



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2026. Artículo 4
DOI: <https://www.doi.org/10.21134/y9t75b67>

NOTAS PRELIMINARES PARA EL ESTUDIO DE LA CONEXIÓN DE CAUSAS EN ASUNTOS DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA AL HILO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 78/2025 —«ÚNICO»—

PRELIMINARY NOTES FOR THE STUDY OF THE CONNECTION OF CAUSES IN EUROPEAN UNION TRADEMARK CASES IN LIGHT OF SUPREME COURT JUDGMENT No. 78/2025 —“ÚNICO”—

José Massaguer Fuentes

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Murcia

Resumen

Este trabajo estudia algunos aspectos del régimen de conexión de causas entre procesos de infracción de una marca de la UE y expedientes de invalidación de esta marca. A continuación, se demostrará que el RMUE solo trata la conexión que involucra a un proceso de infracción y a un expediente de cancelación por caducidad o nulidad cuya solicitud se presentó ante la EUIPO con anterioridad a la demanda de infracción. La situación que relaciona un proceso por infracción con un expediente de cancelación presentado ante la EUIPO después de interpuesta la demanda de infracción no constituye un supuesto de conexión de causas sujeto al art. 132.1 del RMUE. Una solicitud de caducidad o nulidad de la marca presentada ante la EUIPO, vistas las cosas en su conjunto, articula de facto la defensa de fondo frente a la demanda por infracción. Aunque se presente, tramite y resuelva por vía directa, esa solicitud se debe asimilar funcionalmente a una demanda de reconvención, lo que no significa que deba calificarse y tratarse como una demanda de reconvención, pero sí implica que el expediente de caducidad o nulidad posterior a la demanda por infracción no puede tener consecuencias sobre la continuidad o paralización de la tramitación ordinaria del proceso de infracción que no pueda tener la reconvención, empezando por la suspensión del proceso de infracción.

Abstract

This paper examines certain aspects of the connection of causes between infringement proceedings of an EU trademark and invalidation proceedings for that trademark. It will then be shown that the EU Trademark Regulation only addresses the connection involving an infringement proceeding and a cancellation proceeding for expiry or invalidity, the application for which was filed with the EUIPO prior to the infringement claim. A situation linking an infringement proceeding with a cancellation proceeding filed with the EUIPO after the infringement claim has been lodged does not constitute a case of connection of causes subject to Article 132.1 of the EU Trademark Regulation. An application for expiry or invalidity of the trademark filed with the EUIPO, considered as a whole, effectively constitutes the substantive defense against the infringement claim. Even if it is presented, processed and resolved directly, that request must be functionally assimilated to a counterclaim, which does not mean that it must be classified and treated as a counterclaim, but it does imply that the expiration or nullity file subsequent to the infringement claim cannot have consequences on the continuity or paralysis of the ordinary processing of the infringement process that the counterclaim cannot have, starting with the suspension of the infringement process.

Palabras clave

Marca de la Unión Europea; Torpedo EUIPO (modalidad española); conexión de causas; conexión entre proceso por infracción y expediente de caducidad o nulidad de marcas de la Unión Europea; suspensión de los procesos por infracción ante procedimientos de invalidación pendientes ante la EUIPO

Keywords

European Union trademark; EUIPO Torpedo (Spanish version); connection of causes; connection between infringement proceedings and proceedings for the expiry or nullity of European Union trademarks; suspension of infringement proceedings pending invalidation proceedings before the EUIPO.

Sumario

I. PRELIMINAR. II. MARCO NORMATIVO. III CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD DE INVALIDACIÓN TARDÍA. IV. CONEXIÓN DE CAUSAS. V IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR INFRACCIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DE CADUCIDAD O NULIDAD TARDÍA. VI RECAPITULACIÓN. VII. BIBLIOGRAFÍA. VIII. RELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS CITADOS.

