

## LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL LICENCIATARIO NO INSCRITO TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 4 DE FEBRERO DE 2016

### La legitimación activa del licenciataria no inscrito tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016 reconoce legitimación activa al licenciataria no inscrito para el ejercicio de acciones por infracción de marca comunitaria.

La resolución tiene especial interés en España, donde los tribunales han mostrado discrepancias en torno a esta cuestión.

#### PALABRAS CLAVE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Marca de la Unión Europea, Licenciataria no inscrito, Legitimación activa, Jurisprudencia.

### The Right of Unregistered Licensees to Bring Infringement Actions Following. The Judgment Of The Court Of Justice Of The European Union Dated 4 February 2016

The judgment of the European Court of Justice dated 4 February 2016 recognizes the right of a licensee to bring actions for Community trademark infringement, even if the licence has not been registered with the Register of Community trademarks.

The judgment is particularly relevant in Spain, where judicial decisions on this point of law have been inconsistent.

#### KEY WORDS

Court of Justice of the European Union, European Union trade mark, Unregistered Licensee, Right to take legal action, Case law.

Fecha de recepción: 3-5-2016

Fecha de aceptación: 30-5-2016

## INTRODUCCIÓN: EL LICENCIATARIO NO INSCRITO EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016 (Asunto C-163/15) resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, que versa sobre la interpretación del artículo 23 del Reglamento 207/2009, de Marca Comunitaria, en relación con la legitimación activa del licenciataria no inscrito para el ejercicio de acciones en defensa de la marca comunitaria.

Esta cuestión ha sido especialmente controvertida en España, puesto que la doctrina y la jurisprudencia no han sido unánimes. Por ello, antes de exponer los puntos más importantes de la sentencia, es conveniente hacer una breve reseña sobre cuál ha sido la posición de los tribunales españoles, en lo que se refiere tanto a marcas y patentes españolas como a la marca comunitaria.

### Jurisprudencia en relación con marcas y patentes nacionales

Si bien existen excepciones, los tribunales en España han negado con carácter general la legitimación activa al licenciataria no inscrito para el ejercicio de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Ya en el año 1995, el Tribunal Supremo

(Sentencia de 18 octubre de 1995) rechazó tal posibilidad en los siguientes términos:

«Nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita solo produce efectos inter partes; por eso, el licenciataria en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia; y si no actúa con base en ésta, para pedir la nulidad de la patente de un tercero tendrá que justificar tanto su interés como el perjuicio que la patente pretendidamente nula le causa».

La misma tesis mantuvo en sus Sentencias de 7 de marzo de 1996 y de 17 de enero de 2001.

No obstante, el Tribunal Supremo ha mantenido una postura más matizada en alguna ocasión, como ocurrió en su Sentencia de 11 de julio de 2000. Se trata de una demanda por infracción de patente interpuesta por el licenciataria no inscrito junto con su titular, extremo que determinó la decisión de reconocer legitimación activa al primero:

«Unilever, NV ha ejercitado la acción esencial de violación de las patentes números ... y ..., al infringirse por la demandada el artículo 50 de la Ley, lo que no se ha cuestionado ni discutido en el debate, y que la intervención de «Frigo, SA» se contrae a su condición de concesionaria de las patentes de la actora principal, como fue reconocido de adverso, de manera que la misma es la

*directa perjudicada por la violación denunciada de los derechos derivados por concesión a la misma, y su participación activa en el proceso es admisible de conformidad con el artículo 124.3 «in fine» de la Ley de Patentes».*

La mayor parte de las Audiencias Provinciales han negado la legitimación activa al licenciario no inscrito, basándose para ello en la rotundidad de los términos de la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 1995. Es el caso del Auto de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3.<sup>a</sup>) de 28 de septiembre de 2001 o de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.<sup>a</sup>) de 9 de enero de 2007.

