

## DERECHO MERCANTIL

# La desaparición de las marcas de cobertura en la práctica española



**JORGE ORÍA SOUSA-MONTES**

Abogado  
Abril Abogados.

La sentencia del Tribunal Supremo en el asunto DENSO de 14 de octubre de 2014 constituye el acta oficial de defunción de la doctrina de las marcas de cobertura en España, vigente en la jurisprudencia por espacio de casi 100 años desde su aparición en el artículo 273 del ya desaparecido Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Así las cosas, la titularidad de una marca ya no será un obstáculo válido frente a una demanda por infracción.

La doctrina de los registros de cobertura viene siendo confirmada de forma casi unánime por los tribunales españoles desde hace décadas. Son muy relevantes en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 23 de mayo de 1994: *habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede*

*entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora; 6 de marzo de 1995 en la que no se considera tercero a efectos de infracción a aquel que actúa amparado por un derecho válidamente registrado y 22 de septiembre de 1999: no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre). Sin embargo, no todos los tribunales –especialmente los de marca y dibujos y modelos comunitarios– parecían compartir su vigencia, lo que condujo por dos ocasiones, a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia acerca de su validez en lo que respecta a los títulos comunitarios. La respuesta que el TJ ofreció no dejaba resquicio alguno a la duda (asuntos C-488/10 de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. y C-561/11 Federación Canina Internacional): ni el Reglamento del Consejo CE 6/2002 de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios ni el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria pueden ser interpretados de forma tal que el ejercicio de un derecho comunitario válido sea limitado*

La doctrina de los registros de cobertura viene siendo confirmada por los tribunales españoles desde hace décadas

a consecuencia de un derecho nacional posterior (título de cobertura).

Aunque la respuesta de los juzgados y tribunales de marca comunitaria españoles no se hizo esperar, el Tribunal Supremo (sentencias 4 de abril (DKNY) y 29 de junio de 2012 (BOTOX) aun aceptando su tácita derogación en materia de daños, seguía insistiendo en la necesidad de anular la marca de cobertura para poder reconocer la existencia de infracción, llegando a destacar (sentencia de 24 de julio, asunto RADIO CANARIAS) que la doctrina se inspira en la conveniencia de dotar de la mayor eficacia al registro y de lograr que el mismo refleje, lo más fielmente posible, la realidad extratrabular.

Pero es en el asunto DENSO donde de manera efectiva el Tribunal acaba con la doctrina. Y lo hace de forma expresa acogiendo el razonamiento de la recu-

rrente basado en las enseñanzas del asunto C-561/11, las cuales no puede ignorar ya que las normas del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 –referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos– coinciden sustancialmente con los correspondientes –5 y 6– de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme – consecuencia de entender que el deber de adaptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las

jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89). En conclusión: la demanda de infracción podrá prosperar aun cuando la marca posterior permanezca registrada pues el propósito del litigio es la protección del correcto desempeño de las funciones que le son propias a la marca (vid. asuntos C-236/08 a C-238/08 Google France y Google y C-487/07 L'Oréal vs. Bellure)

Aunque la sentencia DENSO no hace aún jurisprudencia, no tardará mucho en ser confirmada por la Sala 1ª y la mayoría de las audiencias provinciales. No obstante y a pesar de ser necesaria, la anulación sin ambages de esta doctrina puede producir una mayor protección en los titulares registrales de buena fe. El uso de marcas válidamente concedidas por la OEPM podrá ser perseguido judicialmente durante al menos cinco años (prescripción de acciones y/o por tolerancia) hasta el extremo de que ese infractor de buena fe podrá perder todo lo ganado con su trabajo como compensación por los daños. Un resultado injusto que si fue previsto por el Tribunal, no parece contar con mecanismos moderadores en la actualidad.

## LIBROS DESTACADOS

### RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. CÓMO LOGRAR SU ADMISIÓN (Doctrina, Jurisprudencia, Definición y formularios)



1ª edición  
AUTOR/ES: Aranzadi  
MARCA: Aranzadi  
PÁGINAS: 720  
COLECCIÓN: Monografías  
CM: 10004709 • ISBN: 978-84-9098-217-4  
PVP s/IVA: 59,62 € – PVP c/IVA: 62,00 €



La obra contiene doctrina, jurisprudencia, definiciones, formularios y esquemas procesales que ayudarán al profesional del derecho a interponer con éxito un Recurso de Casación Contencioso-administrativo.

Se trata de una obra con perfil teórico y práctico. Se expone todo lo que el profesional necesita saber sobre el Recurso de casación, completado con la jurisprudencia más actual. Y además se dan respuesta a las preguntas más frecuentes que puede plantearse el profesional, encontrará un gran apoyo en todos los formularios que se incluyen además de una selección de la jurisprudencia más relevante y novedosa.

### COMENTARIO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO (LEY 31/2014). SOCIEDADES NO COTIZADAS



1ª edición  
AUTOR/ES: Javier Juste Mencía (Coord), Francisco José León Sanz, Jesús Alfaro Águila-Real, Alberto Díaz Moreno, Juan Andrés Recalde Castells, José Massaguer  
MARCA: Civitas  
PÁGINAS: 578  
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios Legislativos  
CM: 10004863 • ISBN: 978-84-470-5198-4  
PVP s/IVA: 74,03 € – PVP c/IVA: 77,00 €



La obra contiene el comentario de los artículos de la Ley de Sociedades de Capital, relativos a la Junta General y órgano de administración que son comunes a todas las sociedades de capital, y han sido modificados por la Ley 31/2014 de reforma de las sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo.

Se realiza un análisis del nuevo régimen jurídico de la junta general: nuevas competencias de la junta, derecho de información de los socios, conflictos de interés, adopción de acuerdos sociales y su impugnación.

Además de un estudio de la nueva regulación de la retribución y deberes de los administradores (diligencia y lealtad), su responsabilidad y acciones de responsabilidad, enriquecimiento, cesación y otras, que pueden dirigirse contra ellos.



PAPEL + EBOOK  
INCLUIDO EN EL PRECIO

### DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO.

El formato DÚO, solución para profesionales, líder del mercado, combina las ventajas del papel y las del ebook a través de THOMSON REUTERS PROVIEW.

THOMSON REUTERS  
**ARANZADI**

T. +34 900 40 40 47  
masinfo@thomsonreuters.com  
www.tienda.aranzadi.es  
f TRAranzadi g+ TRAranzadi