



Identificador publicado	: C-322/24
Número del documento	: 1
Número de registro	: 1290812
Fecha de presentación	: 30/04/2024
Fecha de inscripción en el registro	: 02/05/2024
Tipo de documento	: Petición de decisión prejudicial
Referencia de presentación efectuada a través de e-Curia	: Documento procesal : DC205011
Número de fichero	: 1
Autor de la presentación	: Román García Elena (J363572)

**JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE ALICANTE, DE MARCA DE LA
UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.**

AUTO

CUESTION PREJUDICIAL

Asunto:

SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A.

Contra

EMBUTIDOS MONELLS S.A

En Alicante, a 27 de noviembre de 2023.

Dada cuenta;

Ilmo. Sr. magistrado-juez Don Gustavo Andrés Martín Martín, del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea (Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea) ha visto los autos de juicio ordinario 562/2021 y de conformidad con los artículos 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»); 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), y 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante “LOPJ”) resulta preciso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interprete el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) a cuyo fin se plantea la siguiente cuestión prejudicial.

HECHOS

PRIMERO.- Procedimiento ante el Juzgado de lo Mercantil que da lugar a la necesidad de planteamiento de la presente cuestión prejudicial.

1. En fecha 2 de noviembre de 2021 se presentó por la entidad SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. demanda de infracción contra EMBUTIDOS MONELLS S.A
2. En fecha 14 de enero de 2022 se contestó a la demanda.
3. En fecha 9 de mayo de 2023 se llevó a cabo la audiencia previa y el día 24 de octubre de 2023 se llevó a cabo el acto de juicio. Tras el acto de juicio, practicada la prueba y formuladas las conclusiones por las respectivas partes, quedaron los autos vistos para sentencia.
4. El día 30 de octubre de 2023 se dio traslado a las partes por medio de resolución judicial sobre la posibilidad de planteamiento de cuestión prejudicial sobre hechos relevantes para el dictado de la sentencia y que afectan a la correcta interpretación del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada)

SEGUNDO.- Tramitación de la cuestión prejudicial

5. De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Tratado de la Unión Europea, el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante auto de 13 de marzo de 2019, se dio audiencia a las partes por plazo común de 10 días a fin de que formularan alegaciones sobre la posibilidad de plantear varias cuestiones prejudiciales de interpretación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
6. En particular, se acordó dar traslado con carácter preliminar a las partes en torno a las siguientes dos cuestiones:
 - a. Si los artículos 59 y 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que el titular de la marca anterior se encuentra vinculado por sus propios actos en el sentido de que la remisión de un burofax por los servicios jurídicos del titular de una marca anterior en el que se establece una fecha taxativa para el ejercicio de la acción de nulidad impide al titular de la marca anterior alegar, en un juicio posterior, la mala fe en la solicitud del registro de las marcas posteriores así como la imprescriptibilidad de la acción ejercitada.
 - b. En el caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que la conducta de la parte actora, consistente en oponerse activamente al registro de marcas de la Unión Europea que coinciden sustancialmente con las marcas nacionales impugnadas, y cuyo registro fue finalmente denegado a causa de aquella oposición, constituye un esfuerzo en un plazo razonable para poner remedio a la citada situación.

TERCERO.- Posiciones de las partes respecto de la cuestión prejudicial.

A. Por SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A.

7. La parte actora considera que los plazos para el ejercicio de las acciones de nulidad relativa no son de derecho dispositivo sino de derecho público por lo que no quedan a disposición de las partes. De esta forma, el hecho de haber remitido un burofax en el que se establece taxativamente un plazo para el ejercicio de la acción de nulidad no vincula a la parte respecto de un procedimiento judicial posterior en el caso de que el registro se hubiera solicitado de mala fe.
8. En cuanto a la segunda cuestión prejudicial se considera que las actuaciones llevadas a cabo durante los años 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, tanto en vía administrativa como en vía judicial, deben considerarse como un esfuerzo razonable a los efectos de impedir que la situación de la marca impugnada se consolide.
9. Por todo ello, a juicio de la parte, no resulta necesario que se planteen las cuestiones prejudiciales.

