

LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA¹

(Artículo publicado en la revista *Práctica de Tribunales. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil*, núm. 33)

Mercedes Fernández López

Profesora de Derecho Procesal

Universidad de Alicante

En este trabajo se abordan los aspectos más relevantes de la competencia asumida por los Tribunales de Marca Comunitaria en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con especial referencia a algunas de las cuestiones que se suscitan en torno a la competencia de los Tribunales de Marca Comunitaria españoles.

I. INTRODUCCIÓN. II. LA COMPETENCIA INTERNACIONAL. III. LA COMPETENCIA OBJETIVA. 1. Las acciones del art. 92 RMC. 2. La acumulación de acciones. Especial referencia a las acciones no previstas en el art. 92 RMC. IV. COMPETENCIA FUNCIONAL. V. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA. VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN.

La Marca Comunitaria constituye un instrumento de importancia capital en el marco de la Propiedad Industrial y del mercado de la UE y, como tal, requiere de vías de tutela especiales, entre las que cabe situar la creación de tribunales especializados dentro del orden jurisdiccional civil que conozcan de las acciones suscitadas en torno a ella. En este sentido, el Reglamento (CE) núm. 40/1994, del Consejo, de 20 de

¹ Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación “La Protección Jurídica de las Marcas y Diseños Industriales: Aspectos Mercantiles y Procesales”, concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal de la Universidad de Alicante.

diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC), en su artículo 91 estableció la necesidad de que los Estados miembros de la UE crearan un número lo más limitado posible de Tribunales de Marca Comunitaria (en lo sucesivo, TMC) de primera y de segunda instancia, especializados, pues, por razón de la materia. Estos TMC serán los encargados del conocimiento de las acciones relativas a violaciones de la marca comunitaria y las resoluciones que se dicten al respecto tendrán eficacia en toda la UE y se podrán ejecutar en la misma sin especiales dificultades² (actualmente, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que ha venido a sustituir al Convenio de Bruselas de 1968³). Asimismo, el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDMC), establece en su artículo 80 una disposición idéntica por lo que respecta a los dibujos y modelos comunitarios y a la necesidad de que estos tribunales conozcan de las acciones relativas a los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en ambos preceptos, el legislador español creó estos tribunales a través de la LO 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se introdujeron los artículos 82.4 y 86 bis LOPJ. En efecto, se crean los Juzgados de lo Mercantil y se establece –siguiendo la recomendación del art. 91.1 RMC de que sea un número lo más limitado posible- que, en particular, los Juzgados de lo Mercantil de Alicante asuman la competencia para el conocimiento de los litigios surgidos al amparo del RMC y del RDMC (art. 86 bis LOPJ). Cuando conozcan de esta materia, recibirán la denominación de Juzgados de Marca Comunitaria. Así mismo, el art. 82.4 LOPJ establece que una o varias Secciones de la AP de Alicante se especializarán en esta

² DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria y el Derecho Internacional Privado”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Coord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 230.

³ Salvo en el caso de Dinamarca, donde sigue vigente el Convenio de Bruselas. VELAYOS MARTÍNEZ, M^a I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarias Españoles*, Ed. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 39.

materia y conocerán de la segunda instancia y de los recursos previstos en los dos Reglamentos citados frente a las resoluciones dictadas por los Juzgados de Marca Comunitaria. Esta Sección o Secciones de la AP de Alicante recibirán la denominación de Tribunales de Marca Comunitaria cuando conozcan de estas materias⁴.

Puesto que la decisión del legislador ha sido la de secundar la voluntad del Consejo de Europa de que existan pocos TMC en beneficio de una mayor especialización de los mismos, al haber creado únicamente los de Alicante⁵, éstos extienden su competencia a todo el territorio nacional, de modo que, necesariamente, cualquier demanda que deba interponerse en España sobre marca comunitaria habrá de hacerse en Alicante, lo que impide una inconveniente dispersión jurisprudencial⁶. En nada afecta, al menos en principio, esta atribución competencial a los órganos jurisdiccionales que sean competentes para conocer de los litigios surgidos en torno a una marca nacional, pues la competencia para ello la siguen ostentando los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad en la que tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia de la CCAA donde tenga su domicilio el demandado (art. 125.2 de la Ley de Patentes por remisión de la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Marcas)⁷.

A continuación haré referencia a las principales normas de competencia previstas en los artículos 92 y ss RMC, aplicables, pues, a todos los TMC de la UE, pero señalando las particularidades que afectan especialmente a los TMC españoles. Con carácter general, me referiré al RMC, haciendo alusión al RDMC sólo cuando se aparte total o parcialmente de la regulación establecida por el RMC.