I. PRELIMINAR

Estas notas tienen por objeto el estudio de algunos aspectos del tratamiento de la conexión de causas en la litigación relacionada con la infracción de marcas de la UE, sustanciada entre nosotros por tribunales del orden jurisdiccional civil, y la invalidación de la marca de la UE que se dice infringida por razón de caducidad o nulidad, iniciada y tramitada ante la EUIPO y en su caso continuada, en fase de revisión, ante el TG y el TJUE. En particular, se dedican a examinar la solución que el RMUE establece para los casos de conexidad generados por la tramitación en paralelo de un proceso por infracción de una marca de la Unión y un expediente de invalidación por caducidad o nulidad de esa misma marca. Aunque no me referiré a otra modalidad de propiedad industrial, lo que a continuación se dice respecto de las marcas de la Unión vale *mutatis mutandis* para la litigación relativa a los diseños industriales registrados de la UE.

La forma en que se ha solventado la conexión de causas sirvió de sustrato para la concepción de los llamados Torpedos EUIPO y propició su utilización para hacer frente a una demanda por infracción de una marca de la UE que todavía está por llegar. En su versión clásica, los Torpedos EUIPO son los expedientes de caducidad y nulidad iniciados ante la EUIPO mediante la presentación de la correspondiente solicitud con la finalidad primordial de detener la tramitación de un eventual proceso por infracción de la marca de la UE, cuya demanda rectora aún no se ha presentado, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme en el expediente de invalidación. Esta táctica no se dirige tanto a prevalecer sobre el fondo cuanto a bloquear y dilatar el proceso por infracción e incluso a llevar a la demandante a abandonar su propósito de interponer o mantener las acciones

interpuestas contra actuaciones que pudieran vulnerar el derecho de exclusiva que concede la marca impugnada. En particular, la concepción de esta táctica viene propiciada por la confluencia de la separación e inacumulabilidad de los cauces para la tramitación de la invalidación y de la infracción de la marca de la UE, de un lado, y, de otro, la dependencia lógico-sistemática de la suerte de la posterior acción de infracción respecto de la que corra la petición de invalidación que se resuelve por medio de la suspensión de la tramitación del proceso por infracción (proceso torpedeado) hasta que se resuelve el expediente de invalidación en firme (expediente torpedo).

A esta versión clásica del Torpedo EUIPO, basada en la anticipación del expediente de invalidación de la marca al inicio del proceso por su infracción, se ha sumado la que podemos denominar variante o modalidad española del Torpedo EUIPO porque ha encontrado el respaldo de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 78/2025 —«ÚNICO»—. Según este pronunciamiento, la presentación tardía de la petición de caducidad o nulidad de la marca de la UE, esto es, su presentación cuando ya se había iniciado el proceso de infracción, daría lugar a la suspensión del proceso de este último. No son pocas las dudas que suscita esta doctrina, incluida su conformidad con la letra y fines del régimen legal de la conexión de causas, como ponen en claro las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE por la sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante en el asunto C-392/25 —«Bodegas Sanviver»—.

II. MARCO NORMATIVO

La acción de invalidación de las marcas de la Unión por caducidad o nulidad puede tramitarse y resolverse, bien ante la EUIPO, por vía directa —administrativa—, bien ante los tribunales de

marcas de la Unión, por vía reconvencional —jurisdiccional— (arts. 58.1, 59.1, y 60.1 en relación con los arts. 63.1 y 128 del RMUE). Este control compartido de la validez-invalididad de la marca de la Unión no tiene en cuenta el solapamiento de procedimientos que puede producirse en el caso de que la persona demandada no hubiera anticipado su defensa por medio de la presentación de una petición de invalidación de la marca antes de ser demandada por infracción. Cabe en este escenario *prima facie* la posibilidad de que la demandada por infracción ejercite la acción de caducidad o nulidad por medio de una demanda de reconvención de la que conocerá el tribunal de marcas de la Unión que corresponda, como, a falta de norma del RMUE que lo impida, también cabe la posibilidad de que impugne la marca de la Unión que se dice infringida por medio de una petición de caducidad o nulidad ante la EUIPO.

