celaya Empananza y Galdós Internacional* (citadas en la nota 4), punto 19.

prejudicialidad entre la acción de nulidad y la acción por violación de marca, en caso de conflicto entre titulares de marcas registradas, son objeto actualmente de un vivo debate doctrinal y jurisprudencial en España, aunque también se debe precisar que tales cuestiones no son en absoluto inéditas en el panorama jurídico europeo.⁸

22. Como indica el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante en su auto de remisión, de hecho existe actualmente en España una orientación jurisprudencial del Tribunal Supremo, en materia de marcas, que, en aplicación de la doctrina llamada de la «inmunidad registral», considera que el hecho de que una marca haya sido registrada la protege contra una acción por violación de marca, y supedita por tanto el ejercicio de esa acción a la obtención de la declaración de nulidad de la marca que se considera ilícita, incluso en el caso de que esta última se haya registrado con posterioridad a la marca en la que se basa la acción por violación de marca. En resumen, con arreglo a esta tesis, no se está en presencia de un acto ilegítimo mientras el presunto autor de la violación de marca utilice su propia marca registrada, de modo que la acción por violación de marca únicamente puede ejercitarse tras haber obtenido la declaración de nulidad de la marca que se registró con posterioridad.

23. En su sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional,⁹ antes citada, el Tribunal de Justicia, que debía pronunciarse, en el sector de los dibujos y modelos comunitarios, sobre una cuestión análoga a la planteada en el presente asunto, ha optado, en ese sector, por un enfoque diferente del propugnado por la doctrina de la «inmunidad registral» y ha declarado que el derecho, otorgado por el Reglamento n° 6/2002,¹⁰ de prohibir la utilización por terceros de un dibujo o modelo comunitario se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no sea distinto, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posteriormente. El Tribunal de Justicia ha considerado, pues, que el hecho de que un dibujo o modelo estuviera registrado no otorgaba a su titular «inmunidad» frente a las acciones por infracción de dibujo o modelo hasta la anulación de su título, y ha negado por consiguiente, en esencia, que exista una relación de prejudicialidad entre la acción de nulidad y la acción por infracción de dibujo o modelo, en caso de conflicto entre dibujos o modelos registrados.

24. Sin embargo, ya he puesto de manifiesto que entre el sector de los dibujos y modelos y el sector de las marcas existen importantes diferencias, en particular en lo que respecta a las modalidades y al procedimiento de registro de los respectivos títulos de propiedad industrial, y que tales diferencias impiden aplicar *automáticamente* a uno de estos sectores las consideraciones y orientaciones jurisprudenciales relativas al otro.¹¹ Es necesario por tanto, a mi juicio, partir del análisis de las diferencias de procedimiento existentes entre ambos sectores para valorar, a continuación, si tales diferencias justifican efectivamente aplicar en el sector de las marcas un enfoque diferente del seguido por el Tribunal de Justicia en el sector de los dibujos y modelos.

8 — Resulta interesante señalar que un problema análogo al que se examina en el presente asunto se había planteado ya a principios del siglo pasado en Alemania, donde había sido objeto de intenso debate al máximo nivel jurisdiccional de la época. Concretamente, en una primera orientación jurisprudencial, el *Reichsgericht* había considerado que el uso de una marca registrada no podía considerarse ilegítimo mientras no se hubiera cancelado la inscripción de dicha marca en el registro de marcas (véase a este respecto la sentencia del *Reichsgericht* de 13 de noviembre de 1906, II 155/06, RGZ 64, pp. 273 y ss., en particular p. 275). Sin embargo, el propio *Reichsgericht* se había «retractado» más tarde de dicha orientación en una sentencia de 1927, en la que dicho Tribunal había estimado que la ilegitimidad objetiva del uso de la marca registrada con posterioridad se derivaba directamente del derecho prioritario del titular del signo anterior (véase *Reichsgericht*, sentencia de 20 de septiembre de 1927, II 409/26, RGZ 118, pp. 76 y ss., en particular pp. 78 y 79).

9 — Citada en la nota 3.

10 — Citado en la nota 3.

11 — Véase el punto 3 *supra*, así como mis conclusiones en el asunto Celaya Emparanza y Galdós Internacional (citadas en la nota 4), puntos 20 a 22.

2. Sobre las diferencias entre los procedimientos de registro de los dibujos y modelos y de las marcas

25. En mis conclusiones en el asunto Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citadas, puse de relieve que la diferencia esencial entre las modalidades de registro de los dibujos y modelos, por una parte, y de las marcas, por otra, radica en el hecho de que, para estas últimas –y no para los dibujos y modelos– la normativa pertinente establece un procedimiento de registro notablemente más complejo, que comprende un examen *preliminar* por parte de la OAMI que podríamos calificar de examen «de fondo», en el que los terceros pueden presentar observaciones e incluso formular oposición al registro de la marca.