II. LA COMPETENCIA INTERNACIONAL.

⁴ De momento viene ejerciendo estas funciones la Sección 8ª de la AP de Alicante.

⁵ Su ubicación en Alicante responde a la proximidad a la OAMI, lo que facilita enormemente la tramitación procesal. A favor de esta ubicación se manifestaba hace tiempo, entre otros, DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria...”, ob. cit., p. 233.

⁶ DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria...”, ob. cit., p. 232.

⁷ Digo *en principio* porque, como después se verá, cabe la acumulación de acciones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil. Vid. epígrafe III.2 de este trabajo.

La primera cuestión a determinar es la relativa al órgano competente para el conocimiento de las demandas interpuestas por algunas de las acciones establecidas en el art. 92 RMC de entre todos los TMC existentes en la UE, es decir, hay que determinar la competencia internacional.

El artículo 93 RMC fija una serie de fueros para determinar el órgano competente, y lo hace estableciendo una relación de subsidiariedad entre ellos. En efecto, de forma similar a como se establece en la legislación interna⁸, si bien con inexistencia de fueros imperativos, se establecen los fueros convencionales con carácter preferente y, a continuación, una serie de fueros legales generales.

Por lo que respecta a los fueros convencionales⁹, no cabe duda de que estamos ante materias disponibles, de modo que a nivel procesal rige el principio dispositivo y, por tanto, las partes pueden someterse al TMC que estimen más conveniente en atención a criterios como la cercanía, la normativa interna más favorable, la comodidad a la hora de litigar, etc. Por ello, en primer lugar, cabe la posibilidad de acudir a la sumisión tácita (aunque el art. 93.4 haga referencia en primer lugar a la sumisión expresa)¹⁰, debiendo considerarse que ésta se produce cuando el demandado comparezca ante el TMC ante el que el demandante haya interpuesto la demanda, siempre que sea un TMC distinto a los establecidos en los restantes fueros y que dicha comparecencia no tenga por objeto la impugnación de la competencia (art. 24 del Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000).

En segundo lugar, cabe también la posibilidad de alcanzar un pacto de sumisión expresa (art. 93.4 a) RMC), de modo que el órgano competente será en este caso el TMC del Estado miembro que acuerden las partes, en cuyo caso será de aplicación el

⁸ Al respecto, *vid.* RIZO GÓMEZ, B., *La competencia territorial. La sumisión tácita*, Ed. Iustel, Madrid, 2006, pp. 73 y ss.

⁹ Respecto a la operatividad de estos fueros en el proceso civil *vid.* RIZO GÓMEZ, B., *La competencia territorial...*, ob. cit.

¹⁰ Acerca de la preferencia de la sumisión tácita sobre la expresa *vid.* RIZO GÓMEZ, B., *La competencia territorial...*, ob. cit., pp. 78 y 79.

art. 23 del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000¹¹. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estamos en presencia de una materia en la que difícilmente se da la oportunidad de suscribir acuerdos en los que se inserten cláusulas competenciales, pues los conflictos surgidos en este ámbito suelen tener un origen extracontractual¹².

Por lo que respecta a los fueron legales, aplicables siempre en defecto de sumisión tácita o expresa, el art. 93 RMC establece en los apartados 1, 2 y 3 unos fueros *en cascada*, de modo que entran en juego unos en defecto de otros. El primero de ellos es el establecido en el art. 93.1, según el cual serán competentes los TMC del Estado miembro en cuyo territorio tenga el domicilio el demandado, teniendo en cuenta que para la determinación de lo que deba considerarse “domicilio” son de aplicación los arts. 59 y ss Reglamento 44/2001. En el caso de que no tenga domicilio en ningún Estado miembro, la demanda se interpondrá donde el demandado tenga algún establecimiento (sin que en ningún momento se exija que se trate del lugar donde se

¹¹ “1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiese surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Tal acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse: a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; o b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieran establecidos entre ellas; o c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. 2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. 3. Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo estuviere domiciliada en un Estado miembro, los tribunales de los demás Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia. 4. El tribunal o los tribunales de un Estado miembro a los que el documento constitutivo de un trust hubiere atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust. 5. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 13, 17 y 21 o si excluyeren la competencia de los tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22”.