Por su parte, el Capítulo X del RMUE, bajo la rúbrica «Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas de la Unión», aborda, entre otros extremos, el tratamiento de la relación entre los expedientes administrativos para la invalidación de las marcas de la UE, que solo puede tramitar y resolver la EUIPO, cuyas resoluciones están sujetas a la revisión jurisdiccional del TG y del TJUE, de un lado, y, de otro, los procesos por infracción de estas marcas, de los que solo puede conocer un tribunal nacional de marcas de la UE. Considerados los efectos de la caducidad y de la nulidad de la marca de la UE y en especial su carácter retroactivo (art. 62 RMUE), la decisión alcanzada en el expediente que encauce su impugnación constituye un presupuesto lógico de la sentencia que ponga fin al proceso de infracción. La solución a la conexión que de este modo existe entre expediente de invalidación y proceso de infracción se encuentra establecida en el art. 132.1 del RMUE y consiste

en la paralización del proceso de infracción de marca iniciado tras la presentación de la petición de nulidad o caducidad en fecha anterior. Y se completa con lo establecido en el art. 129.3 del RMUE sobre «Derecho aplicable», a saber: «salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas de la Unión Europea aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal».

III. MARCO NORMATIVO

De la pluralidad de vías para sustanciar el control de caducidad y nulidad de las marcas de la UE y su respectiva configuración resulta, como he avanzado, que su objeto es competencia compartida por la EUIPO y los tribunales nacionales de marcas de la UE. A la Oficina corresponde la competencia para conocer y resolver las solicitudes de caducidad y nulidad en vía directa, cualesquiera que fueren los antecedentes y contexto en que se suscite la acción de cancelación: antes de que se plantee la demanda de infracción, la impugnación de la marca de la UE objeto de una demanda por infracción *in fieri* debe efectuarse necesariamente ante la EUIPO. A los tribunales de marcas de la UE corresponde, por su parte, la competencia para sustanciar las demandas de reconvención por caducidad o nulidad de la marca que sirve de base a una demanda por infracción.

Si lo anterior es claro, las cosas no lo son tanto cuando se trata de cuestionar si, tras la fecha en que se tiene por presentada la demanda por infracción, la oposición a la demanda que se base en la caducidad o nulidad de la marca de la UE solo puede articularse por medio de reconvención, o si, por el contrario, puede la demandada dejar pasar el plazo para deducir la reconvención

y, visto el desarrollo del proceso por infracción, promover más adelante un expediente por vía directa ante la EUIPO para la invalidación de la marca de la UE cuya violación denuncia la demanda, con el fin y efecto de que se paralice el proceso por infracción hasta que haya una decisión firme sobre la invalidación solicitada.

El RMUE carece de norma que, como el art. 61 bis.5 de la Ley de Marcas española, excluya la posibilidad de que la eventual solicitud que interese la cancelación —por caducidad o nulidad— de la marca de la UE controvertida pueda cursarse por medio de una acción planteada en vía directa, iniciada cuando ya ha comenzado y todavía esté vivo el proceso por infracción. De ahí que convenga ante todo reparar en que en este escenario la acción administrativa de invalidación presenta facetas distintas de las generales, de las que posee cuando se ejerce antes de que se presente la acción de infracción.

En efecto, una solicitud administrativa de caducidad o nulidad de la marca que se denuncia infringida en una demanda presentada con anterioridad, vistas las cosas en su conjunto, articula de facto la defensa de fondo frente a la demanda de infracción. Aunque se presente, tramite y resuelva por vía directa ante la EUIPO, esa solicitud de invalidación equivale funcionalmente a una demanda de reconvención. En efecto, si tras haberse iniciado un proceso por infracción ante un tribunal nacional de marcas de la UE la persona demandada inicia un expediente administrativo de invalidación de la misma marca, ese expediente forma parte de la respuesta material a la demanda rectora de ese proceso, reuniendo en ese caso las condiciones que el TJUE atribuye a la reconvención en el Derecho procesal de la Unión STJUE C-654/21 —«LM»—. A ello se suma el reiterado y visible silenciamiento de la oposición

tardía en todas las ocasiones en las que el RMUE trata de la oposición previa, como sucede en sus arts. 128.4 y 132.1.