26. Más concretamente, el registro de un dibujo o modelo se produce de manera casi automática, a través de un procedimiento simplificado en el que la OAMI se limita a un mero control formal de la solicitud de registro.¹² El Reglamento n° 6/2002 no establece ni un examen en profundidad anterior al registro, destinado a verificar si concurren los requisitos para la protección,¹³ ni forma alguna de intervención de terceros, o de eventual oposición por su parte, en el procedimiento de registro. La implantación de un procedimiento simplificado de este tipo para el registro de los dibujos y modelos comunitarios pretende reducir al mínimo las formalidades y los requisitos de procedimiento y administrativos, así como los costes para el solicitante, de manera que puedan acceder más fácilmente al registro las pequeñas y medianas empresas y los diseñadores individuales.¹⁴

27. En el sector de las marcas, en cambio, el Reglamento n° 207/2009 establece una modalidad de control *ex ante*, previo al registro de la marca comunitaria, en el que la OAMI lleva a cabo un análisis de la solicitud de registro que no queda limitado a un mero control formal, sino que entra en el fondo de la solicitud, examinando la eventual existencia de motivos absolutos o relativos de denegación del registro.¹⁵ En dicho procedimiento, por una parte, los terceros disponen de la posibilidad, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, de dirigir a la OAMI observaciones escritas, precisando los motivos por los que debería denegarse de oficio el registro de la marca, en particular a causa de la existencia de motivos de denegación absolutos.¹⁶ Por otra parte, los titulares de derechos anteriores disponen de la facultad de formular oposición al registro de la marca, invocando la existencia de motivos de denegación relativos.¹⁷

28. En el sector de las marcas, por tanto, la posición de los terceros, y en particular de los titulares de derechos anteriores, recibe mayor tutela, y ello desde la fase inicial del procedimiento. De hecho, el sistema ofrece a dichos sujetos unas facultades procedimentales de las que carecen en materia de dibujos y modelos. Más concretamente, el Reglamento n° 207/2009 ofrece al titular de una marca anterior la posibilidad de oponerse preventivamente al registro de una marca posterior que considere lesivo para su propia marca registrada, posibilidad de la que carece, en cambio, el titular de un dibujo o modelo, por las exigencias de celeridad mencionadas en el punto 26 *supra*.

12 — El procedimiento de registro de los dibujos y modelos se regula en el título V (artículos 45 a 50) del Reglamento n° 6/2002, citado en la nota 3.

13 — Véase el decimotercero considerando del Reglamento n° 6/2002 (citado en la nota 3). Es preciso indicar, no obstante, que el artículo 47 de dicho Reglamento obliga a proceder a un examen, aunque relativamente limitado, de ciertas «causas de denegación de registro».

14 — Véanse los considerandos decimotercero y vigesimocuarto del Reglamento n° 6/2002, citado en la nota 3.

15 — Los motivos absolutos de denegación del registro se recogen en el artículo 7 del Reglamento n° 207/2009 (véase también el artículo 37 de dicho Reglamento); los motivos relativos de denegación del registro figuran en el artículo 8 del Reglamento n° 207/2009 (véanse también los artículos 40 a 42 de dicho Reglamento).

16 — Véase el artículo 40 del Reglamento n° 207/2009.

17 — Véanse los artículos 41 y 42 del Reglamento n° 207/2009. Véase también, a este respecto, lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento n° 207/2009, que establece un procedimiento de búsqueda de marcas anteriores que pudieran entrar en conflicto con la marca solicitada.

29. Las diferencias que acabo de exponer en cuanto al procedimiento de registro implican que el registro de una marca, que se produce al término de un procedimiento complejo, debe considerarse con más «prudencia» que el de un dibujo o modelo.¹⁸ El establecimiento de un sistema de tutela *ex ante*, como el diseñado por el Reglamento n° 207/2009, implica pues un riesgo indudablemente menor de registros abusivos de marcas o, en cualquier caso, de registros que lesionen derechos anteriores, en comparación con el riesgo existente en el sector de los dibujos y modelos.¹⁹ El registro de un signo como marca comunitaria al término de un procedimiento de esta índole otorga, por tanto, mayor seguridad jurídica al titular en cuanto al hecho de que su marca comunitaria no lesiona derechos anteriores.

30. Estas consideraciones no significan, sin embargo, que en el sector de las marcas haya quedado totalmente excluido el riesgo de registros que lesionen derechos anteriores, ni que no puedan darse también en dicho sector situaciones en las que se proceda al registro de una marca comunitaria a pesar de ser potencialmente lesiva del derecho exclusivo otorgado al titular de otra marca registrada con anterioridad. Situaciones de este tipo podrían darse, por ejemplo, en el supuesto de que el titular de la marca anterior no haya formulado oposición al registro de la marca posterior o bien, como en el asunto objeto del litigio principal, en el supuesto de que la oposición no haya tenido éxito por razones independientes del análisis de fondo, por ejemplo razones de carácter procedimental.²⁰

31. Por lo tanto, aunque sean mucho menos probables, también en el sector de las marcas pueden darse supuestos en los que –de modo similar a lo que puede ocurrir en el sector de los modelos o dibujos– se registre una marca comunitaria que pueda lesionar la función de origen de otra marca registrada con anterioridad. Y es también por esta razón por lo que, en el sector de las marcas –de modo similar, por lo demás, a lo dispuesto en el sector de los dibujos y modelos–, el Reglamento n° 207/2009 establece formas de protección que podríamos definir como *ex post*, precisamente la acción de nulidad y la acción por violación de marca, cuyos objetivos respectivos son eliminar del sistema marcas que no hubieran debido ser registradas y anular los efectos del signo que perjudiquen a una marca anterior. Defino estas formas de protección como *ex post* en la medida en que, en caso de conflicto entre marcas registradas, pueden ser ejercitadas por el titular de la marca anterior con posterioridad al registro de la marca posterior que viola o perjudica a su propia marca, a fin de proteger esta última, y ello con independencia de la formulación de una eventual oposición al registro de la marca posterior objeto de la acción y del resultado de dicha oposición.