Sin embargo, se trata de una tesis no exenta de excepciones. Por un lado, algunas Audiencias Provinciales parten de la Sentencia del Tribunal Supremo del año 2000 para reconocer la posibilidad de interponer acciones, a pesar de que la licencia no esté inscrita, en aquellos casos en los que el licenciario acciona junto con el titular del derecho de propiedad industrial. Así lo han concluido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.<sup>a</sup>) de 30 de enero de 2004, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 4.<sup>a</sup>) de 28 de junio de 2004, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.<sup>a</sup>) de 1 de diciembre de 2001 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.<sup>a</sup>) de 18 de julio de 2014. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.<sup>a</sup>), en su Sentencia de 12 de junio de 2001, argumentó que el artículo 79.2 de la Ley de Patentes, al señalar que las licencias tendrán efectos frente a terceros de buena fe desde el momento de la inscripción, únicamente hace referencia a *«quien no siendo parte en el negocio en el que pretende ostentar la condición de tercero, contrató con el titular registral fiado en el contenido, positivo o negativo, del Registro, de tal forma que, en fórmula similar a la que proclama el artículo 32 de la Ley Hipotecaria»*.

Además, añade un argumento interesante, al recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las reglas de legitimación deben interpretarse en sentido amplio, por estar estas estrechamente relacionadas con el derecho a la tutela judicial efectiva.

La misma postura ha mantenido alguna voz entre los autores, al entender que la exigencia de inscripción contenida en el artículo 79.2 de la Ley de Patentes tiene *«naturaleza y alcance únicamente registral, llamado a resolver conflictos que puedan sus-*

*citarse entre sucesivos adquirentes de derechos incompatibles entre sí o que mermen el valor de los adquiridos y, en particular, los conflictos relativos con la doble transmisión o doble concesión de licencias, disponiendo que sólo si están registradas son oponibles a los terceros de buena fe, condición que por lo demás es irrelevante para que se estimen las acciones de cesación o remoción o incluso en buena parte de los casos la acción de indemnización de daños y perjuicios a que está expuesto el infractor»* (José Massaguer: «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de Propiedad Intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal» en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (Director): *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Thomson Reuters, 2011, pág. 195).

### **Jurisprudencia en relación con marcas comunitarias**

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.<sup>a</sup>), en su Sentencia de 27 de febrero de 2007, reconoció la legitimación activa al licenciario no inscrito, al resolver el conflicto marcario entre los signos distintivos «CANNA» y «Bio- Canna», por entender que el registro tiene únicamente un efecto informativo, de publicidad formal, pero no de legitimación:

*«El registro no es condición sine qua non a la existencia de la licencia, y los efectos no sólo inter partes sino también respecto de terceros —art. 23-1 RMC—, devienen del acto mismo del negocio jurídico y no de su publicidad registral, de modo que la licenciataria es titular de sus derechos a partir del negocio jurídico y no por razón del registro, titularidad que la hace parte legítima en el proceso».*

Sin embargo, el Tribunal de Marca Comunitaria modificó su criterio en la Sentencia de 23 de enero de 2009, negando la legitimación activa del licenciario no inscrito, incluso en el supuesto de ejercicio junto con el titular (por considerar que su intervención es innecesaria y redundante), cuestión que no parece enteramente libre de dudas. Entiende el Tribunal de Marca Comunitaria que el artículo 23.1 del Reglamento de Marca Comunitaria convierte la inscripción del negocio jurídico en un requisito de oponibilidad frente a terceros.

Esta doctrina se ha mantenido con posterioridad, siendo ejemplo de ello las Sentencias de 7 de noviembre de 2014 y de 14 de septiembre de 2015. No obstante, en estos casos, el Tribunal ha permitido ejercitar acciones de competencia desleal (por

ejemplo, por intervenir el licenciatarario en el mercado como comercializador de productos cuyos intereses se ven directamente perjudicados por la conducta infractora de derechos de propiedad industrial o por constituir esta, además, una conducta de competencia desleal).

## LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 4 DE FEBRERO DE 2016 (ASUNTO C-163/15)

### Descripción de los hechos que dan lugar a la cuestión prejudicial

La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, en relación con la interpretación del artículo 23 del Reglamento de Marca Comunitaria.

Esta tiene lugar en el contexto de la infracción de la marca comunitaria «ARKTIS», titularidad de KBT& Co., que designa productos de ropa de cama y cubrecamas. Desde el año 2011, Breiding es titular de una licencia de uso no inscrita en el Registro de Marca Comunitaria, en la que consta que el licenciatarario ejercerá en su propio nombre las acciones por infracción de la marca.