B. Por EMBUTIDOS MONELLS S.A.

10. La defensa de la parte demandada sostiene que es innecesario el planteamiento de la cuestión prejudicial, toda vez que existe doctrina establecida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da respuesta a la cuestiones planteadas.
11. En este sentido, se señala en relación con la primera pregunta que resulta de aplicación Autos TJUE de 25 octubre de 2007, Asunto C-495/06 P, Nijs / Tribunal de Cuentas, párrafos 54 a 56 (ECLI:EU:C:2007:644) y de 24 junio 2010, Asunto C-177/09 P, Kronopoly / Commission

(ECLI:EU:C:2010:370). En particular se señala que debe tenerse en cuenta el Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 13 de febrero de 2014 en el Asunto C-177/13 P, WALICHNOWY MARKO (ECLI:EU:C:2014:183). Entiende por todo ello que la parte se encuentra vinculada respecto de sus propios actos y, por tanto, establecido un plazo para el ejercicio de una acción, no puede ejercitar la acción con posterioridad.

12. En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, considera que la cuestión se encuentra ya resuelta por C-466/20 *HEITEC AG* [2022] de 19 de mayo (ECLI:EU:C:2022:400).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Resumen de la controversia jurídica desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y pertinencia de la cuestión prejudicial.

- *Sobre los hechos que motivan el presente caso.*

13. SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. es titular de las marcas de la Unión Europea:

- A) **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879**, número 1.412.048, solicitada el 7 de diciembre de 1999 y concedida el 4.10.2006, para distinguir: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, en clase 29



- B) **5J**, número 9.335.662, solicitada el 26 de agosto de 2010 y concedida el 5 de julio de 2015, para distinguir: “carne, pescado, carne de ave y caza. Extractos de carne. Frutas y verduras, hortalizas y legumbres, en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas. Huevos, leche, productos lácteos. Aceites y grasas comestibles”, en clase 29.



14. Por su parte, la entidad EMBUTIDOS MONELLS S.A. es titular de las marcas nacionales españolas:

- A) Marca española **5Ms** n^os 3.003.995 solicitada el 31 de octubre de 2011 y concedida el 9 de febrero de 2012, para la clase 29:



B) Marca española **5Ps** nº 3.014.970 solicitada el 26 de enero de 2012 y concedida el 3 de mayo de 2012, para la clase 29:



15. La parte actora ejercita, entre otras, acción de nulidad de las marcas posteriores de la demandada al considerar que la parte demandada incurrió en mala fe al tiempo de solicitar el registro de las citadas marcas al amparo del artículo 59 del Reglamento 2017/1001 y del artículo 51.1.b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
16. La parte demandada, por su parte, ha alegado la caducidad por tolerancia, al amparo del artículo 61 Reg. 2017/1001 y del artículo 52.2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
17. Para ello, alega que el registro de las marcas discutidas data de 2012, que la parte demandada ha tolerado largamente el uso de las citadas marcas al no haber interpuesto ninguna acción judicial hasta el 2 de noviembre de 2021 y que el requerimiento extrajudicial realizado en fecha 3 de noviembre de 2016 y recibido el día 4 de noviembre establecía un plazo taxativo para el ejercicio de la acción de nulidad: 28 de febrero de 2017.
18. En este sentido, el requerimiento extrajudicial se remite el día 3 de noviembre de 2016 por un despacho profesional experto en Derecho marcario y en el mismo se afirma lo siguiente:
 - a. que la marca **5J**, número 9.335.662 es una marca renombrada
 - b. que tal hecho es conocido por la parte demandada en la medida en que ya en su momento, la entidad SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.L. se opuso al registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del signo 5Cs, signo que fue denegado por la OEPM a consecuencia de dicha oposición el 12 de julio de 2012.