32. En realidad me parece que aquí reside precisamente el núcleo del problema planteado en el presente asunto: el hecho de que en el sector de las marcas exista una forma de protección *ex ante* –consistente en la posibilidad ofrecida al titular de una marca anterior de oponerse al registro de otra marca– que se suma a las formas de protección *ex post*, comunes a ambos sectores, el de los dibujos y modelos y el de las marcas, ¿tiene entidad suficiente para justificar un enfoque diferente del adoptado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Celaya Empananza y Galdós Internacional, antes

18 — Véanse mis conclusiones en el asunto Celaya Empananza y Galdós Internacional (citadas en la nota 4), punto 23.

19 — Véanse mis conclusiones en el asunto Celaya Empananza y Galdós Internacional (citadas en la nota 4), punto 23. El establecimiento de tal sistema implica, por consiguiente, que no son aplicables al sector de las marcas las consideraciones que expuse en mis citadas conclusiones sobre la posibilidad teórica de que, en el caso de que se reconociera el carácter prejudicial de la acción de nulidad con respecto a la acción por infracción de un dibujo o modelo, el infractor de mala fe de un derecho anterior utilizase tácticas dilatorias mediante la reiteración de registros de dibujos o modelos ligeramente diferentes, teóricamente incluso tras la anulación del dibujo o modelo posterior impugnado, a fin de seguir comercializando un producto sustancialmente idéntico, poniendo así en peligro el sistema creado por la normativa de la Unión en materia de dibujos y modelos y la utilidad del mismo (véanse los puntos 31 a 33 de mis conclusiones en el asunto Celaya Empananza y Galdós Internacional). De hecho, en el sector de las marcas no pueden darse situaciones de este tipo, ya que, en tales supuestos, el titular de la marca comunitaria anterior dispone siempre de la posibilidad de bloquear *preventivamente* el registro de la marca posterior solicitada de mala fe, oponiéndose a tal registro en virtud del artículo 41 del Reglamento n° 207/2009.

20 — La posibilidad de que se den situaciones de este tipo se deduce, por lo demás, de la lectura de los artículos 53, apartado 1, y 57, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.

citada, que excluya del concepto de tercero utilizado en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 al titular de una marca posterior debidamente registrada, mientras dicha marca no haya sido anulada? Como explicaré en detalle a continuación, la respuesta a esta pregunta es, a mi juicio, negativa.

3. Sobre la cuestión prejudicial

33. En la cuestión que ha planteado, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «tercero» utilizado en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, aclarando si, en virtud de dicho artículo, el titular de una marca comunitaria registrada puede ejercitar directamente una acción por violación de marca contra el titular de una marca comunitaria registrada posteriormente o si, por el contrario, únicamente podrá hacerlo tras haber obtenido la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior.

34. El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve en su auto que existen razones de orden gramatical, sistemático, lógico y funcional en favor de una interpretación de la disposición controvertida que se ajuste a la seguida por el Tribunal de Justicia en su sentencia Celaya Empananza y Galdós Internacional, antes citada, en relación con los dibujos y modelos, según la cual el titular de una marca comunitaria registrada puede prohibir a *cualquier* tercero la utilización de un signo comprendido en alguna de las categorías indicadas en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n° 207/2009, con independencia del hecho de que dicho signo haya sido registrado posteriormente o no por el tercero como marca comunitaria. Se han pronunciado en apoyo de esta tesis la Fédération Cynologique, la Comisión y los Gobiernos helénico e italiano.

35. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 podría interpretarse también, conforme a la orientación seguida por la jurisprudencia española en aplicación de la mencionada doctrina de la «inmunidad registral»,²¹ en el sentido de que impide que el titular de una marca comunitaria anterior prohíba el uso de una marca registrada con posterioridad mientras no se haya declarado la nulidad de esta última. Según indica, esta segunda interpretación posible se basa en el principio *qui iure suo utitur, neminem laedit*, con arreglo al cual quien ejercita su derecho —en el presente caso el derecho de uso de la marca comunitaria posterior derivado del registro de la misma— no daña a nadie. Únicamente la Federación Canina ha sostenido esta posición, subrayando en especial la necesidad de proteger el derecho exclusivo conferido por el registro de la marca comunitaria, en aplicación del principio de seguridad jurídica.