De ahí que, si bien el RMUE no acoge literalmente la regla del art. 61 bis.5 de la Ley de Marcas, la petición de invalidación presentada ante la EUIPO no debe merecer el mismo tratamiento que se reserva a la presentada antes de la demanda por infracción, empezando porque, verificada la perpetuatio jurisdictionis en el proceso por infracción de la marca de la UE, la solicitud tardía de caducidad o nulidad de esa marca ante la EUIPO no puede tener un trato distinto del que tendría la reconvención. Ello no significa, conviene advertir expresamente, que el escrito de solicitud de invalidación se recalifique y trate como reconvención, sino que no podrá por la referida vía directa alcanzarse un resultado cuyo objeto y circunstancias no se pudieran haber alcanzado por una reconvención.

IV. CONEXIÓN DE CAUSAS

1.La determinación de la conexión de causas

Las disposiciones del art. 132 del RMUE y de los preceptos concordantes del Capítulo X componen un ecosistema que tolera y fomenta que la parte que prevé que va a ser demandada por infringir una marca de la UE ponga en práctica una estrategia de oposición a la esperable demanda por infracción basada en la anticipación del litigio mediante la presentación de la acción de caducidad o nulidad dirigida contra la marca de la Unión disputada y deducida ante la EUIPO, y, desde otro ángulo, prestan a esta estrategia su vis entorpecedora y dilatoria de la defensa de la marca infringida.

La situación de discurrir paralelo de distintos procedimientos en la que el fallo de uno de ellos es presupuesto lógico-jurídico del fallo del segundo no es calificada por el RMUE como prejudicialidad, sino como «conexión de causas» que en relación con el supuesto que aquí se analiza, además, no es una situación procesal que se trate como categoría genérica, definida por los elementos, notas y circunstancias que constituyen el mínimo denominador común de distintas situaciones que merecen el mismo trato. Antes bien, la determinación de los procedimientos de marcas de la Unión concernidos por la conexión de causas se desprende de una relación de las concretas situaciones procesales en las que, a los ojos del legislador, se produce una conexión de causas que debe resolverse de la forma prevista en el Reglamento.

La técnica escogida para determinar las situaciones que se someten a la regla de suspensión —su descripción como caso de conexidad, y no su subsunción en una categoría genérica— impide extender la condición de procedimientos conexos a procedimientos que no se hallen entre los descritos. En este sentido, el art. 132.1 del RMUE describe solo un caso de conexión entre un proceso de infracción de marca y un procedimiento de cancelación: aquel en que concurren un proceso de infracción vivo, promovido por medio de la correspondiente demanda ante un tribunal de marcas de la UE, con un expediente administrativo de cancelación en curso que trae causa de que «ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad» de la marca de la UE que la demanda dice infringida. El empleo del adverbio «ya» y del participio pasado «presentada» en la proposición del art. 132.1 del RMUE no deja lugar a la duda: este precepto solo trata la conexión que involucra a un proceso de infracción y a un expediente de cancelación por cadu-

cidad o nulidad de una marca de la UE que trae causa de una solicitud presentada ante la EUIPO con anterioridad a la presentación de la demanda de infracción ante el tribunal de marcas de la UE que sea competente.

A estos efectos, la fecha de presentación de la demanda por infracción es aquella en que se presente ante el tribunal de marcas de la UE la demanda de infracción a condición de que la demandante no deje de tomar todas las medidas que se le exijan para que se entregue al demandado la cédula de emplazamiento, lo que puede entenderse cumplido con el decreto de admisión de la demanda. Y la fecha de presentación de la solicitud de cancelación por caducidad o nulidad dirigida a la EUIPO es aquella en que se haya efectuado el pago de la tasa correspondiente.

2. El régimen de la suspensión

La suspensión del proceso por infracción de una marca de la UE no es consecuencia necesariamente derivada de la apreciación de uno de los casos de conexión de causas del art. 132.1 del RMUE. Lo deja claro el pasaje inicial de esta norma, que condiciona la suspensión a que «no existan razones especiales para proseguir el procedimiento» por infracción y prevé en todo caso la celebración de una audiencia antes de decidir si procede la suspensión o no. Entre las razones especiales para no suspender el proceso se mencionan la manifiesta debilidad del caso de caducidad o nulidad promovido para obtener la cancelación de la marca; la limitación de la defensa de caducidad o nulidad a solo algunos de los signos o de los productos o servicios que en la demanda de infracción se dicen comprendidos en su ámbito de protección; o la interposición por terceros de demandas de caducidad o nulidad en expedientes paralelos con razonables expectativas de que

prosperen.