En los años 2009 y 2012, dos empresas de las que el Sr. Hassan es administrador pusieron a la venta a través de Internet edredones de plumas con las denominaciones «ARKTIS 90», «ARKTIS 90 HS» y «INNOBET SELECTION ARKTIS». Cuando tiene lugar la primera infracción, la sociedad licenciataria en ese momento y el Sr. Hassan suscribieron un acuerdo denominado «declaración de cesación», por la que este se comprometía a abstenerse de utilizar la denominación «ARKTIS» para ropa de cama.

Ante el incumplimiento que tiene lugar en el año 2012, Breiding (ya licenciataria de la marca) presenta una demanda ante el tribunal regional competente, que declara la validez del acuerdo y condena a retirar los productos infractores del mercado. Sin embargo, el Sr. Hassan interpuso recurso contra la resolución, poniendo en duda que el licenciatarario no inscrito pudiera ejercitar acciones por violación de marca comunitaria.

El Tribunal Regional Superior de Düsseldorf indica que, en una resolución anterior, reconoció legitimación activa al licenciatarario no inscrito, interpretando que el artículo 23, apartado 1, frase primera del Reglamento de Marca Comunitaria únicamente es

aplicable al supuesto de adquisición de derechos sobre la marca por parte de tercero de buena fe. No obstante, reconoce que una interpretación literal del precepto podría llevar a excluir dicha posibilidad y que algunos tribunales españoles habían adoptado esa posición.

El Tribunal señala que esta cuestión depende de la interpretación que se realice del apartado 1 del artículo 23 del Reglamento. Al no ser ésta pacífica, planteó las siguientes dos cuestiones prejudiciales:

«1. ¿Se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento], al ejercicio de derechos por violación de una marca comunitaria por parte de un licenciatarario no inscrito en el Registro [...]?»

2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento] a una práctica jurídica nacional conforme a la cual el licenciatarario puede ejercitar por representación los derechos del titular de la marca contra el infractor?».

### Interpretación del artículo 23 apartado 1 del Reglamento de Marca Comunitaria

Tanto el Abogado General como el Tribunal de Justicia de la UE analizan el artículo 23 desde una doble perspectiva, realizando una interpretación sistemática y teleológica.

— Interpretación sistemática del artículo 23, apartado 1 del Reglamento

Con arreglo al artículo 23 del Reglamento de Marca Comunitaria, «Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17 [cesión], 19 [derechos reales] y 22 [licencia] solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro».

En este sentido, resulta esencial determinar a qué actos jurídicos hace referencia el precepto, con el objetivo de comprobar si entre ellos se encuentra la acción por violación de marca comunitaria. En realidad, los artículos 17, 19 y 22 tienen en común que aluden a la marca como objeto de propiedad, cuestión que confirma el propio título de la sección en la que se enmarca el artículo 23 («La marca comunitaria como objeto de propiedad»). Por tanto, no parece que hagan referencia a acciones de infracción.

Además, existen diferencias de redacción entre los artículos 17, 19 y 22. A pesar de que todos los preceptos señalan que a instancia de parte los actos se inscribirán en el Registro, únicamente el apartado 6 del artículo 17 precisa que «*Mientras la cesión no se halle inscrita en el registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria*». Si el legislador de la Unión Europea hubiera pretendido imponer la inscripción previa en el registro como requisito para el ejercicio de los derechos derivados de una licencia, lo hubiera especificado en el artículo correspondiente. De lo contrario, se estaría privando de utilidad al apartado 6 del artículo 17.

En el mismo sentido, el artículo 22, apartado 3 del Reglamento, regulador de la legitimación activa, autoriza expresamente el ejercicio de una acción por violación de una marca comunitaria por parte del licenciataria, con el único requisito de que el licenciataria haya obtenido el consentimiento del titular de la marca y sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia. Si el registro previo de la licencia fuese un requisito necesario para la admisibilidad de una acción por violación ejercida por el licenciataria, este debería haber sido incluido en este precepto.

— Interpretación teleológica del artículo 23, apartado 1 del Reglamento

El Tribunal señala que los incisos primero y segundo del apartado 1 del artículo 23 deben interpretarse de forma conjunta. Así, a pesar de que la primera frase determina que las licencias solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos en el Registro, la segunda frase precisa que «*sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos*».