36. Ahora bien, al igual que ocurría el asunto Celaya Empananza y Galdós Internacional, nos hallamos aquí ante una situación en la que, sea cual sea la solución que se adopte, un título de propiedad industrial, en el presente caso una marca registrada, acaba ofreciendo a su titular una protección que no es integral y absoluta.²²

37. De hecho, si se adoptara el punto de vista de la marca anterior, en el caso de que se estimara que su titular puede ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de una marca registrada posterior, tal solución supondría reducir el grado de protección garantizado al titular de la marca posterior, a quien podría prohibírsele el uso de dicha marca pese a estar debidamente registrada. Y viceversa, en el caso de que se adoptase el punto de vista de la marca posterior y se considerase que la declaración previa de nulidad de dicha marca constituye un requisito previo para el ejercicio de la

21 — Véase el punto 22 *supra*.

22 — Véanse mis conclusiones en el asunto Celaya Empananza y Galdós Internacional, citadas en la nota 4 *supra*, punto 30.

acción por violación de marca destinada a proteger la marca anterior, la protección garantizada por esta última se vería reducida, en la medida en que el registro de dicha marca no garantizaría a su titular el derecho *exclusivo* de utilizarla que le confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, al menos hasta que se hubiera anulado la marca posterior idéntica o similar.

38. En el primer supuesto se haría prevalecer el *ius excludendi* del titular de la marca anterior, o sea el derecho de prohibir a terceros que utilicen sin su consentimiento el signo que constituye dicha marca, sobre el *ius utendi* del titular de la marca posterior, o sea el derecho a utilizar el signo que constituye dicha marca.²³ En el segundo supuesto, la situación respectiva de uno y otro derecho sería exactamente la contraria. Como en el caso de los dibujos y modelos, la elección de una u otra interpretación es una elección, pues, entre dos derechos en principio equivalentes.

39. Ahora bien, al elegir cuál de los derechos conferidos por las dos marcas en conflicto, la anterior y la posterior, debe prevalecer, no es posible, a mi juicio, 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*, con arreglo al cual el derecho exclusivo anterior, en el presente caso el de la marca comunitaria registrada antes, prevalece sobre los derechos nacidos con posterioridad, o sea, en el presente asunto, sobre las marcas comunitarias registradas posteriormente.²⁴ En efecto, como ha señalado acertadamente la Comisión Europea en sus observaciones, y en analogía con lo decidido por el Tribunal de Justicia en materia de dibujos y modelos en su sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional,²⁵ las disposiciones del Reglamento n° 207/2009 deben interpretarse necesariamente a la luz de ese principio fundamental en materia de marcas, reflejado en varias disposiciones específicas del propio Reglamento n° 207/2009²⁶ y en las disposiciones de otras normas, de la Unión²⁷ o internacionales,²⁸ de Derecho de marcas.

40. En particular, se desprende del Reglamento n° 207/2009, por una parte, que sólo pueden constituir una marca comunitaria, y disfrutar por tanto de la protección relativa que se adquiere mediante el registro de la marca, los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y sean apropiados para desempeñar la función esencial de la marca, o sea, la de distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas. Por otra parte, se desprende también de dicho Reglamento que la

23 — El Reglamento n° 207/2009, en el apartado 1 de su artículo 9, como por lo demás el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), contrariamente a ciertos Derechos nacionales, como el español, y contrariamente también al Reglamento n° 6/2002, se limita a disponer que la marca comunitaria confiere a su titular un «derecho exclusivo», concretándolo simplemente en la facultad de prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de los signos mencionados en sus letras a), b) y c). Sin embargo, la doctrina ha puesto de relieve que ese «derecho exclusivo» no sólo comprende la facultad negativa que se explicita en la norma -el *ius excludendi*-, o sea el derecho a prohibir a terceros que utilicen un signo idéntico o similar, sino también una facultad positiva, o sea el derecho a utilizar dicho signo, precisamente el *ius utendi*, que también puede ejercitarse, en su caso, mediante la concesión de una licencia de marca. Por lo demás, la existencia de este derecho de carácter positivo es inherente a la titularidad de la marca. En efecto, como indicó el Abogado General Jacobs en los puntos 33 y 34 de sus conclusiones presentadas el 20 de septiembre de 2001 en el asunto en que se dictó la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölderhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187) una empresa registra ante todo una marca, no para impedir que la utilicen terceros, sino para utilizarla ella misma. Además, el derecho de uso es un componente central y esencial del derecho de propiedad y, en consecuencia, también de un derecho de propiedad industrial.

24 — En principio, la prioridad de una marca viene determinada por la fecha en que se presentó la solicitud de registro de dicha marca (véanse este respecto los artículos 8, apartado 2, y 27 del Reglamento n° 207/2009). Pueden encontrarse también definiciones más específicas del principio de prioridad en el punto 57 de las conclusiones de la Abogada General Trstenjak presentadas en el asunto en que se dictó la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Rec. p. I-8701), así como en el punto 54 de las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto en que se dictó la sentencia de 22 de marzo de 2012, Génesis (C-190/10).

25 — Véanse los apartados 39 y 40 de dicha sentencia (citada en la nota 3).

26 — Véanse, por ejemplo, el séptimo considerando, el artículo 8, las secciones 2, 3 y 4 del título III (artículos 29 a 35), y los artículos 41, 42, 53 y 54 del Reglamento.

27 — Véanse, por ejemplo, el artículo 4, apartados 1, 2, 3 y 4, y los artículos 5, 6, apartado 2, 9, 11, apartado 4, y 14 de la Directiva 2008/95 (citada en la nota 23).