La suspensión del fallo no significa que deba el tribunal concluir la entera tramitación del proceso por infracción y suspenderla en el momento inmediatamente anterior a la deliberación y determinación del sentido de los distintos pronunciamientos requeridos que deben figurar en el fallo. Obran a favor de una mayor flexibilidad en la elección del trámite procesal en el que se producirá la suspensión la referencia al proceso que se encuentra en el inciso inicial del art. 132.1 del RMUE, donde se prevé que en presencia de razones especiales los tribunales de marcas de la UE podrán acordar que prosiga el proceso, y no que se emita el fallo; así como la discordancia que se puede advertir entre las distintas versiones idiomáticas acerca de este extremo, pues mientras que la versión española se refiere al fallo, las versiones inglesa, alemana, italiana, francesa, portuguesa o neerlandesa se refieren al proceso.

V. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR INFRACCIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DE CADUCIDAD O NULIDAD TARDÍA

Ninguna norma del RMUE trata la situación procesal en que la solicitud de cancelación directa se hubiera presentado ante la EUIPO después de que se hubiera presentado la demanda por infracción ante el tribunal nacional de marcas de la Unión. De ahí que el art. 132.1 del RMUE no sirva para fundar la suspensión del proceso por infracción como consecuencia de la acción de nulidad o caducidad tardíamente deducida ante la EUIPO.

Esta es, por otra parte, la interpretación del alcance del entonces art. 104 del Reglamento de la Marca Comunitaria —versión codificada—,

ahora art. 132.1 del RMUE, que realizó el BGH alemán en su sentencia «VOODOO» de 2013, que al respecto concluyó que no cabe la suspensión del proceso si la acción por violación de marca se interpuso antes que la solicitud de declaración de caducidad o nulidad de la marca comunitaria, con apoyo en la expresa consideración de que la suspensión del fallo produciría una inaceptable dilación del proceso. Esta misma doctrina había aplicado el BGH en relación con el art. 91 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios en su sentencia «Kinderwagen» de 2011 sobre diseños industriales comunitarios registrados, cuyo texto coincide con el del art. 132.1 del RMUE en lo que aquí se considera.

No constituye un supuesto de conexión de causas del art. 132.1 del RMUE la situación que relaciona los procesos por infracción de una marca de la UE con los procedimientos de caducidad y nulidad que comienzan con la presentación de la solicitud de cancelación en vía directa ante la EUIPO después de que fuera presentada la demanda rectora del proceso de infracción. Y si no lo constituyen no es porque sea distinta la incidencia que puede tener la resolución del procedimiento de caducidad o nulidad sobre el proceso de infracción, sino por la determinación legal de la conexión de causas regulada en el RMUE solo es la que se produce cuando el proceso de infracción en curso trae causa de una demanda por infracción presentada después de que lo fuera la petición de caducidad o nulidad ante la EUIPO, pero no a la inversa.

Tampoco es posible aplicar el art. 132.1 del RMUE por analogía al grupo de casos de conexidad ahora examinado. La claridad y larga vigencia de su texto, que ya se encontraba en el art. 100 del Reglamento de la Marca Comunitaria y en el art. 104 de su versión codificada, revelan con

nitidez bastante que la falta de su mención no es una laguna, porque el silencio de la norma en este caso no es contrario sino plenamente conforme con el plan del legislador.

El Reglamento cuenta con una norma subsidiaria que resulta de interés para solucionar la situación procesal considerada. Me refiero a la remisión del art. 129.3 del RMUE a «las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional». Entre las normas procesales nacionales se cuenta, en el caso español, el art. 61 bis.5 de la Ley de Marcas, que solo admite que, si no se hubiera impugnado ante la EUIPO antes de la fecha de presentación de la demanda por infracción, la defensa de la demandada se pueda fundar en la invalidación de la marca si se plantea por vía de reconvención. Así se soluciona la amenaza que para la seguridad jurídica supone el riesgo de soluciones contradictorias y que para la economía procesal representa la duplicación de los procesos.

