

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia núm. 78/2025, de 14 de enero de 2025

Sala de lo Civil

Rec. núm. 3915/2020

SUMARIO:

Marca de la Unión Europea. Acciones de infracción. Riesgo de asociación. Demanda de nulidad de la marca. Presunción de validez. Suspensión del fallo ex art. 132 del Reglamento (UE) 2017/1001 (RMUE).

En un caso como el presente, en que se han ejercitado acciones de infracción de una marca de la UE ante el tribunal de la marca de la UE, la entidad demandada podía pedir la nulidad de aquella marca dentro del mismo procedimiento y ante el tribunal que conocía de la demanda de infracción, mediante una reconvención, conforme a los arts. 124 y 128 RMUE; pero también podía, como de hecho hizo, instar la nulidad ante la propia EUIPO. Es en estos casos en que opera la norma contenida en el art. 132.1 RMUE: el tribunal de la marca que conoce de la demanda de infracción, si le consta que se ha pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca que se invoca infringida, debe **suspender el procedimiento antes de dictar sentencia**. Es un caso claro de prejudicialidad, pues el resultado de la demanda de nulidad de la marca tiene una incidencia directa en el procedimiento de infracción, en la medida en que constituye un presupuesto esencial de la acción de infracción la existencia y validez del derecho de marca que se denuncia infringido. Si finalmente se declarara la nulidad de la marca, procedería la desestimación de la demanda de infracción. De ahí que, en estos casos, como regla general, se prescriba la suspensión por prejudicialidad, porque está ventilándose la nulidad del derecho de marca en otra instancia con competencia para ello.

Según la dicción literal del precepto, la suspensión debe acordarse no sólo cuando haya sido solicitada por la parte, sino **también de oficio**, previa audiencia de las partes. De ahí que, aunque en el caso la demandada no hubiera pedido la suspensión, el juez de la marca de la UE que conocía de la demanda de infracción, al tener constancia de que la demandada había pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca objeto de infracción, debía haber suspendido su fallo de oficio, previa audiencia de las partes. De algún modo, esta infracción procesal del juez de primera instancia pudo haber sido subsanada por la Audiencia, al resolver el recurso de apelación, máxime si se le aportó la Decisión de la EUIPO que acordaba la nulidad de la marca, aunque esa decisión estuviera recurrida.

Así, **la Audiencia debía haber suspendido el fallo del recurso de apelación**, previa audiencia de las partes, **hasta que fuera firme la resolución sobre la nulidad de la marca**. Al no hacerlo, ha provocado indefensión a la parte demandada, en atención a los efectos de cosa juzgada que la firmeza de la sentencia de infracción podría generar frente a una posterior y eventual sentencia firme de nulidad de la marca. Aunque el efecto de la nulidad de una marca de la UE es *ex tunc*, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de nulidad. Para evitar esta situación, el art. 132.1 RMUE prevé esa norma de la suspensión de oficio. Y, en atención a sus consecuencias, no haber acordado la suspensión cuando procedía conlleva la nulidad de lo actuado.

PONENTE: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

SENTENCIA**Magistrados/as**

IGNACIO SANCHO GARGALLO

MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN

JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

TRIBUNAL SUPREMO**Sala de lo Civil****Sentencia núm. 78/2025**

Fecha de sentencia: 14/01/2025

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 3915/2020

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 08/01/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Ávila de Encío

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3915/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Ávila de Encío

TRIBUNAL SUPREMO**Sala de lo Civil****Sentencia núm. 78/2025**

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente

D.^a M.^a Ángeles Parra Lucán

D. José Luis Seoane Spiegelberg

En Madrid, a 14 de enero de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a, Tribunal de Marcas de la Unión Europea, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España. Es parte recurrente la entidad Bodegas Sanviver S.L., representada por la procuradora María Irene Blasco Lafarga y bajo la dirección letrada de Joaquín Esquivel Estrada. Es parte recurrida la entidad Bodegas Vega Sicilia S.A., representada por el procurador José Córdoba Almela y bajo la dirección letrada de Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO**PRIMERO. Tramitación en primera instancia**

1.El procurador José Luis Córdoba Almela, en nombre y representación de la entidad Bodegas Vega Sicilia S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España, contra la entidad Bodegas Sanviver S.L., para que se dictase sentencia por la que:

«1. DECLARE:

»a) Que SANVIVER ha infringido la MUE-003181977 - "UNICO" (denominativa, clase 33) al emplear el signo "UNICO" para distinguir su vermú.

»2. Condene a SANVIVER EN SU DÍA:

»a) A estar y pasar por la anterior declaración.