28 — Véanse, por ejemplo, el artículo 4, A.1 y B, del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado en último lugar en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n° 11851, p. 305). La versión francesa de dicho Convenio puede consultarse en el sitio www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

protección conferida por la marca comunitaria debe ser *absoluta* frente a los signos idénticos o similares que entrañen un riesgo de confusión.²⁹ Esta protección absoluta otorgada a la marca es independiente de la circunstancia de que los signos que entrañen un riesgo de confusión hayan sido registrados o no como marcas comunitarias.

41. Pues bien, a mi juicio, en caso de conflicto entre dos marcas comunitarias registradas, la aplicación del principio de prioridad lleva, por una parte, a presumir que la marca registrada en primer lugar satisface los requisitos exigidos para obtener la protección comunitaria antes que la marca registrada posteriormente y, por otra parte, a vincular el ámbito de protección garantizado a la marca comunitaria posterior a la inexistencia de derechos anteriores que entren en conflicto con ella. Por lo tanto, en caso de conflicto entre marcas comunitarias registradas, la protección que el Reglamento n° 207/2009 otorga a la marca comunitaria posterior únicamente estará justificada si su titular puede probar que la marca comunitaria anterior no satisface alguno de los requisitos exigidos para ser protegida³⁰ o que no existe conflicto entre las marcas.³¹

42. Todas estas consideraciones son independientes del hecho de que el procedimiento de registro de una marca comunitaria, a diferencia del de los dibujos y modelos comunitarios, contemple la posibilidad de una oposición de terceros al registro de la marca posterior. En realidad, como puse de relieve en los puntos 30 y 31, aunque el establecimiento de un control *ex ante* de esta índole confiere al titular de la marca registrada posteriormente mayor seguridad jurídica y, en comparación con el sector de los dibujos y modelos, reduce el riesgo de que se registren marcas que lesionen derechos anteriores, el hecho de que un signo sea registrado como marca comunitaria no constituye una garantía absoluta de que dicho signo no lesiona el derecho exclusivo conferido por una marca registrada con anterioridad. En mi opinión, las diferencias de procedimiento existentes entre el sector de los dibujos y modelos y el de las marcas, pese a ser relevantes, no tienen sin embargo entidad suficiente para justificar una interpretación de la norma en cuestión que no sea conforme con el principio de prioridad.³²

43. Además, en el caso de que el titular de la marca anterior actúe para proteger su propio título contra un signo que lesione sus derechos, aunque dicho signo sea una marca debidamente registrada con posterioridad, es preciso que el sistema de protección creado por el Reglamento n° 207/2009 le garantice la posibilidad de obtener la prohibición de utilizar dicho signo con la mayor rapidez posible, dado que la presencia en el mercado de una marca de tales características puede obstaculizar la función esencial de la marca anterior.³³ Resulta por otra parte evidente que, cuanto más dure la coexistencia en el mercado de las dos marcas en conflicto, mayor será el perjuicio potencial o real para la marca anterior.

29 — Véanse los considerandos séptimo y octavo y los artículos 4 y 6 del Reglamento n° 207/2009.

30 — Algo que el titular de la marca posterior podrá hacer mediante una solicitud de nulidad de la marca anterior presentada ante la OAMI o, en su caso, mediante una demanda reconvenzional ante el tribunal de marcas ante el que haya sido demandado por violación de marca.

31 — Algo que el titular de la marca posterior podrá hacer ante el tribunal de marcas ante el que haya sido demandado por violación de marca.

32 — Es cierto que cabría la posibilidad de objetar que tanto una oposición fallida como un rechazo de la oposición por problemas de carácter procedimental, como el que se dio en el asunto sometido al órgano jurisdiccional remitente (la falta de pago de la tasa de oposición), se deben a una cierta «negligencia» del titular de la marca anterior, que no ha ejercitado, o ha ejercitado mal, la facultad de formular oposición que le atribuye el Reglamento n° 207/2009. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en el sector de los dibujos y modelos, en el sector de las marcas el titular de la marca anterior podría ser considerado al menos parcialmente responsable de que se haya producido el registro de la marca posterior y, en consecuencia, de la situación de inseguridad jurídica así creada. Esta corresponsabilidad podría, pues, ser «sancionada» con la obligación de esperar a que se produzca la declaración de nulidad de la marca posterior antes de poder ejercitar una acción por violación de marca en defensa de la marca anterior. Sin embargo, mi respuesta a esta eventual objeción es, en primer lugar, que no se ha acreditado que el hecho de no formular oposición se deba necesariamente a una negligencia del titular de la marca anterior. Por ejemplo, podrían darse supuestos en los que el riesgo de confusión entre dos marcas sólo resulte evidente a raíz del uso concreto que se haga del signo posterior y, por tanto, sólo en el momento en el que los dos signos en conflicto coexistan en el mercado. En segundo lugar, y en cualquier caso, considero que la falta de ejercicio de la facultad de formular oposición o el ejercicio incorrecto de la misma no tienen entidad suficiente para poner en entredicho la aplicación de un principio fundamental en materia de marcas, como es el de prioridad, con arreglo al cual el derecho anterior prima sobre el derecho posterior.