¹² LÓPEZ-TARUELLA MARTÍNEZ, A., “Los Tribunales españoles de Marca y Diseño Comunitario y el Derecho Internacional Privado”, en *La Ley*, núm. 6154, de 24 de diciembre de 2004, § 4. En sentido contrario se manifiesta VELAYOS MARTÍNEZ, M^a I., *El proceso ante los Tribunales...*, ob. cit., pp. 65-66.

lleve a cabo su actividad principal o tenga su centro de intereses, por lo que en caso de disponer de distintos establecimientos en diversos Estados miembros, la demanda podrá plantearse ante los TMC de cualquiera de ellos¹³). La pregunta que surge al instante es la de qué ocurrirá si el demandado tiene distintos establecimientos dentro de un mismo Estado miembro pero en distintas ciudades en las que, a su vez, hay un TMC (situación ésta que no puede darse en España dada la centralización de los TMC en Alicante). En este caso, ante la falta de alusión alguna del RMC, será de aplicación la normativa procesal interna y, en particular, los fueros determinados en la misma.

En defecto de domicilio o establecimiento del demandado en territorio de la UE, la demanda se podrá presentar ante los TMC del domicilio del demandante y, en su defecto, del lugar donde tenga un establecimiento, siendo aplicables a este supuesto las observaciones que se acaban de realizar en relación con el concepto de domicilio y establecimiento.

En aquellos casos en los que ni demandado ni demandante posean su domicilio o establecimiento en algún Estado miembro, la demanda se puede plantear ante los TMC del Estado miembro en el que radique la OAMI y, por tanto, ante los TMC de Alicante. Cabría preguntarse si esta misma solución es aplicable en aquellos casos en los que demandado y/o demandante posean su domicilio o algún establecimiento en el territorio de la UE pero en un Estado que todavía no haya creado los TMC. La respuesta ha de ser negativa a la vista de la norma que, para estos casos transitorios, establece el art. 91.5 RMC, en virtud de la cual será competente en estas circunstancias el Tribunal de dicho Estado que tenga competencia territorial y objetiva para conocer de un procedimiento relativo a una marca nacional.

Por último, y con carácter alternativo a los fueros que se acaban de enunciar, el art. 93.5 RMC permite que la demanda –salvo cuando se trate de acciones de declaración de inexistencia de violación de una marca comunitaria- se interponga en el

¹³ DESANTES REAL, M., “Artículo 93”, en CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M^a L. (Coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, 2^a ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 859.

lugar de producción o de intento de producción del hecho dañoso (*forum delicti commissi* o *forum damni*)¹⁴. No obstante, en este caso el actor deberá tener en cuenta las consecuencias de utilización de este fuero alternativo, puesto que según dispone el art. 94 RMC, mientras los órganos competentes en virtud de los apartados 1 a 4 del art. 93 RMC pueden pronunciarse sobre cualquier hecho que haya tenido lugar en cualquier Estado miembro, los competentes según lo dispuesto en el artículo 93.5 (los del lugar del hecho) sólo podrán pronunciarse sobre los hechos que hayan tenido lugar o que hayan intentado cometerse en el Estado en el que radique dicho TMC. Esta limitación puede ser negativa para el demandante, pues puede imposibilitar la acumulación de ciertas acciones en un mismo proceso, pero puede resultar también beneficiosa para él si con ello se impide la presentación de la demanda reconvenzional a la que se refiere el art. 96 RMC. Asimismo, es necesario recordar que las limitaciones impuestas por el RMC a los TMC del lugar de producción del daño en virtud del principio de territorialidad suponen que, en aquellos casos en los que el hecho haya tenido lugar en varios Estados miembros, la satisfacción del demandante sólo se producirá plenamente si demanda ante todos ellos¹⁵.

Hay que tener en cuenta, además, que si el tribunal del lugar del hecho dañoso coincide con cualquiera de los fueros establecidos en los apartados 1 a 4 del art. 93 RMC, habrá que considerar que la competencia le viene atribuida por éstos, pues sólo de este modo podrá conocer de hechos acaecidos fuera de su territorio¹⁶. Por ello, cabe

¹⁴ El TJCE viene considerando *hecho dañoso* al hecho *causante*, esto es, al que desencadena la violación o intento de violación de la marca. No obstante, hay que tener en cuenta, como señala VELAYOS MARTÍNEZ, que si el hecho causante ha tenido lugar fuera del territorio de la UE, serán competentes los tribunales del Estado o Estados miembros donde haya repercutido el hecho causante o, en otras palabras, donde haya tenido lugar el hecho *resultado*. Sobre esta cuestión *vid.* ampliamente VELAYOS MARTÍNEZ, M^a I., *El proceso ante los Tribunales...*, ob. cit., pp. 71 a 74.