Pero es dudoso que la norma de la Ley de Marcas impida a la demandada presentar una solicitud de caducidad o nulidad tardía, porque no viene a integrar ninguna laguna del Reglamento. En efecto, la sola consideración de la situación de conexión descrita en su texto no dignifica que todo silencio sobre este extremo niegue la posibilidad de promover procesos paralelos de invalidación de la marca de la UE con posterioridad a la fecha de verificación del inicio de infracción. Esta además solución es coherente con el Reglamento, porque ninguna de sus disposiciones trata explícitamente de la posibilidad de oponer a la demanda de infracción una caducidad o nulidad interesada ante la EUIPO después de haberse iniciado el proceso, que conocieron su momento para articular su defensa procesal sin desventaja ni lesión del principio de igualdad de armas.

En el Derecho de marcas de la Unión, la reconvención frente a la demanda de infracción tiene la consideración de «demanda distinta y autónoma», cuyo «tratamiento procesal es independiente de la demanda principal y que puede, así, sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante principal», siendo su finalidad «ampliar el objeto del litigio y que se reconozca una pretensión distinta y autónoma de la demanda principal, en particular con el fin de que se declare la nulidad de la marca de que se trate», según establece la STJUE C-256/21 —«Gemeinde Bodman-Ludwigshafen»—.

Esta solución es igualmente coherente con las normas que abordan el tratamiento de otros aspectos de la conexidad de procesos. El art. 128.4 del RMUE, tras establecer un sistema de comunicaciones encaminado a alertar de la existencia de una conexión de causas por haberse iniciado el expediente de caducidad o nulidad antes que el proceso de infracción, sin que exista previsión paralela en sentido inverso, prevé la suspensión del proceso posterior, que es el de infracción: «Si se hubiera presentado ya ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión con anterioridad a la interposición de la demanda de reconvención, la Oficina comunicará este hecho al tribunal, que suspenderá el procedimiento de conformidad con el art. 132, apartado 1, hasta que la resolución sobre la solicitud adquiera carácter definitivo o se retire la solicitud».

VI. RECAPITULACIÓN

Las disposiciones del Capítulo X del RMUE no reconocen ni pueden servir para fundar el reconocimiento de una marca de la Unión Europea promoviendo de que la demandada puede conseguir la paralización del proceso de infracción un

expediente de cancelación de la marca en cuestión por caducidad o nulidad ante la EUIPO tardíamente, esto es, después de haberse iniciado el proceso por infracción. No admite el Reglamento, en suma, la modalidad de Torpedo EUIPO que la STS del caso «ÚNICO» ha puesto en escena.

En efecto, el procedimiento en vía directa promovido por la solicitud de caducidad o nulidad presentada ante la EUIPO después de que se iniciara el proceso por infracción no genera uno de los supuestos de conexión de causas sujetos al art. 132.1 del RMUE que, salvo que circunstancias excepcionales requieran lo contrario, el tribunal de marcas de la Unión debe resolver acordando la suspensión del proceso por infracción más antiguo hasta la terminación del procedimiento de caducidad o nulidad más moderno por medio de resolución o sentencia firme. De hecho, el art. 132.1 del RMUE excluye que el proceso de infracción de la marca de la Unión anterior sea el proceso cuya tramitación se suspende hasta que finalice un procedimiento posterior.

En el caso español, además, la remisión a las normas nacionales sobre la misma clase de procesos que se encuentran en el art. 129.3 del RMUE y conduce al art. 61 bis.5 de la Ley de Marcas, que solo contempla que la oposición a la demanda de infracción por medio de la impugnación de la marca de la Unión se articule por medio de una demanda reconvencional. Es dudoso que la norma de la Ley de Marcas impida a la demandada presentar una solicitud de caducidad o nulidad tardía, porque no viene a integrar ningún hueco del Reglamento. Pero no lo es que esa solicitud tardía cumpla funcionalmente la misma misión que la reconvención, pues se presenta en respuesta a la demanda de infracción y en su caso conduce a la cancelación de la marca con efectos retroactivos. Por ello debe rechazarse que la de-

mandada alcance por esta vía objetivos que no podría alcanzar con una reconvención, como es la paralización de la tramitación del proceso por infracción.