»b) A cesar y abstenerse en lo sucesivo de cualquier acto de explotación comercial del signo "UNICO" para productos y servicios relacionados con el vino.

»c) A retirar del tráfico económico las botellas, rótulos, etiquetas, embalajes, material publicitario y cualesquiera otros medios y documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca mediante la incorporación del signo infractor.

»d) Al pago a la actora de una indemnización por daños materiales por el importe que se determine en fase de ejecución de sentencia por las razones puestas de manifiesto en el Fundamento de Derecho Material Tercero, de conformidad con el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios previsto en los artículos 712 y ss. de la LEC, que promoveremos previa estimación por ese Juzgado de su demanda y en particular de su pretensión resarcitoria.

»e) Subsidiariamente, para el caso de que se desestime la solicitud de cuantificación en fase de ejecución, al pago a la actora de una indemnización por daños materiales equivalente a los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación para cuya cuantificación deberá ordenarse la exhibición de los documentos del infractor que puedan servir para aquella finalidad.

»f) Al pago a la actora de una indemnización, en todo caso, del 1% de la cifra de negocios realizada por los demandados con los productos infractores en relación con la infracción de la marca de la Unión Europea.

»g) Al pago a la actora de "una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción" de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Marcas.

»h) Al pago a la actora de una indemnización, en concepto de daños morales, de 40.000€ en los términos que se han explicado en el Fundamento de Derecho Material Tercero.

»i) Al pago de las costas del presente procedimiento».

2.La procuradora Irene Blasco Lafarga, en representación de la entidad Bodegas Sanviver S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

«1º.- Desestime íntegramente la demanda, declarando que BODEGAS SANVIVER SL no ha infringido la Marca de la Unión Europea 3181971 "ÚNICO" al usar el vocablo ÚNICO para comercializar vermut, absolviendo a mi representada del resto de pretensiones contenidas en la misma, y en cualquier caso se le impongan las costas al demandante, por su manifiesta temeridad y mala fe.

»2º.- Subsidiariamente, y para el supuesto de que se considere que hay un USO INDEBIDO del vocablo "ÚNICO" por parte de BODEGAS SANVIVER S.L., se le condene exclusivamente a no usar el citado vocablo en el mercado, absolviéndole del resto de las pretensiones deducidas en la demanda, especialmente, de las relativas a las indemnizaciones derivadas de la utilización del indicado término en el mercado.

»Sin derecho a indemnizaciones por ningún concepto a BODEGAS VEGA SICILIA por existir un reconocimiento expreso de la actora de que la utilización de dicho vocablo no le supone daño o perjuicio alguno».

3.El Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de España dictó sentencia con fecha 2 de enero de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Córdoba Almela, en nombre y representación de la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A., contra la entidad mercantil Bodegas Sanviver, S.L., debo:

»A) DECLARAR Y DECLARO que la entidad mercantil Bodegas Sanviver, S.L. ha infringido la marca de la Unión Europea nº 3.181.971 "ÚNICO" (denominativa) al emplear el signo "ÚNICO" para distinguir su vermú.

»B) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Bodegas Sanviver, S.L.:

»1. A estar y pasar por la anterior declaración.

»2. A cesar y abstenerse en lo sucesivo de cualquier acto de explotación comercial del signo "ÚNICO" para productos y servicios relacionados con el vino.

»3. A retirar del tráfico económico las botellas, rótulos, etiquetas, embalajes, material publicitario y cualesquiera otros medios y documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca mediante la incorporación del signo infractor.

»4. Al pago a la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. de una indemnización por daños materiales por el importe que se determine en fase de ejecución de sentencia, de conformidad con el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios previsto en los artículos 712 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

»5. Al pago a la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. de una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600,00 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Marcas.

»6. Al pago a la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. de una indemnización, en concepto de daños morales, de 40.000,00 euros.

»Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, la entidad mercantil Bodegas Sanviver, S.L.»

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Bodegas Sanviver S.A. La representación procesal de la entidad Bodegas Vega Sicilia S.A. presentó escrito de oposición.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marcas de la Unión Europea, mediante sentencia de 6 de julio de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de fecha dos de enero de dos mil veinte, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, imponiendo a la apelante las costas causadas en esta alzada y, con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso».

TERCERO. *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación*

1.La procuradora Irene Blasco Lafarga, en representación de la entidad Bodegas Sanviver S.L., interpuso los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal:

«1º) Por el cauce del artículo 469.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se formula el siguiente motivo: Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme al artículo 132 del RMUE en relación con el artículo 24 de la Constitución.