¹⁵ Así lo pone de manifiesto DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria...”, ob. cit., p. 236. Esta problemática lleva a VELAYOS MARTÍNEZ a augurar un escaso uso de este fuero. VELAYOS MARTÍNEZ, M^a I., *El proceso ante los Tribunales...*, ob. cit., p. 73. En el mismo sentido, *vid.* FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, p. 242.

¹⁶ Hace esta observación en relación con la coincidencia con el domicilio (pero, a mi juicio, extensible a los demás fueros) DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria...”, ob. cit., pp. 240-241.

entender que el fuero establecido en el art. 93.5 debe quedar reservado a aquellos casos en los que el lugar de producción del daño no coincide con ninguno de los fueros señalados en los apartados 1 a 4 del art. 93.

III. LA COMPETENCIA OBJETIVA.

1. Las acciones del art. 92 RMC y del art. 81 RDMC.

Las acciones que se pueden ejercitar ante los TMC se contemplan en el art. 92 RMC y en el art. 81 RDMC. El sistema ideado por el RMC no atribuye a los TMC la competencia para conocer de la totalidad de las acciones relativas a la marca comunitaria, sino únicamente de las acciones recogidas en su artículo 92, que atañen a la violación y validez de la misma. Quedarían fuera de su ámbito de competencia, en principio, acciones tales como las relativas a actos de competencia desleal, a la cesión de marca, a las licencias, a expropiaciones, así como las que se ejerciten simultánea o sucesivamente sobre la base de una marca comunitaria y una marca nacional. La competencia para conocer de todas estas cuestiones distintas a la violación o validez de la marca la ostentan los tribunales nacionales que tengan a su vez competencia territorial y objetiva para conocer de las marcas nacionales. En el caso de España, serían competentes los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad donde tenga su sede el TSJ de la CCAA del domicilio del demandado. No obstante, puede suceder –y no será infrecuente- que el demandado no tenga su domicilio en territorio español, en cuyo caso habría que acudir a la aplicación de los fueros previstos en los arts. 50 y ss LEC. Sin embargo, como después se verá, actualmente se permite en España la acumulación de acciones para las que, en principio, no es competente el TMC con acciones de las establecidas en el art. 92 RMC.

De la lectura de este precepto y del art. 81 RDMC cabe afirmar que los TMC tienen la competencia exclusiva para conocer de las siguientes acciones:

- a) Acciones por violación y –si la legislación nacional lo permite- por intento de violación de una marca comunitaria o de un dibujo o modelo comunitario.
- b) Acciones de comprobación de inexistencia de violación de marcas, dibujos o modelos comunitarios si la legislación nacional lo permite.
- c) Acciones de indemnización por hechos infractores acaecidos entre la publicación de la solicitud de marca comunitaria y la publicidad del registro de la misma.
- d) Acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario.
- e) Demandas reconvencionales para la declaración de nulidad de una marca, dibujo o modelo comunitarios y por caducidad de una marca comunitaria.

Como cabe apreciar, la competencia objetiva no es totalmente coincidente en ambos Reglamentos. El RDMC otorga competencia a los TMC para conocer de las acciones de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado (a diferencia de la nulidad de la marca, que sí debe estar registrada)¹⁷ y no contempla la acción de indemnización ni la de caducidad reconvencional cuando se trata de dibujos y modelos comunitarios, de modo que para el conocimiento de estas acciones que quedan fuera de la órbita competencial de los TMC serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado que sean territorial y objetivamente competentes para resolver los litigios relativos a un dibujo o modelo nacional, lo que nuevamente nos remite a al art. 125.2 LP y, por tanto, a los juzgados de la ciudad sede del TSJ de la CCAA del domicilio del demandado.

Para el conocimiento de todas las acciones mencionadas, el Derecho material aplicable por el TMC competente será el establecido como normativa especial en el propio RMC y en el RDMC junto con las normas jurídicas del ordenamiento designado como aplicable por las normas de conflicto de la *lex fori*¹⁸ (art. 97.1 y 2 RMC y 88.2 RDMC).

¹⁷ Como señala FUENTES DEVESA, esta diferencia es lógica si se piensa que la OAMI no puede juzgar sobre la nulidad de un derecho no inscrito en el correspondiente registro. FUENTES DEVESA, R., “Las competencias del Tribunal de Marca Comunitario”, en *Estudios de Derecho Judicial (La marca comunitaria. Modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de Marcas de Alicante)*, núm. 68, 2005, p. 322.

¹⁸ DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria...”, ob. cit., p. 248.