- c. Que han detectado que la parte demandada es titular de otras dos marcas análogas características a 5C's, marcas que son, respectivamente, la Marca española **5Ms** nºs 3.003.995 y la Marca española **5Ps** nº 3.014.970, contra las que ahora se dirige la acción de nulidad.
- d. En relación a la Marca española **5Ms** nºs 3.003.995, solicitada el 31 de octubre de 2011 y concedida el 9 de febrero de 2012, para la clase 29 se dice “contra esta marca **puede aún interponerse una acción de nulidad antes del 28 de febrero de 2017**”. (las negritas aparecen en el burofax).
- e. En relación a la Marca española española **5Ps** nº 3.014.970 solicitada el 26 de enero de 2012 y concedida el 3 de mayo de 2012, para la clase 29, se dice “contra esta marca **puede aún interponerse una acción de nulidad antes del 18 de mayo de 2017**”. (las negritas aparecen en el burofax).
19. Del requerimiento formulado el 28 de febrero de 2017 y del hecho de que la propia parte actora fije el *dies a quo* para la caducidad de la acción en la fecha de publicación de la concesión, unido al hecho de que consta que, en aquellas fechas, la parte actora se ha opuesto al registro de otras marcas nacionales similares (**5Ps**), demuestra que la parte actora pudo oponerse razonablemente al registro de las marcas nacionales nºs 3.003.995  (solicitada el 31 de octubre de 2011 y concedida el 9 de febrero de 2012, para la clase 29) y la marca española nº 3.014.970  (solicitada el 26 de enero de 2012 y concedida el 3 de mayo de 2012).
20. Por otro lado, la prueba aportada por la actora es suficiente a los efectos de determinar que en el año 2012, las marcas de la actora gozaban de renombre en el territorio de España. Por ello, de acuerdo con los criterios señalados en *C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH* [2009] de 11 de junio (ECLI:EU:C:2009:361), podría considerarse que el registro realizado por EMBUTIDOS MONELLS de las marcas nacionales posteriores, se realiza de mala fe. Sin perjuicio de que la parte demandada discute tales hechos, se trata de extremos que han quedado acreditados en el presente procedimiento y que así serán considerados en la sentencia que se dicte.
21. A la vista de lo anterior, surgen dudas sobre la relevancia de un requerimiento realizado mediante burofax en el que los servicios jurídicos de la parte actora, que no podían desconocer en aquella fecha que las circunstancias concurrentes al tiempo de la solicitud de las marcas posteriores suponían que el registro marcario se había realizado de mala fe, establecieron un plazo taxativo para el ejercicio de las acciones de nulidad.
22. En concreto en relación con la Marca española **5Ms** nºs 3.003.995, solicitada el 31 de octubre de 2011 y concedida el 9 de febrero de 2012, para la clase 29, se dice expresamente “contra esta marca **puede aún interponerse una acción de nulidad antes del 28 de febrero de 2017**”. Y en relación con la Marca española española **5Ps** nº 3.014.970 solicitada el 26 de enero de 2012 y concedida el 3 de mayo de 2012, para la clase 29, se dice “contra esta marca **puede aún interponerse una acción de nulidad antes del 18 de mayo de 2017**”.
23. Por ello, surgen dudas de sí, el hecho de que el titular de un registro anterior, a pesar de alegar el renombre de la marca y el conocimiento de otros registros marcarios, no alega en el requerimiento la existencia de mala fe por el titular de las marcas posteriores y fija un plazo taxativo para el ejercicio de la acción de nulidad, de forma clara y sin admitir interpretaciones, debe considerarse como una conducta de actos propios, al haber generado en el titular de la marca posterior la

confianza en que no va a ser demandado sobre la base de la posible nulidad de los citados registros posteriores.

24. En este sentido, cabe plantearse si el titular que, teniendo entonces todos los elementos de hecho necesarios para apreciar la posible mala fe de la parte demandada al tiempo de la solicitud del registro posterior, remite un burofax sin alegar la mala fe y fijando un plazo taxativo de 5 años para el ejercicio de la acción de nulidad, puede posteriormente alegar la mala fe en la solicitud del registro marcario para eludir la aplicación del referido plazo de 5 años.
25. De la misma forma, y para el caso de que la parte haya quedado vinculada por sus propios actos y, por tanto, no pueda alegar la mala fe como causa de nulidad ni como causa de imprescriptibilidad, el Tribunal nacional debe resolver si concurre la caducidad por tolerancia para lo que deben tenerse en cuenta los principios establecidos en C-482/09 *Budějovický Budvar, národní podnik* [2011] de 22 de septiembre (ECLI:EU:C:2011:605) y en C-466/20 *HEITEC AG* [2022] de 19 de mayo (ECLI:EU:C:2022:400).
26. La parte demandada intentó el registro de dos marcas de la Unión Europea, ante la EUIPO, que coinciden sustancialmente con las marcas nacionales registradas al no alterarse el elemento denominativo dominante sino, únicamente, el color del fondo.
27. Si el Burofax se había remitido el 3 de noviembre de 2016 (con fecha de recepción de 4 de noviembre de 2016) y tras el mismo se inician unas negociaciones que finalizan sin acuerdo el 28 de diciembre de 2016, la parte demandada solicita el registro de dos Marcas de la Unión Europea el 9 de febrero de 2017, esto es, apenas 3 meses con posterioridad al requerimiento y 43 días después del cese de las negociaciones.
28. Tras la oposición de la actora a estos nuevos registros, en el caso de la marca 16.339.004  la denegación se produce el 2 de junio de 2018. En el caso de la marca 16.338.998  la denegación se produce el 2 de diciembre de 2020.
29. La demanda de nulidad contras las marcas nacionales se interpone en 2 de noviembre de 2021. Por tanto, 11 meses después de la denegación de la última marca solicitada por la demandada.
30. En este sentido, surge la duda de si el hecho de que a partir de la remisión del citado burofax, la parte actora se haya opuesto al registro ante la EUIPO de marcas prácticamente idénticas a las marcas nacionales posteriores objeto del presente litigio, y cuya concesión fue denegada a consecuencia de la oposición formulada, puede considerarse actos interruptivos de la caducidad.
31. En particular, si la conducta del titular de las marcas anteriores de oponerse activamente al registro de marcas de la Unión Europea que coinciden sustancialmente con las marcas nacionales impugnadas, y cuyo registro fue finalmente denegado a causa de aquella oposición, constituye un esfuerzo en un plazo razonable para poner remedio a la citada situación.