»2º) Por el cauce del artículo 469.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se formula el siguiente motivo: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución, por arbitrariedad y apartamiento a las reglas de la lógica y de la razón en la valoración de la prueba.

»3º) Por el cauce del artículo 469.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se formula el siguiente motivo: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 Constitución, por arbitrariedad y apartamiento a las reglas de la lógica y de la razón en la valoración de la prueba».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción por indebida aplicación de los artículos 132 y 62.2 a) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de Junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante RMUE) y vulneración del artículo 24 de la Constitución española durante la tramitación del procedimiento existiendo jurisprudencia contradictoria de Audiencia Provincial de Alicante Secc. 8ª, S 31-03-2017, nº 196/2017; AP Alicante, sec. 8ª, S 15-01-2015, nº 9/2015; AP Barcelona, Secc. 15ª, S 19-12-2017, nº 560/2017.

»2º) Infracción de los artículos 34.2 b) Ley de Marcas 17/2001 (en adelante LM) y 9.2 b) RMUE en relación con los artículos 8.1 LM y 8.5 RMUE al oponerse la sentencia de la Audiencia Provincial a la jurisprudencia de las Audiencias provinciales que los interpreta, AP A Coruña, sec. 4ª, S 23-12-2013, nº 440/2013; AP Alicante, sec. 8ª, S 09-01-2012, nº 1/2012, sobre la determinación del público relevante en función del cual ha de apreciarse el renombre de la marca como elemento coadyuvante en la determinación del riesgo de confusión.

»3º) Infracción de los artículos 34.2 b) LM y 9.2 b) RMUE en relación con los artículos 8.1 LM y 8.5 RMUE al oponerse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en las sentencias, STS 19/05/2016 nº de Resolución: 382/2016 y STS, secc. 1ª, 23-07-2012, nº 505/2012, y en lo que se refiere a interpretación sobre el grado de conocimiento significativo por el público interesado en función del cual ha de apreciarse el renombre de la marca como elemento coadyuvante en la determinación del riesgo de confusión.

»4º) Infracción de los artículos 34.2 b) LM y 9.2 b) RMUE al oponerse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta, STS Secc.1ª nº 503/2019 de 30/09/2019; STS Secc. 1ª nº 240/2017 de 17/04/2017, sobre la valoración del elemento dominante en la apreciación del riesgo de confusión.

»5º) Infracción de los artículos 4 LM y 4 RMUE en relación con los artículos 34.2 b) LM y 9.2 b) RMUE al oponerse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo: STS secc. 1ª, S 10-02-2009, nº 49/2009; STS secc. 1ª, S 17-05-2005, nº 392/2005; STS secc. 1ª, A 16-10-2019, rec. 3562/2017; Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 28-06-2013, nº 433/2013, rec. 1749/2011; Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, S 11-03-2014, nº 95/2014, rec. 607/2012, que define e interpreta las directrices que enmarcan la apreciación del riesgo de confusión y, en particular, la comparación de las marcas en su conjunto».

2.Por diligencia de ordenación de 7 de septiembre de 2020, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª), Tribunal de Marcas de la Unión Europea, tuvo por interpuesto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3.Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Bodegas Sanviver S.L., representada por la procuradora María Irene Blasco Lafarga; y como parte recurrida la entidad Bodegas Vega Sicilia S.A., representada por el procurador José Córdoba Almela.

4. Esta sala dictó auto de fecha 14 de febrero de 2024, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1.º) Inadmitir los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto del recurso de casación, así como los motivos segundo y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal, interpuestos conjuntamente por la representación procesal de Bodegas Sanviver S.L., contra la sentencia n.º

765/2020, de 6 de julio, dictada por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante, en el rollo de apelación n.º 365/2020, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 503/2018, seguidos ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1 de Alicante.

»2.º) Admitir el motivo primero del recurso de casación, así como el motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal, antes referidos».

5.Dado traslado, la representación procesal de la entidad Bodegas Vega Sicilia S.A. presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 8 de enero de 2025, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Resumen de antecedentes*

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) El 26 de mayo de 2013, Vega Sicilia, S.A. solicitó la titularidad de la marca de la Unión Europea denominativa «Unico», para distinguir productos de la clase 33. Esta marca, la núm. 3181971, le fue concedida el 25 de agosto de 2013.

ii) Bodegas Sanviver, S.L. comercializa un Vermut con el signo distintivo «Unico».

iii) El 17 de julio de 2018, Vega Sicilia presentó la demanda que inició el presente procedimiento en la que ejercitaba, frente a Sanviver, acciones de infracción de su marca de la UE «Unico» por la comercialización que la demandada hacía del vermut con este mismo signo.