En el caso español, resulta un tanto problemática la inexistencia de una norma que con carácter general indique el Derecho aplicable en los procesos sobre propiedad industrial con elemento extranjero. El único precepto que establece una norma en este sentido es el art. 10.4 CC, que indica que “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo Establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”. DESANTES propone multilateralizar el citado precepto a nivel jurisprudencial, de modo que quepa entender que serán aplicables las normas del lugar donde hayan tenido lugar los hechos¹⁹. No hay que olvidar, sin embargo, que, según dispone el art. 281.2 LEC, corresponde a las partes la prueba de la vigencia y del contenido del Derecho Extranjero, de modo que en el caso de que estos extremos no resulten acreditados será aplicable la ley española.

a) *Acciones por violación o intento de violación de una marca comunitaria o de un dibujo o diseño comunitarios.*

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 92, 98 y 99 RMC y en la normativa española interna (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño industrial) y siguiendo en este punto a FUENTES DEVESA, los titulares de marcas comunitarias, con amparo en este motivo puede instar las siguientes acciones²⁰: acción de cesación²¹; acción de remoción; acción de destrucción o de cesión con fines humanitarios; acción de difusión o publicación de la sentencia declarativa; acción de prohibición o de nulidad de la denominación social; acción basada en el intento o amenaza de violación de una marca comunitaria (realización de un acto desleal de

¹⁹ DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria...”, ob. cit., pp. 251-252.

²⁰ En este sentido y con más detalle *vid.* FUENTES DEVESA, R., “Las competencias...”, ob. cit., pp. 330-331.

²¹ Prevista en el art. 98 RMC y a la que es de aplicación la ley nacional, tal y como se establece en el apartado 2º de dicho precepto.

confusión) y solicitud de medidas cautelares y provisionales necesarias para velar por el prestigio y reputación de la marca.

A diferencia de la norma general prevista en el art. 97.2 RMC, que remite al Derecho interno del Estado al que pertenezca el TMC que esté conociendo del asunto, el art. 98.2 RMC, considera aplicables a estas acciones las normas del Estado miembro – incluido su Derecho Internacional Privado- donde se hubiera cometido la violación o intento de violación de la marca.

b) *Acciones de comprobación de inexistencia de violación de la marca comunitaria si la legislación nacional las admite.*

Cabe preguntarse en relación con estas acciones cuál es la ley que, según el art. 92 RMC, ha de permitir su ejercicio: la ley nacional del Estado miembro donde radique el TMC competente o, por el contrario, la ley del lugar que, por aplicación de la norma de conflicto de aquél, sea aplicable en virtud de lo dispuesto en el art. 98.2 RMC. Creo que en este punto no es de aplicación el art. 98.2 RMC, que se refiere al Derecho material aplicable al fondo del asunto, sino el art. 97.3 RMC, que considera aplicables las mismas normas procesales que lo sean a los asuntos sobre marcas nacionales y, por tanto, en el caso español, el Derecho Procesal español, ya que se trata de una norma de naturaleza procesal.

De acuerdo con ello y, por tanto, en atención a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, cabe concluir que España prevé estas acciones en el art. 127 Ley de Patentes, por lo que no cabe duda de que son ejercitables ante el TMC español.

c) *Acción de indemnización por realización de actos desde la publicación de la solicitud de la marca hasta la publicación del registro de la misma.*

A través de esta acción se permite la solicitud de una indemnización *razonable* por la realización de actos que, si la marca estuviera ya registrada, tendrían la consideración de prohibidos. En efecto, aunque la exclusividad de una marca no se produce hasta que la concesión de la misma se publica en el Boletín de Marcas

Comunitarias, el solicitante goza de la protección provisional que le otorga el art. 9.3 RMC²².

FUENTES DEVESA se pregunta acerca de qué ocurrirá si se concede una indemnización por sentencia firme y, posteriormente, la marca deviene ineficaz (por nulidad, caducidad o renuncia). Concluye que, al tratarse de una resolución que despliega todos los efectos de cosa juzgada, deviene inmodificable con independencia de lo que suceda finalmente con la marca²³. No podría ser de otro modo si se tiene en cuenta que el objeto de protección y, por tanto, causante de la indemnización concedida, es el proceso de inscripción y la expectativa que genera en el solicitante la publicación de la solicitud en el Boletín de Marca Comunitaria, no la marca registrada, pues lo que se pretende es que el solicitante goce de cierta seguridad de que la marca no será objeto de hechos infractores desde que se insta su inscripción hasta que ésta tiene lugar, y ello aunque finalmente ésta no se produzca. En sentido contrario se manifiesta FERNÁNDEZ-NOVOA, que considera que la no inscripción de la marca tiene efectos retroactivos²⁴. Piénsese, sin embargo, que modificar la sentencia firme exigiría acudir a un juicio de revisión ante la falta de un mecanismo alternativo de modificación de resoluciones que han adquirido esta condición y que, además, el supuesto ahora analizado no encaja en ninguno de los motivos previstos en el art. 510 LEC a partir de los cuales cabe articular este proceso autónomo de impugnación.

d) Demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca (o de dibujos y modelos comunitarios) contempladas en el art. 96 RMC.