33 — Es decir, como se ha indicado en el punto 40 *supra*, la de garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva esa marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia. A este respecto, entre la abundante jurisprudencia existente en ese sentido, véase como más reciente la sentencia de 15 de marzo de 2012, Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11), apartado 30.

44. A este respecto es importante señalar que el Tribunal de Justicia ya ha tenido la oportunidad de aclarar en varias ocasiones que la protección absoluta atribuida a la marca por el derecho exclusivo que la normativa pertinente confiere a su titular pretende precisamente permitir que éste proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda desempeñar las funciones que le son propias.³⁴ A mi juicio, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 sólo puede interpretarse con arreglo al punto de vista indicado en esa reiterada jurisprudencia.

45. Por otra parte, como ha indicado acertadamente la Comisión, supeditar el ejercicio de la acción por violación de marca a la declaración de nulidad de la marca posterior entrañaría el riesgo de que el procedimiento por violación de marca sufriera retrasos desproporcionados, dado que, además de esperar la decisión al respecto de la OAMI, que aparecerá ya tras haber superado dos niveles de control administrativo interno, el titular de la marca comunitaria anterior podría verse obligado a esperar el resultado de los eventuales recursos judiciales ante el Tribunal General y, eventualmente, ante el Tribunal de Justicia.³⁵ La coexistencia en el mercado de la marca anterior y de la marca que la perjudica podría así durar varios años, con grave perjuicio potencial para el titular de la marca anterior.

46. Además, la posición del titular de la marca posterior me parece, en cualquier caso, suficientemente protegida contra la posibilidad de que el titular de una marca anterior ejercite abusivamente la acción por violación de marca, en la medida en que aquél dispone de la posibilidad de defenderse ante el tribunal de marcas comunitarias, donde puede invocar la eventual desestimación en cuanto al fondo de la oposición por parte de la OAMI,³⁶ así como la posibilidad de interponer una demanda reconventional por caducidad o nulidad de la marca anterior en la que se basa la acción por violación de marca.³⁷ Por lo demás, como he señalado en los puntos 40 y 41, el ámbito de protección de su título está vinculado desde el principio a la inexistencia de derechos anteriores que entren en conflicto con él.

47. Se deduce, a mi juicio, de las consideraciones expuestas que sólo una interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, Reglamento n° 207/2009 que se ajuste al principio de prioridad y en la que pueda incluirse a *cualquier* tercero, y por tanto también al tercero titular de una marca comunitaria posterior, permite garantizar el objetivo de protección absoluta de las marcas comunitarias registradas perseguido por el Reglamento n° 207/2009.

48. Por lo demás, junto a las consideraciones antes expuestas, existen otras consideraciones de carácter literal y sistemático que apoyan, en mi opinión, la interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 que acabo de proponer.

34 — Véanse por analogía, en relación con el artículo 5, apartado 1, de la 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; derogada y sustituida por la Directiva 2008/95, citada en la nota 23), las sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal (C-487/07, Rec. p. I-5185), apartado 58, y de 19 de julio de 2012, Pie Optiek y otros (C-376/11), apartado 46 y jurisprudencia que allí se cita. Conviene señalar además que, según la jurisprudencia citada, entre tales funciones figura, no sólo la función esencial mencionada en el punto 40 *supra* y en la nota anterior, sino también las demás funciones de la marca, en particular la de garantizar la calidad del producto o servicio de que se trata, o las de comunicación, inversión o publicidad.

35 — Véase a este respecto el título VII del Reglamento n° 207/2009, y en particular sus artículos 58, 64, apartado 3, y 65.

36 — Es cierto que la decisión de la OAMI de desestimar la oposición por razones de fondo no será vinculante para el juez nacional. Sin embargo tal decisión no podrá dejar de constituir, con arreglo a las diferentes normas procesales nacionales, una «prueba significativa» de la inexistencia de violación de marca. Por lo demás, la apreciación sobre la violación de marca que corresponde formular al juez nacional no es exactamente la misma que la efectuada por la OAMI en el procedimiento de oposición, aunque en ambas se empleen los mismos criterios, dada la equivalencia entre los supuestos de hecho contemplados en el artículo 8, apartados 1, letras a) y b), y 5, por una parte, y los contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n° 207/2009, por otra. En efecto, la diferencia en las apreciaciones consiste en que, en el procedimiento por violación de marca, la confrontación entre los signos en conflicto y los productos para los que son utilizados se efectúa en concreto, mediante un análisis *ex post* de la situación real de su uso en el mercado, y no, como en el procedimiento de oposición, mediante un análisis *ex ante* de carácter predictivo y abstracto, basado principalmente en los resultados del examen de las solicitudes de registro.

37 — Véanse los artículos 96, letra d), y 100 del Reglamento n° 207/2009.