La conclusión a la que se llega tras este análisis es que el precepto hace referencia únicamente a terceros de buena fe que han adquirido derechos sobre la marca confiando en el Registro. Por lo tanto, en ningún caso debería aplicarse al infractor de una marca comunitaria, quien, por definición, no ha adquirido ningún derecho sobre ella.

Además, tal y como señala el Abogado General, la interpretación opuesta conduciría a la situa-

ción de que el infractor de mala fe pudiese invocar el artículo 23 frente al licenciataria no inscrito para oponerse a la acción por violación. Esta paradoja se pondría de manifiesto especialmente en casos como el que estamos analizando, puesto que el Sr. Hassan conocía perfectamente la existencia del licenciataria al haber firmado una declaración de cesación tras la primera infracción.

— Conclusión

Tras el análisis aquí reseñado, el Tribunal concluye que el artículo 23, apartado 1 del Reglamento de Marca Comunitaria «*debe interpretarse en el sentido de que el licenciataria puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro*».

#### IMPLICACIONES DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 4 DE FEBRERO DE 2016 DESDE LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA

Los efectos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016 en España son especialmente interesantes si tenemos en cuenta las características de nuestra regulación de propiedad industrial.

Tal y como he señalado en apartados anteriores, la jurisprudencia ha venido rechazando la legitimación activa del licenciataria no inscrito. Además, parece que todo el sistema apunta hacia esa dirección, si tenemos en cuenta que el artículo 79 de la Ley de Patentes considera como acto de competencia desleal la invocación frente a terceros de derechos sobre solicitudes de patentes o patentes que no estén debidamente inscritos.

A pesar de que el razonamiento que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia puede ser perfectamente trasladable al Derecho español en este momento, esta situación cambiará con la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio) el 1 de abril de 2017, puesto que incluye el registro como requisito obligatorio para ejercitar acciones en defensa de los derechos de propiedad industrial (afectando no solo a patentes, sino también a marcas y diseños industriales, por remisión de la disposición adicional 1.<sup>a</sup> de dichas leyes). Tal y como señala José Massaguer:

«*La ley consagra la discutible interpretación judicial que ha hecho de una norma registral típica de*

*protección del tráfico, como es la previsión de que la licencia no inscrita no es oponible a los terceros (adquirentes) de buena fe (art. 79.3 LP de 1986); un requisito de legitimación activa, como es la exigencia de que el cesionario y el licenciario tengan inscrito su título para tener reconocida la legitimación para interponer acciones de infracción de patente. Y lo ha hecho mediante la exigencia de que el licenciario al menos haya solicitado la inscripción de su derecho en el Registro de Patentes siempre que ulteriormente resulte inscrita (art. 117.1 LP)» (José Massaguer: «La reforma de la Ley de Patentes» [en línea] Almacén de derecho, 2015 <http://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-patentes>).*

Esta opción legislativa parece perfectamente posible, a la vista de la interpretación que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al señalar que, para que el registro fuese requisito obligatorio para el reconocimiento de la legitimación activa del licenciario no inscrito el legislador debería haberlo incluido en el artículo corres-

pondiente, el tribunal está implícitamente reconociendo esta posibilidad. Además, recuérdese que ninguna de las Directivas europeas sobre propiedad industrial (Directiva 2008/95/CE relativa a marcas, Directiva 98/71/CE sobre diseños y Directiva 2004/48/CE sobre respeto de los derechos de propiedad intelectual) ha armonizado esta materia.

Como podemos comprobar, las condiciones para el reconocimiento de legitimación activa del licenciario no inscrito a partir de la entrada en vigor de la reforma serán más estrictas en la legislación española que en la comunitaria, exigencia formal de la que no se observa ganancia sustantiva, en cuanto que el licenciario podrá seguir ejercitando las acciones por competencia desleal (cuyas posibilidades de éxito estarán condicionadas a que la explotación constituya una conducta desleal y no únicamente un acto de infracción del derecho de exclusiva).

**FERNANDO AZCONA DELGADO\***

---

\* Abogado del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Madrid).