El art. 96 RMC, en desarrollo de lo previsto en el apartado d) del art. 92 RMC, prevé la posibilidad de que el demandado, ante una demanda por violación o intento de violación de la marca, plantee ante el TMC una demanda reconvencional solicitando

²² FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario...*, ob. cit., p. 209.

²³ FUENTES DEVESA, R., “Las competencias...”, ob. cit., p. 333.

²⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario...*, ob. cit., p. 211.

que se declare la caducidad o nulidad de la marca (o la nulidad del dibujo o modelo comunitario en virtud del art. 81 d) RDMC).

La presentación de la demanda reconvencional ha de ser comunicada a la OAMI a fin de que sea inscrita en el registro de marcas. Asimismo, una vez que la sentencia haya adquirido firmeza, será notificada a la OAMI con la misma finalidad de registro (art. 96 apartados 4 y 6 RMC).

2. La acumulación de acciones. Especial referencia a las acciones no previstas en el art. 92 RMC ni en el art. 81 RDMC.

Especial mención requiere la posibilidad de acumular acciones en un mismo proceso ante el TMC. La acumulación de acciones no plantea problema alguno si todas ellas se encuentran previstas en el art. 92 RMC. Es el caso, por ejemplo, previsto en el propio artículo 92 al establecer la posibilidad de plantear una demanda reconvencional, que no es sino un tipo de acumulación de acciones. Cuestión distinta es la de si es posible acumular acciones del art. 92 RMC con acciones que no están previstas en dicho precepto.

El Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante ha sido tajante al señalar reiteradamente que la acumulación, en particular de una acción de competencia desleal a una de las previstas en el art. 92 RMC, es indebida por varias razones²⁵: En primer lugar, de acuerdo con una interpretación gramatical del art. 92 RMC, los TMC tienen competencia, exclusivamente, para conocer de las materias en él reflejadas. El Juzgado interpreta la expresión *en exclusiva* utilizada en el art. 92 RMC como incompetencia para conocer de acciones distintas a las allí señaladas, si bien cabría también interpretarla como incompetencia de cualquier otro tribunal para conocer de las acciones establecidas en el art. 92 RMC, ya que se trata de una expresión ambigua. En segundo lugar, de acuerdo con una interpretación sistemática del art. 92 RMC, concluye

²⁵ Auto de 13 de enero de 2005 (FJ 2º). En idéntico sentido, Auto de 14 de enero de 2005 (FJ 1º).

que el TMC no es competente para conocer de acciones distintas a las previstas en dicho precepto porque el art. 102 RMC prevé la existencia de otras acciones distintas a las del art. 92 RMC y atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales (los que en cada Estado miembro sean competentes para conocer de los asuntos relativos a marcas nacionales). En tercer lugar, realizando una interpretación teleológica de la norma, el Juzgado considera que la especialización de los TMC no se lograría si, además de las competencias atribuidas en materia de violación de marcas y, por vía reconvencional, de nulidad y caducidad de las mismas, éstas se vieran incrementadas con el conocimiento de otros asuntos a través de la acumulación de acciones. Por último, considera que no cabe la acumulación porque no se da el requisito que exige el art. 73.1.1º LEC para proceder a ella: que el tribunal sea competente por razón de la materia y de la cuantía para conocer de todas las acciones acumuladas. En este caso, concluye, el TMC no es competente para conocer de acciones distintas a las previstas en el art. 92 RMC²⁶.

Ésta posición del Juzgado de Marca Comunitaria fue secundada por el TMC español en el auto de 21 de diciembre de 2004, en el que señaló que la asunción por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante de la condición de Juzgado de Marca Comunitaria y, por tanto, el hecho de que tenga competencia para conocer de las acciones propias de todo Juzgado de lo Mercantil y de todo TMC, no implica que sea competente para conocer de una acumulación de acciones competencia de unos y otros, pues aunque se trata del mismo órgano, “ejerce dos funciones distintas que no pueden interferirse”.