49. En efecto, desde un punto de vista literal, es preciso poner de relieve que, aunque el Reglamento n° 207/2009 no contiene ninguna disposición expresa sobre la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria registrada con anterioridad ejercite una acción por violación de marca contra el titular de otra marca comunitaria registrada posteriormente, el tenor literal del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 confiere al titular de una marca comunitaria registrada el derecho exclusivo de utilizar dicha marca y de prohibir «a cualquier tercero», sin distinguir entre terceros titulares o no de una marca comunitaria registrada posterior, que utilice sin su consentimiento un signo que perjudique a su marca.³⁸ Por lo demás, me parece verosímil pensar que, si el legislador hubiera querido establecer un principio de tutela para los titulares de marcas registradas posteriormente, lo habría indicado explícitamente en la norma.

50. A continuación, en el plano de la interpretación sistemática, es preciso señalar que ninguna disposición del Reglamento n° 207/2009 ofrece al tercero titular de una marca posterior una eventual inmunidad frente a la prohibición establecida en el artículo 9, apartado 1, del mismo Reglamento,³⁹ pese a que dicho Reglamento establece, en cambio, ciertas restricciones al derecho exclusivo conferido al titular de una marca registrada.⁴⁰ A este respecto tiene especial importancia el artículo 54 del Reglamento n° 207/2009. En efecto, de dicha disposición se desprende que, para el titular de una marca comunitaria anterior, la acción de nulidad y la acción por violación de marca contra el titular de otra marca comunitaria posterior sólo caducan cuando concurren los requisitos establecidos en dicho artículo (haber tolerado su uso durante cinco años consecutivos). De ello cabe deducir, *a sensu contrario*, que, si no concurren tales requisitos, el titular de la marca anterior puede perfectamente ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de la marca comunitaria registrada con posterioridad.

51. El artículo 54 del Reglamento n° 207/2009 es importante al respecto, además, desde el punto de vista de la interpretación sistemática del Reglamento. Así, de la distinción formulada en ese artículo entre la solicitud de nulidad de la marca posterior y la oposición al uso de la misma puede deducirse que el Reglamento n° 207/2009 considera acciones distintas la acción de nulidad y la acción por violación de marca, sin establecer relación alguna de prejudicialidad entre ellas.⁴¹

52. En efecto, al igual que en el campo de los dibujos y modelos comunitarios, también en el sector de las marcas el Reglamento n° 207/2009 diferencia claramente los dos tipos de acciones, que tienen objeto, efectos y finalidades diferentes. Así, por una parte, el artículo 96 del Reglamento n° 207/2009 ha atribuido a los tribunales nacionales de marcas comunitarias competencia exclusiva para dirimir los litigios en materia de acciones por violación de marca. Por otra parte, en lo que respecta a las solicitudes de nulidad de marcas, el Reglamento n° 207/2009 ha optado en cambio por una tramitación centralizada de las mismas ante la OAMI, a pesar de que este principio, al igual que ocurre en el ámbito de los dibujos y modelos, resulta atenuado por la posibilidad de que los tribunales

38 — Cabe señalar a este respecto que, aunque las versiones italiana y alemana del Reglamento n° 207/2009 se refieren en términos generales a «terzi» y a «Dritten», respectivamente, las versiones francesa, inglesa y española son aún más explícitas en su referencia a la prohibición a *cualquier* tercero, ya que utilizan los términos «tout tiers», «all third parties» y «cualquier tercero», respectivamente.

39 — En mi opinión, en contra de lo que la Federación Canina sostiene sus observaciones, no cabe deducir una eventual inmunidad de este tipo de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento n° 207/2009, con arreglo al cual la marca comunitaria se adquirirá por el registro. En efecto, también esa disposición debe interpretarse, como todas las demás disposiciones del Reglamento n° 207/2009, a la luz del principio de prioridad (véase el punto 39 *supra*).

40 — En particular, además del artículo 54 del Reglamento n° 207/2009, que se analiza a continuación en el texto, cabe mencionar el artículo 12 del mismo Reglamento, que establece ciertas limitaciones a la facultad del titular de la marca comunitaria de impedir a terceros su uso en el tráfico económico, así como el artículo 13 del Reglamento n° 207/2009, que dispone que el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

41 — Como ha indicado acertadamente la Comisión, otras disposiciones del Reglamento n° 207/2009, tales como el artículo 1, apartado 2, o el artículo 110, establecen expresamente una distinción entre ambas acciones.

de marcas examinen las demandas reconventionales de nulidad de una marca comunitaria registrada que se interpongan en el contexto de una acción por violación de marca. No existe dato alguno que permita considerar que el legislador haya querido supeditar el ejercicio de una de las acciones al ejercicio previo o simultáneo de la otra.⁴²

53. Por otra parte, estimo que la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 que he propuesto no plantea especiales problemas para el reparto de competencias entre los tribunales de marcas comunitarias y la OAMI. De hecho, si bien es cierto que, como ya señalé para el sector de los dibujos y modelos,⁴³ también en el sector de las marcas existe la posibilidad de que la situación jurídica de la marca posterior quede indeterminada, en el supuesto de que el titular de la marca comunitaria anterior que ha tenido éxito en su acción por violación de marca contra el titular de la marca comunitaria posterior no actúe para solicitar la declaración de nulidad de dicha marca, sin embargo, las razones que me llevaron a considerar que esa inseguridad jurídica no podía resultar decisiva para la interpretación del concepto del «tercero» contra quien el titular del dibujo o modelo puede ejercitar una acción por infracción de dicho dibujo o modelo⁴⁴ me parecen aplicables, *mutatis mutandis*, al sector de las marcas.⁴⁵ Considero además que una interpretación diferente podría resultar perjudicial para el sistema de protección establecido por el Reglamento n° 207/2009, ya que pondría en peligro la eficacia de la acción por violación de marca, como he indicado en los puntos 43 y 45.