- **Sobre la pertinencia de las cuestiones prejudiciales.**

32. El presente procedimiento versa sobre la aplicación del artículo 59 y 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada).
33. En particular, se pregunta al Tribunal de Justicia por la interacción entre el principio general de Derecho de la Buena Fe y los citados artículos. En este sentido, se trata de determinar si una conducta que puede ser considerada “de actos propios” vincula a la parte en sentido de generar

obligaciones para la misma que determinan la caducidad de la acción en el caso de que, llegado el término que de la propia parte ha impuesto y coincide con el plazo general de 5 años para el ejercicio de la acción de nulidad, no haya ejercitado una acción.

34. Dicha cuestión no ha sido objeto de resolución con anterioridad en el marco del Derecho de la Unión Europea por lo que se considera importante para la aplicación uniforme del mismo teniendo en cuenta.
35. Sin perjuicio de que las partes han puesto en duda la pertinencia de la cuestión prejudicial, sus argumentos no rebaten el planteamiento realizado por este Tribunal de Primera Instancia. De hecho las partes discrepan en la aplicación del referido principio, lo que quiere decir que la respuesta no es evidente.
36. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la interpretación de la parte actora sobre la naturaleza de los plazos para el ejercicio de acciones de nulidad relativa se basa en la interpretación de la normativa nacional, no de la normativa comunitaria a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
37. Por otra parte, el derecho nacional admite la disponibilidad de la prescripción ganada (1945 Código Civil). Al mismo tiempo, recordemos que el instituto de la caducidad del derecho nacional español no coincide exactamente con la caducidad por tolerancia del artículo 61 del Reglamento 2017/1001.
38. No resulta a tales efectos necesario explicar la caducidad desde el punto de vista del Derecho nacional toda vez que la cuestión es exclusivamente comunitaria por lo que la interpretación que de la caducidad se haya podido realizar por los tribunales nacionales a la vista del Derecho español resulta irrelevante.
39. Por otra parte, se solicita al Tribunal de Justicia que aclare su doctrina en los asuntos C-482/09 *Budějovický Budvar, národní podnik* [2011] de 22 de septiembre (ECLI:EU:C:2011:605) y en C-466/20 *HEITEC AG* [2022] de 19 de mayo (ECLI:EU:C:2022:400). Dicha cuestión resulta relevante dado que el instituto de la caducidad por tolerancia es un instituto autónomo de Derecho de la Unión Europea cuya naturaleza y contorno difiere de los institutos nacionales similares en particular, del Derecho nacional español (prescripción y caducidad), existiendo diferentes concepciones en los distintos Estados Miembros. Por ello, se considera necesaria una delimitación necesariamente casuística que dote de uniformidad en la aplicación que de la citada institución se realiza por los diferentes Estados miembros.
40. En este sentido, a diferencia de lo que considera una de las partes, no considera este juez que pueda considerarse un acto claro ni un acto aclarado por la reciente doctrina del Tribunal de Justicia dado que puede existir una respuesta diferente por los jueces de los diferentes Estados miembros. Esto es, no se trata de una respuesta evidente para todos los jueces de Marcas de la Unión Europea de todos los Estados miembros.
41. Muestra de ello es que las partes, partiendo exactamente de los mismos precedentes jurisprudenciales y de los mismos hechos, llegan a conclusiones diametralmente opuestas.