iv) La demandada (Sanviver), en un escrito de 19 de noviembre de 2018, se opuso a la demanda y anunció que iba a interponer una demanda de nulidad de la marca del demandante «Unico» ante la oficina europea (EUIPO).

v) El 5 de diciembre de 2018, Sanviver presentó la demanda de nulidad de la marca «Unico» ante la EUIPO.

vi) En la audiencia previa del presente procedimiento de infracción marcaria, celebrada el 17 de diciembre de 2018, Sanviver presentó una copia de la petición de nulidad de la marca, pero no solicitó la suspensión del procedimiento de infracción marcaria.

vii) Tras la celebración del juicio, el 2 de julio de 2019, se dictó sentencia con fecha de 2 de enero de 2020, que estimó sustancialmente la demanda de infracción marcaria. Apreció la infracción fundada en el riesgo de asociación y estimó las pretensiones de condena, salvo la indemnización del 1% de la cifra de negocio.

2.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación. Y en el curso de la tramitación del recurso, la apelante (Sanviver) aportó la Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 28 de mayo de 2020 que declaraba la nulidad absoluta de la MUE 3181971 al estar incurso en las causas previstas en los apartados b) y c) del artículo 7.1 RMUE. Esta aportación se hizo con la pretensión de que, al afectar al presupuesto de la acción de infracción, en cuanto que se dejaba sin efecto la marca que se invocaba infringida, la Audiencia estimara el recurso de apelación y desestimara la demanda de infracción. La otra parte, Vega Sicilia, acreditó que había recurrido esa decisión ante la Sala de Recursos de la EUIPO y que, por ello, no era firme.

En relación con esta pretensión, la Audiencia consideró que como no era firme la Decisión de anulación, no podía incidir en la resolución del recurso de apelación de la sentencia de infracción, por las siguientes razones:

«En primer lugar, el artículo 127.1 RMUE contiene la presunción de validez de la MUE al declarar: "Los tribunales de marcas de la Unión Europea reputarán válida la marca de la Unión a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvencción por caducidad o por nulidad". Significa que no siendo objeto del procedimiento judicial la impugnación de la validez de la marca invocada por el demandante a través de una demanda reconvenccional, el tribunal de marcas de la Unión Europea ha de reputarla válida y, en nuestro caso, no constando la firmeza de la Decisión de Anulación, sigue rigiendo la presunción de validez.

»En segundo lugar, el demandado pudo presentar la demanda reconvenzional ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea (artículo 128 RMUE) pero, como ya puso de manifiesto en su escrito de contestación, prefirió presentar después ante la EUIPO la solicitud de nulidad provocando con ello que el objeto de este procedimiento judicial quedara limitado exclusivamente a la acción de infracción, por lo que resultan improcedentes las constantes alegaciones contenidas en el recurso acerca de la falta del carácter distintivo de la MUE y sobre el uso de la misma en una forma que altera el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada.

»En tercer lugar, la apelante no cuestionó la validez de la MUE mediante la presentación de una demanda reconvenzional ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea, por lo que resulta imposible pronunciarse en este procedimiento judicial sobre la validez de la MUE que constituye el fundamento de la acción de infracción deducida en la demanda. Así lo declaró la STJUE de 19 de octubre de 2017 (asunto C-425/16): "El artículo 99, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la acción por violación de marca ejercitada ante un tribunal de marcas de la Unión, de conformidad con el artículo 96, letra a), de dicho Reglamento, no puede desestimarse por una causa de nulidad absoluta, como la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, sin que ese tribunal haya estimado la demanda de reconversión por nulidad presentada por el demandado frente a esa acción por violación de marca, sobre la base del artículo 100, apartado 1, del mismo Reglamento, y fundamentada en esa misma causa de nulidad."

»En cuarto lugar, la hipotética situación consistente en la estimación de la acción de violación y, posteriormente, tras los sucesivos recursos, la declaración de nulidad de la MUE 3181971, está prevista en el artículo 62.3.a) RMUE cuando señala que el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca [declarada mediante resolución firme] no afectará a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido firmeza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad».

Salvada esta objeción, entró a resolver el recurso de apelación y lo desestimó al apreciar la infracción.

3. Frente a la sentencia de apelación, la demandada (Sanviver) ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de tres motivos, de los que sólo se ha admitido el primero, y recurso de casación, articulado en cinco motivos, de los que sólo se ha admitido el primero.

SEGUNDO. *Recurso extraordinario por infracción procesal*

1. Formulación del motivo primero. El motivo se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determine la nulidad, conforme al artículo 132 RMUE en relación con el artículo 24 de la Constitución.