Sin embargo, posteriormente, en el auto de 23 de marzo de 2005, dejando de lado esta posición, que cabe calificar de formalista, el TMC de Alicante considera que el Juzgados de Marca Comunitaria sí es competente para conocer de las acciones acumuladas a las del art. 92 RMC. Este claro cambio de criterio se debe a un replanteamiento por parte del TMC de la configuración y de la naturaleza del Juzgado

²⁶ Este último argumento resulta claramente circular, puesto que la competencia del TMC para conocer de acciones distintas a las previstas en el art. 92 RMC es precisamente lo que se trata de determinar.

de lo Mercantil que asume, a su vez, funciones de Juzgado de Marca Comunitaria. En efecto, el TMC ha concluido que no se trata de unidades jurisdiccionales incomunicadas entre sí, sino que “cuando menos se podría hablar de permeabilidad relativa entre la Jurisdicción por Marca Comunitaria y la Jurisdicción Mercantil, principio del que su principal manifestación lo constituye el hecho de que para la Ley Orgánica del Poder Judicial se trata de funciones distintas de un mismo órgano” (FJ 2º). De acuerdo con esto, considera que las funciones atribuidas al Juzgado de lo Mercantil cuando actúa como tal y cuando actúa como Juzgado de Marca Comunitaria no forman parte de compartimentos estancos, sino que como Juzgado de Marca Comunitaria puede asumir competencia para conocer de acciones que le corresponden como Juzgado de lo Mercantil, entre las que se incluyen todas aquellas que se ejerciten en defensa de la propiedad industrial (art. ... LOPJ).

Junto a esta razón de carácter orgánico, el TMC español aduce otra razón de peso basada en el fundamento mismo de la figura de la acumulación subjetiva de acciones. En efecto, considera que la existencia de un nexo por el título o causa de pedir entre las distintas acciones ejercitadas (existente cuando las acciones se basan en unos mismos hechos), tal y como exige el artículo 72 LEC y como sucede cuando se ejercita, junto a una acción del art. 92 RMC, otra en defensa de la propiedad industrial (incluida la competencia desleal), permite al Juzgado de Marca Comunitaria asumir la competencia para conocer de todas las acciones ejercitadas (FJ 3º).

Concluye el TMC que el Juzgado de Marca Comunitaria es competente para conocer de todas las acciones (requisito exigido por el art. 73.1.1º LEC para proceder a la acumulación) y que entre las acciones del art. 92 RMC y otras que se ejerciten en defensa de la marca distintas de aquellas existe un nexo o identidad en el título o causa de pedir (art. 72 LEC), por lo que cabe proceder a la acumulación, solucionando así el problema práctico que se venía generando en torno a esta cuestión.

IV. COMPETENCIA FUNCIONAL.

Como regla general, y de acuerdo con lo dispuesto en nuestro Derecho interno, el TMC que ostenta la competencia para conocer del fondo del asunto será competente también para conocer de todas las cuestiones incidentales a las que se refiere el art. 387 LEC que surjan a lo largo del procedimiento, de las medidas cautelares, de las diligencias preliminares, del aseguramiento y anticipación de la prueba y de la ejecución de la resolución, teniendo eficacia sus resoluciones en todos los Estados miembros.

No obstante, hay que tener en cuenta que, según dispone el art. 99 RMC, cualquier TMC de un Estado miembro podrá adoptar medidas cautelares y provisionales aunque no tenga competencia para conocer del fondo del asunto, si bien las medidas que adopte sólo tendrán efectos en ese Estado.

Por lo que respecta a la segunda instancia y a la casación, el RMC realiza una remisión en bloque a la *lex fori* (art. 97.3 RMC), por lo que en esta materia será plenamente aplicable la LEC, de modo tal que será competente para conocer del recurso de apelación la Audiencia Provincial (en particular, la sección especializada a la que se refiere el art. 82. 4 LOPJ), mientras que del recurso de casación conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, al igual que, en su caso, del recurso extraordinario por infracción procesal²⁷.

En cuanto a la ejecución de la resolución, hay que tener en cuenta que puede suceder que la resolución deba surtir efectos en varios Estados miembros, de modo que, aunque el órgano jurisdiccional competente para su ejecución es el que la ha dictado, será reconocida automáticamente por los demás Estados miembros (art. 33.1 Reglamento 44/2001).

V. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA.

²⁷ Por aplicación de la Disposición Final 16ª LEC.