SEGUNDO.- Normativa de la Unión Europea aplicable al caso.

1. Normas de Derecho originario

1.1. Tratado de la Unión Europea (OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388)

Artículo 6.3

Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.

[...]

2. Normas de Derecho derivado.

2.1. REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada).

Artículo 59.1:

La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca: a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7; b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Artículo 61:

1. El titular de una marca de la Unión que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior; a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior; a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca de la Unión posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.

2.2. DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

Artículo 9.1.

El titular de una marca anterior contemplada en el artículo 5, apartados 2 y 3, letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior; salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.

3. Jurisprudencia

TERCERO.- El Derecho y la jurisprudencia nacional

1. Código Civil

Artículo 7.1:

Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Artículo 51. Causas de nulidad absoluta.

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca: a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley. b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Artículo 52. Causas de nulidad relativa:

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.;

2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

3. Jurisprudencia.

44. Se citan algunas sentencias representativas del estado de la doctrina jurisprudencial nacional en relación con el principio de buena fe, la doctrina de los actos propios y la doctrina del retraso desleal fuera de casos marcarios.

a. STS, Civil sección 1 del 19 de octubre de 2020 (ROJ: STS 3414/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3: sobre la doctrina de actos propios con carácter general.

"La regla jurídica según la cual no puede venirse contra los propios actos, negando todo efecto jurídico a la conducta contraria, se asienta en la buena fe o, dicho de otra manera, en la protección a la confianza que el acto o conducta de una persona suscita objetivamente en otra o en otras. El módulo regulador es la objetividad, o sea, el entendimiento o significado que de acuerdo con los criterios generales del obrar en el tráfico jurídico ha de dársele a tal acto o conducta

"El centro de gravedad de la regla no reside en la voluntad de su autor, sino en la confianza generada en terceros, ni se trata en tal regla de ver una manifestación del valor de una declaración de voluntad negocial manifestada por hechos o actos concluyentes. No es la regla una derivación de la doctrina del negocio jurídico, sino que tiene una sustantividad propia, asentada en el principio de buena fe".

[...]

"No puede venirse contra los propios actos, negando todo efecto jurídico a la conducta contraria posterior, todo en base a la confianza que un acto o conducta de una persona debe producir en otra. En conclusión, como dice la doctrina científica moderna, esta doctrina de los actos propios no ejerce su influencia en el área del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe.

"Resumiendo, y como conclusión, se ha de decir que esta técnica exige que los actos de una persona que pueden tener relevancia en el campo jurídico marcan los realizados en un devenir, lo que significa que en ningún caso pueden contradecir a los anteriores provocando una situación de incertidumbre que desconcierta a terceros afectados por los mismos y que rompe el principio de buena fe determinado en el art. 7.1 CC".

- b. STS, Civil sección 1 del 17 de julio de 2008 (ROJ: STS 3954/2008 - ECLI:ES:TS:2008:3954): sobre los actos propios y prescripción ganada. Requerimiento notarial por el cual se comunicaba a la parte actora la resolución del contrato: Implica un reconocimiento de subsistencia de la deuda y por tanto una renuncia a la prescripción ganada de forma que la alegación de prescripción posterior contraviene la doctrina de los actos propios.

[...]

la alegación de prescripción posterior contraviene la doctrina de los actos propios, que establece que «los actos propios tienen su fundamento último en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, lo que impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables, declarando asimismo que sólo pueden merecer esta consideración aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definen de forma inalterable la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, lo que no puede predicarse en los supuestos de error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia (STS 27 de octubre 2005, y las que en ella se citan)» (Sentencia de 15 de junio de 2007). De hecho, es la demandada ahora recurrente la que voluntariamente renunció a la posibilidad de comunicar la prescripción consumada mediante la realización de un acto positivo de reconocimiento de subsistencia de la obligación, siquiera para declararla resuelta, sin que, por cambio en la defensa de sus intereses, pueda acogerse la alegación extemporánea de la prescripción, pues ello contravendría la doctrina señalada.