En el desarrollo del motivo se razona que, aunque no se hubiera formulado reconversión, la mera presentación de la solicitud de nulidad de la marca en que se fundaba la demanda de infracción exigía del tribunal de la marca de la UE que conocía de dicha demanda de infracción la suspensión del procedimiento de oficio. Y así lo establece el art. 132 del Reglamento de la Marca de la UE, que contiene una norma procesal de carácter imperativo.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

El apartado 1 del art. 132 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE), prescribe lo siguiente:

«A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada mediante demanda de reconversión ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad».

Hemos de partir de la premisa de que en un caso como el presente, en que se habían ejercitado acciones de infracción de una marca de la UE, ante el tribunal de la marca de la UE, la entidad demandada podía pedir la nulidad de aquella marca dentro del mismo procedimiento y ante el tribunal que conocía de la demanda de infracción, mediante una reconvencción, conforme a los arts. 124 y 128 RMUE; pero también podía, como de hecho hizo, instar la nulidad ante la propia EUIPO.

Es en estos casos en que opera la norma contenida en el art. 132.1 RMUE: el tribunal de la marca que conoce de la demanda de infracción, si le consta que se ha pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca que se invoca infringida, debe suspender el procedimiento antes de dictar sentencia. Es un caso claro de prejudicialidad, pues el resultado de la demanda de nulidad de la marca tiene una incidencia directa en el procedimiento de infracción, en la medida en que constituye un presupuesto esencial de la acción de infracción la existencia y validez del derecho de marca que se denuncia infringido. Si finalmente se declarara la nulidad de la marca, procedería la desestimación de la demanda de infracción. De ahí que en estos casos, como regla general, se prescriba la suspensión por prejudicialidad, porque está ventilándose la nulidad del derecho de marca en otra instancia con competencia para ello.

3. Según la dicción literal del precepto, la suspensión debe acordarse no sólo cuando haya sido solicitada por la parte, sino también de oficio, previa audiencia de las partes. De ahí que, aunque en nuestro caso la demandada no hubiera pedido la suspensión, el juez de la marca de la UE que conocía de la demanda de infracción, al tener constancia de que la demandada había pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca objeto de infracción, debía haber suspendido su fallo de oficio, previa audiencia de las partes.

De algún modo, esta infracción procesal del juez de primera instancia pudo haber sido subsanada por la Audiencia, al resolver el recurso de apelación, máxime si se le aportó la Decisión de la EUIPO que acordaba la nulidad de la marca, aunque esa decisión estuviera recurrida.

Entendemos que la Audiencia debía haber suspendido el fallo del recurso de apelación, previa audiencia de las partes, hasta que fuera firme la resolución sobre la nulidad de la marca. Al no hacerlo, ha provocado indefensión a la parte demandada, en atención a los efectos de cosa juzgada que la firmeza de la sentencia de infracción podría generar frente a una posterior y eventual sentencia firme de nulidad de la marca, conforme a lo prescrito en el art. 62.3.a) RMUE.

Aunque el efecto de la nulidad de una marca de la UE es *ex tunc*, pues «implica que, desde el principio, la marca (...) careció de (..) efectos» (art. 62.2 RMUE), el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a «las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución (...) de nulidad» (art. 63.3.a) RMUE). Para evitar esta situación, el art. 132.1 RMUE prevé esa norma de la suspensión de oficio. Y, en atención a sus consecuencias, no haber acordado la suspensión cuando procedía conlleva la nulidad de lo actuado.

En consecuencia, estimamos el recurso extraordinario por infracción procesal y, sin necesidad de resolver el recurso de casación, dejamos sin efecto la sentencia recurrida y remitimos los autos a la Audiencia para que mantenga en suspenso su fallo mientras no sea firme el procedimiento de nulidad de la marca.

TERCERO. Costas

Estimado el recurso extraordinario por infracción procesal, no procede hacer expresa condena en costas, en aplicación del art. 398.2 LEC. Tampoco procede hacer pronunciamiento alguno sobre las costas del recurso de casación, en la medida en que no ha sido objeto de enjuiciamiento (art. 398.2 LEC). Con devolución de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 8.^a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por Bodegas Sanviver, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a) de 6 de julio de 2020 (rollo 365-U13/20), que dejamos sin efecto, con la remisión de los autos a la Audiencia para que mantenga en suspenso su fallo mientras no sea firme el procedimiento de nulidad de la marca.

2.ºNo hacer expresa condena de las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y casación.

3.ºAcordar la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).