54. A la luz de las consideraciones expuestas, mantengo la opinión de que procede responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir la utilización por terceros de esa marca se extiende a cualquier tercero, incluido el tercero titular de una marca comunitaria registrada posteriormente.

55. A fin de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente un contexto lo más completo posible, me parece oportuno señalar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 que he propuesto en el punto anterior, tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes.

42 — A este respecto procede observar que el apartado 7 del artículo 100 del Reglamento n° 207/2009 dispone que el tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad podrá suspender su fallo, a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la OAMI. Sin embargo, esta norma, en primer lugar, atribuye al tribunal la mera *facultad* de suspender el procedimiento; en segundo lugar, está destinada a evitar decisiones contrapuestas sobre la nulidad de la marca anterior, y, en tercer lugar y en todo caso, se refiere exclusivamente a la eventual nulidad de la marca anterior en la que se basa la acción por violación de marca, y no a la eventual legitimidad del registro posterior del signo contra el que se dirige la acción por violación de marca.

43 — Véanse mis conclusiones en el asunto Celaya Emparanza y Galdós Internacional, citadas en la nota 4, puntos 39 a 44.

44 — En mis conclusiones presentadas en el asunto Celaya Emparanza y Galdós Internacional, citadas en la nota 4, en los puntos 39 a 44, indiqué, por una parte, cuán remota era la posibilidad de que el titular del título posterior lo utilizara tras haber sido condenado en una acción por violación de marca, existiría un contraste potencial entre la resolución adoptada por la OAMI en el procedimiento de oposición y la sentencia del tribunal de marcas. Sin embargo, este supuesto me parece más bien remoto, dado el carácter de «prueba significativa» de la inexistencia de violación de marca que la resolución de la OAMI debería tener en el procedimiento nacional, como se ha indicado en la nota 36. Por otra parte, ese contraste podría justificarse, en su caso, habida cuenta de la diferencia de puntos de vista —mencionada en la misma nota 36— entre el procedimiento de oposición y la acción por violación de marca.

45 — Es cierto que, en el supuesto de éxito de una acción por violación de marca contra una marca comunitaria posterior registrada tras haberse desestimado, por razones de fondo, una oposición basada en la misma marca comunitaria anterior en la que se ha basado la acción por violación de marca, existiría un contraste potencial entre la resolución adoptada por la OAMI en el procedimiento de oposición y la sentencia del tribunal de marcas. Sin embargo, este supuesto me parece más bien remoto, dado el carácter de «prueba significativa» de la inexistencia de violación de marca que la resolución de la OAMI debería tener en el procedimiento nacional, como se ha indicado en la nota 36. Por otra parte, ese contraste podría justificarse, en su caso, habida cuenta de la diferencia de puntos de vista —mencionada en la misma nota 36— entre el procedimiento de oposición y la acción por violación de marca.

56. Una interpretación diferente, además de no ser lógica ni coherente con la que acabo de proponer, pondría además en peligro el efecto útil del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n° 207/2009, ya que permitiría limitar, mediante el registro de un signo a nivel nacional, la protección otorgada al titular de la marca anterior por las disposiciones del Reglamento n° 207/2009. Además, una interpretación diferente sería contraria, a mi juicio, al principio del carácter unitario de la marca,⁴⁶ dado que el titular de la marca comunitaria anterior recibiría una protección diferente en los distintos Estados miembros según que el Derecho nacional le otorgara o no la posibilidad de ejercitar una acción por violación de marca sin esperar a la anulación de la marca nacional posterior que lesiona sus derechos.

57. En este mismo sentido, considero oportuno señalar por último que, conforme al imperativo de interpretación uniforme del Derecho de la Unión, reconocido en reiteradas ocasiones por el Tribunal de Justicia,⁴⁷ la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1 del Reglamento n° 207/2009 no podrá dejar de aplicarse al concepto correlativo del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, que está redactado en términos equivalentes.⁴⁸

V. Conclusiones

58. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante:

«El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir la utilización por terceros de esa marca se extiende a cualquier tercero, incluido el tercero titular de una marca comunitaria registrada posteriormente.»

46 — Véanse el tercer considerando y el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

47 — Véanse, entre otras, las sentencias de 16 de julio de 2009, Hadadi (C-168/08, Rec. p. I-6871), apartado 38; de 21 de octubre de 2010, Padawan (C-467/08, Rec. p. I-10055), apartado 32, y de 16 de junio de 2011 Omejc (C-536/09, Rec. p. I-5367), apartado 19.

48 — Por lo demás, el Tribunal de Justicia ha interpretado paralelamente en varias ocasiones el artículo 9 del Reglamento n° 207/2009 y las disposiciones equivalentes de la Directiva 2008/95 o, anteriormente, de la Directiva 89/104 (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Rec. p. I-8625, apartado 38 y jurisprudencia que allí se cita).