CUARTO.- Dudas sobre la interpretación sobre el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

- 45. Por todo lo anterior, en relación con los artículos señalados, es procedente remitir al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas:

- 1) **Si el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben ser interpretados en el sentido de que el titular de un registro anterior que, en el requerimiento extrajudicial fija un plazo taxativo para el ejercicio de la acción de**

nulidad que, de forma clara y sin admitir interpretaciones coincide con el plazo general de 5 años para el ejercicio de la acción de nulidad, queda vinculado por sus propios actos, al haber generado en el titular de la marca posterior la confianza en que no va a ser demandado sobre la base de la posible nulidad con posterioridad a la fecha señalada. En este sentido, ¿el hecho de alegar la mala fe en la solicitud de registro en un procedimiento judicial posterior con la finalidad de eludir la existencia de un plazo de prescripción, debe ser considerado como una conducta contraria a la buena fe si al tiempo de la remisión del citado burofax la parte ya contaba con todos los elementos necesarios para considerar que aquel registro había sido solicitado de mala fe?

Posición del Juez nacional:

46. El principio de Buena Fe es un principio general de Derecho común a todos los Estados miembros. Es asimismo un principio general de Derecho comunitario. Por todo ello, no encontramos razones para que el mismo no deba ser tenido en cuenta como parámetro de valoración de la conducta de las partes.
47. En este sentido, la remisión de un requerimiento extrajudicial por parte del titular de un registro anterior en el que se establece taxativamente un plazo para el ejercicio de la acción de nulidad debe vincular a la parte remitente dado que *nemo potest contra factum proprium venire*. Especialmente, cuando dicho plazo es el plazo general de 5 años previsto para el ejercicio de la acción de nulidad.
48. El hecho de que el registro del signo posterior haya podido ser hecho de mala fe es irrelevante en la medida en que el titular del signo anterior contaba, al tiempo de remisión del citado burofax, con todos los elementos necesarios para determinar que dicho registro había sido hecho de mala fe.
49. Al mismo tiempo, resulta también irrelevante el hecho de que el requerimiento se realice por parte del propio titular del signo anterior o por sus servicios legales. Sin duda, el hecho de que se realice por parte de sus servicios legales, especialistas en derecho marcario, exige que la parte quede vinculada por sus propios actos dado que ha generado en la parte contraria la confianza en que la acción de nulidad no será ejercitada con posterioridad.
50. Por ello, alegar con ocasión de un procedimiento judicial posterior que se inicia 4 años después de la remisión del citado burofax la existencia de mala fe en la solicitud del registro con la finalidad de eludir la aplicación del plazo general de 5 años para el ejercicio de la acción debe ser considerado como una conducta contraria a la buena fe.
51. Por todo ello, este Juez propone al Tribunal de Justicia que se conteste a la primera pregunta en sentido afirmativo. Esto es, ***el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben ser interpretados en el sentido de que el titular de un registro anterior que, en el requerimiento extrajudicial fija un plazo taxativo para el ejercicio de la acción de nulidad, queda vinculado por sus propios actos, al haber generado en el titular de la marca posterior la confianza en que no va a ser demandado sobre la base de la posible nulidad con posterioridad a la fecha señalada de forma que la mala fe del titular del signo posterior al tiempo del registro resulta irrelevante si el titular del signo***

anterior contaba con todos los elementos necesarios para considerar que dicha conducta había sido realizada de buena fe.

- 2) Para el caso de que se responda de forma afirmativa la primera pregunta, ¿el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que la conducta de la parte actora, consistente en oponerse activamente al registro de marcas de la Unión Europea que coinciden sustancialmente con las marcas nacionales impugnadas, y cuyo registro fue finalmente denegado a causa de aquella oposición, constituye un esfuerzo en un plazo razonable para poner remedio a la citada situación?

Posición del Juez nacional:

