



**VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL VOCAL ENRIQUE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA AL INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MARCAS.**

De conformidad con el artículo 603 LOPJ emito el presente voto particular concurrente al Informe aprobado unánimemente por el Pleno, pues aunque en este se recoge la mayor parte de las observaciones que formulé cuando se recibió el anteproyecto, creo que se debería haber abundado en mayor medida en los puntos que a continuación señalo.

1. Así, en el apartado 78 (in fine) del informe se reconocen los problemas que pueden generarse con el desdoblamiento de las acciones de nulidad y caducidad en vía directa y reconvencional. Pues bien, habría sido necesario mencionar los efectos perniciosos que ello produce en los llamados torpedos EUIPO y torpedos nacionales, y que en la práctica están ya siendo usados como arma de mala fe por potenciales infractores. De ahí la necesidad de que el legislador proponga que las acciones en vía directa de nulidad y caducidad se puedan plantear ante el mismo tribunal mercantil que conoce de la infracción. Lo contrario provoca mala fe procesal, inseguridad jurídica y procedimientos contrarios a la dilación debida y normalmente exigida. La AP de Alicante ha conocido del mal uso de estos torpedos por potenciales demandados infractores. Debería consultarse su experiencia y recomendación práctica al respecto. Lo aquí propuesto resolvería de una vez esta indeseable situación.

2. Por otra parte, sería preciso, igualmente, incluir la petición de que los daños morales se puedan interesar en los dos escenarios que contempla el artículo 41.2 a) y b) de la Ley de Marcas. Esta cuestión ha sido resuelta por el TJUE en un cuestión preliminar española *Christian Liffers v Producciones Mandarina SL and Mediaset España Comunicación SA*, *anciennement Gestevisión Telecinco SA* case (C-99/15).

3. Por lo que se refiere a los apartados 56 a 68 del informe sobre la legitimación del licenciatario inscrito o no inscrito, conviene no perder de vista que, en la práctica lo verdaderamente relevante es que pueda ejercitarlo el licenciatario (exclusivo o no) cuya licencia se ha solicitado inscribir pese a que a la fecha de la interposición de la acción, medida cautelar etc. la licencia aún no se haya inscrito. Hay que tener en cuenta a estos efectos que la Oficina tarda en la práctica mucho tiempo hasta que se



**CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Vocalías

inscriben las licencias lo que puede perjudicar el ejercicio de acciones necesarias para la defensa del derecho, o para la compensación económica por los daños. Por eso, habría que indicarse al menos que estará legitimado desde la presentación de la solicitud de inscripción, sujeta en su caso a que no se acuerde, perdiendo en ese caso la posible legitimación.

4. De otro lado, la norma debe contener una regla clara sobre cuál es el día a quo del plazo de los 5 años de la obligación de uso en caso de que habiendo concedido la marca la OEPM, en vía de recurso de alzada se deniegue y, después, tras presentarse recurso contencioso se confirme la concesión. Esta situación está trayendo muchos problemas en la práctica por falta de homogeneidad en los tribunales que han de aplicarla.

5. Por último, el término packaging que emplean los artículos 34.3, 4 y 5 se ha traducido por embalaje, pero debería traducirse por "presentación o y/o embalaje".

Madrid a 1 de octubre de 2018

Enrique Lucas Murillo de la Cueva  
Vocal