De lo anterior no se sigue ninguna merma de derechos sustantivos o procesales de la demandada. La demandada se pone en una situación menos favorable que la prevista para los casos de conexión de causas en el art. 132.1 del RMUE por mero cálculo estratégico, que sin justificación legítima provocará un retraso no menor en tener un fallo sobre el fondo en el proceso de infracción, lo que determina una merma en la eficacia de la protección jurídica de las marcas de la Unión objeto de la demanda rectora del proceso debida precisamente a la configuración procesal escogida por la persona demandada para oponerse a la demanda por infracción, incompatible con lo establecido en la Directiva 2004/48/CE.

VII. BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA

CARBALLO, L., «Artículo 30», en PÉREZ LLORCA, J. P., *Comentario al Reglamento (UE) N 1215/2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Thomson Reuters - Aranzadi, 2016.

CEPL, PH. M., en CEPL, PH. M. y VOSS, U., *Prozesskommentar Geberblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 3.^a ed., C.H. Beck, Munich, 2021

DE ANGULO, I., «El Tribunal Supremo refuerza la estrategia del torpedo EUIPO: principales implicaciones y consecuencias», 31 de marzo de 2025 (<https://croma.legal/blog/el-tribunal-supremo-refuerza-la-estrategia-del-torpedo-eui->

[po-principales-implicaciones-y-consecuencias/](#)).

DESANTES, M., «Artículo 100», en CASADO, A. y LLOBREGAT, M.^a L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pág. 1011 y ss.

DOKKEDAHN, N; KORSGAARD, R, «Renewed Relevance of the Alicante Torpedo in EU Trade Mark Dispute», *European Intellectual Property Review*, vol. 2022, págs. 534-543.

FERNÁNDEZ - PALACIOS, «Un nuevo enfoque para las marcas de la UE», 11 de marzo de 2015.

GARCÍA PÉREZ, R., [El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia](#), 2.^a ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), págs. 2062 páginas.

GRÜGER, N., en KUR, A., v. BOMHARD y ALBRECHT F., *Markengesetz. Verordnung über die Unionsmarke. Kommentar*, 3.^a ed., C.H. Beck, Munich, 2020.

HILDEBRANDT, U., en HILDEBRANDT, U. y SOSNITZA, O., *Unionsmarkenverordnung*, Beck, München, 2021.

MASSAGUER, J. y SCHUMANN, G., «Proceso de infracción», en MASSAGUER, J. (Dir.), *Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial*, Civitas, Madrid, 2025, pág.1763 y ss.

SIGES DE MESA, L., «The Spanish Supreme Court allows the “Alicante torpedo”» de 20 de marzo de 2025 (<https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2025/03/the-spanish-supreme-court-allows-the-alicante-torpedo>).

ZULAUF, L. N., *Torpedo-Klagen im deutschen*

und europäischen Immaterialgüterrecht ; Münsterscher Verlag für Wissenschaft, Münster. 2019.

VIII. RELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS CITADOS

STJUE de 8 de junio de 2023, C-654/21 - «LM», (ECLI:EU:C:2023:462)

STJUE de 17 de noviembre de 2022, C-175/21 -«Harman International Industries» ([ECLI:EU:C:2022:895](#))

STJUE de 13 de octubre de 2022, C-256/21, «Gemeinde Bodman-Ludwigshafen» (EU:C:2022:786)

STJUE de 5 de junio de 2014, [C-360/12](#) - «Coty Germany» ([EU:C:2014:1318](#))

STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03 - «Roche Nederland y otros» (ECLI:EU:C:2006:458).

STJUE de 9 de diciembre de 2003, C-116/02 - «Gasser» (ECLI:EU:C:2003:657)

STS núm. 78/2025 de 14 de enero - «ÚNICO» (ECLI:ES:TS:2025:92)

SAP Alicante sec. 8.^a núm. 765/2020 de 6 de julio «ÚNICO» (ECLI:ES:APA:2020:2397).

AAP Alicante sec. 8.^a de 10 de junio de 2025, asunto del TJUE C-392/25 - Bodegas Sanviver (<https://ipcuria.eu/case?reference=C-392/25>)