52. Debemos considerar que, sin perjuicio de que la parte actora no llegó a ejercitar la acción de nulidad en el plazo señalado, no se ha producido la caducidad por tolerancia en el sentido señalado en la normativa europea.
53. el Tribunal de Justicia ha señalado en C-466/20 *HEITEC AG* [2022] de 19 de mayo (ECLI:EU:C:2022:400) que *si el titular de la marca anterior o de otro derecho anterior, aun habiendo expresado su oposición al uso de la marca posterior mediante un requerimiento, tras haber comprobado la negativa del destinatario de dicho requerimiento a atenerse a este o a iniciar negociaciones, no ha proseguido sus esfuerzos en un plazo razonable para poner remedio a esa situación, en su caso mediante la interposición de un recurso administrativo o judicial, debe deducirse de ello que el referido titular se ha abstenido de adoptar las medidas de las que disponía para que se pusiera fin a la violación de sus derechos* (ap. 44).
54. Ahora bien, tal afirmación no puede ser interpretada en el sentido de que el recurso administrativo debe referirse única y exclusivamente respecto del registro marcario impugnado, sino que debe valorarse la conducta global del titular del registro anterior.
55. De esta forma, considero relevante el hecho de que la parte demandada intentó registrar ante la EUIPO dos marcas de la Unión Europea que coincidían en lo sustancial con la marca nacional registrada, al no variarse el elemento denominativo distintivo y dominante, y que dichos registros fueron denegados precisamente por la actitud beligerante del titular del signo anterior.
56. En este sentido, si bien la parte actora no adoptó medidas para poner fin a la violación de sus derechos en relación con las marcas nacionales impugnadas en el procedimiento judicial posterior, sí que lo hizo respecto de marcas similares en los intentos de registro ante la EUIPO.
57. Tras la oposición de la actora a estos nuevos registros, en el caso de la marca 16.339.004  la denegación se produce el 2 de junio de 2018. En el caso de la marca 16.338.998  la denegación se produce el 2 de diciembre de 2020.
58. La demanda de nulidad contras las marcas nacionales se interpone en 2 de noviembre de 2021. Por tanto, 11 meses después de la denegación de la última marca solicitada por la demandada.
59. Por todo ello, propongo al Tribunal de Justicia que se conteste a la segunda de las preguntas en el sentido de que *el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del*

Consejo, de 14 de junio de 2017 y el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que la conducta de la parte actora, consistente en oponerse activamente al registro de marcas de la Unión Europea que coinciden sustancialmente con las marcas nacionales impugnadas, y cuyo registro fue finalmente denegado a causa de aquella oposición, constituye un esfuerzo en un plazo razonable para poner remedio a la citada situación, al haberse ejercitado la acción judicial en el plazo de 11 meses desde la denegación de la última marca solicitada por la demandada.

PARTE DISPOSITIVA

Al considerar que en el presente caso existen dudas relevantes de interpretación de la normativa de la Unión Europea procede plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

- 1) ¿El artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben ser interpretados en el sentido de que el titular de un registro anterior que, en el requerimiento extrajudicial fija un plazo taxativo para el ejercicio de la acción de nulidad que, de forma clara y sin admitir interpretaciones coincide con el plazo general de 5 años para el ejercicio de la acción de nulidad, queda vinculado por sus propios actos, al haber generado en el titular de la marca posterior la confianza en que no va a ser demandado sobre la base de la posible nulidad con posterioridad a la fecha señalada?. En este sentido, ¿el hecho de alegar la mala fe en la solicitud de registro en un procedimiento judicial posterior con la finalidad de eludir la existencia de un plazo de prescripción, debe ser considerado como una conducta contraria a la buena fe si al tiempo de la remisión del citado burofax la parte ya contaba con todos los elementos necesarios para considerar que aquel registro había sido solicitado de mala fe?
- 2) Para el caso de que se responda de forma afirmativa la primera pregunta, ¿el artículo 61 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que la conducta de la parte actora, consistente en oponerse activamente al registro de marcas de la Unión Europea que coinciden sustancialmente con las marcas nacionales impugnadas, y cuyo registro fue finalmente denegado a causa de aquella oposición, constituye un esfuerzo en un plazo razonable para poner remedio a la citada situación?

Se acuerda la suspensión del presente procedimiento mientras que las citadas cuestiones prejudiciales remitidas no sean resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Remítase testimonio de la presente resolución al Tribunal de Justicia debidamente anonimizado, acompañando copia de los autos, mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a la «Secretaría del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Luxembourg» y copia simple de la misma al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial –Fax: 91 7006350- (REDUE Red del CGPJ de Expertos en Derecho de la Unión Europea).

Remítase igualmente por vía electrónica a la dirección de correo DDP-GrefeCour@curia.europa.eu

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y que contra ella no cabe recurso alguno

Así lo manda, acuerda y firma don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España; doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe.

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que surta los efectos oportunos, expido el presente en ALICANTE, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Doy fe.

EL/LA LETRADO A. JUSTICIA,