Puesto que el artículo 97.3 RMC realiza una remisión general a la *lex fori* en materia procesal, el tratamiento de la competencia de los TMC habrá de examinarse a la luz de lo dispuesto en cada ordenamiento interno. En el caso español, los cauces para poner de manifiesto la falta de competencia son distintos según el tipo de competencia del que se trate.

Por lo que respecta al control de la competencia internacional del TMC, puesto que cabe acudir a la aplicación de fueros convencionales, no es posible su examen de oficio, sino que únicamente cabe su impugnación a través de la formulación de la correspondiente declinatoria, tal y como dispone el art. 63 LEC²⁸.

En cuanto al control de la competencia objetiva, puesto que en este caso sí estamos ante una manifestación imperativa de la competencia, cabe, bien interponer declinatoria, bien actuar de oficio según lo previsto en el art. 48 LEC, en virtud del cual el órgano jurisdiccional deberá dictar auto declarándose incompetente y señalando al que ostente la competencia para conocer²⁹.

El control de la competencia funcional resulta un tanto complejo, por cuanto los mecanismos que cabe utilizar para su examen no están lo suficientemente claros en la LEC. A falta de disposición alguna relativa a su examen de oficio, la única posibilidad es la de acudir a la nulidad de actuaciones (arts. 238.1º y 240.2 LOPJ) y, en caso de que se trate de incompetencia para conocer de un recurso, aplicar las disposiciones del art. 62 LEC. Por lo que respecta a su examen a instancia de parte, la opción de interponer la declinatoria ha de entenderse descartada. En efecto, aunque el art. 63 LEC establece que a través de la declinatoria cabe impugnar todo tipo de competencia incluida, por tanto,

²⁸ VELAYOS MARTÍNEZ, por el contrario, considera que no cabe ejercitar la declinatoria, pues ninguno de los supuestos de incompetencia de los tribunales civiles españoles es aplicable a la competencia del TMC español y, por tanto, la declinatoria no podría ampararse en ninguno de esos tres supuestos. VELAYOS MARTÍNEZ, M^a I., *El proceso ante los Tribunales...*, ob. cit., p. 82. No obstante, el artículo 63 LEC, referido al ámbito de actuación de la declinatoria, es claro cuando indica que ésta se podrá interponer cuando el conocimiento de la demanda corresponda a tribunales extranjeros. La solución contraria supondría la carencia de mecanismo alguno de control sobre la competencia del TMC español.

²⁹ Frente al auto de inhibición cabe recurso de apelación, mientras que contra el auto que rechace la falta de competencia internacional sólo cabe interponer recurso de reposición (art. 66 LEC).

la funcional, lo cierto es que no siempre podrá interponerse, ya que muchas actuaciones se realizarán una vez que ha transcurrido el plazo para interponerla previsto en el art. 64 LEC o bien su interposición no se prevé, como sucede con actuaciones anteriores a la demanda, tales como la solicitud de medidas cautelares o de diligencias preliminares³⁰. La LEC sí prevé posibilidad de interponer declinatoria en ejecución (art. 547), pero para el resto de casos, sólo cabría la vía de solicitar la nulidad de actuaciones (arts. 238.1º y 240 LOPJ)³¹.

Por último, no tiene sentido plantearse cómo se ha de proceder al examen de la falta de competencia territorial interna, puesto que los TMC de Alicante tienen competencia sobre todo el territorio nacional.

VI. BIBLIOGRAFÍA

DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria y el Derecho Internacional Privado”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Coord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996

DESANTES REAL, M., “Artículo 93”, en CASADO CERVIÑO, A. y LLOBREGAT HURTADO, Mª L. (Coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, 2ª ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995.

FUENTES DEVESA, R., “Las competencias del Tribunal de Marca Comunitario”, en *Estudios de Derecho Judicial (La marca comunitaria. Modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de Marcas de Alicante)*, núm. 68, 2005.

LÓPEZ-TARUELLA MARTÍNEZ, A., “Los Tribunales españoles de Marca y Diseño Comunitario y el Derecho Internacional Privado”, en *La Ley*, núm. 6154, de 24 de diciembre de 2004.

³⁰ En este sentido, *vid.* RIZO GÓMEZ, Mª B., *La competencia...*, ob. cit., p. 222.

³¹ VELAYOS MARTÍNEZ, Mª I., *El proceso ante los Tribunales...*, ob. cit., p. 84.

RIZO GÓMEZ, B., *La competencia territorial. La sumisión tácita*, Ed. Iustel, Madrid, 2006.

VELAYOS MARTÍNEZ, M^a I., *El proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarias Españoles*, Ed. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2004.