

## 12.

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 DE ENERO DE 2009

#### **Determinación del plazo de prescripción de las acciones derivadas de actos de duración continuada constitutivos de infracción de derechos de propiedad industrial**

Comentario a cargo de:  
BLANCA CORTÉS FERNÁNDEZ  
*Asociada Principal de CMS Albiñana & Suarez de Lezo*

#### **SENTENCIA DE 20 DE ENERO DE 2009**

*Ponente: Excmo. Sr. Don José Ramón Ferrándiz Gabriel*

**Asunto:** La sentencia versa sobre la determinación del inicio del plazo de prescripción de acciones en caso de infracciones continuadas y repetidas en el ámbito del derecho marcario.

Conforme al precepto legal que lo regula, el artículo 39 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, hoy artículo 45 de la Ley de marcas 17/2001, de 7 de diciembre, las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudieron ejercitarse. El conflicto radica en aquellos casos en que la lesión al derecho de marca no se produce con una unidad de acción, sino con una actuación prolongada o pluralidad de actos concatenados en el tiempo. Se trata entonces de determinar si el tiempo de prescripción de las acciones a disposición del titular del derecho lesionado corre irremediabilmente desde el comienzo de la actuación permanente o si, por el contrario, debe entenderse que al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición.

Ante la existencia de soluciones jurisprudenciales en uno y otro sentido, el Tribunal Supremo, con carácter unificador, opta por determinar como *dies a quo* el momento en que el infractor cesa en su ilícito comportamiento.

# **Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009**

## **Determinación del plazo de prescripción de las acciones derivadas de actos de duración continuada constitutivos de infracción de derechos de propiedad industrial**

BLANCA CORTÉS FERNÁNDEZ

*Asociada Principal de CMS Albiñana & Suarez de Lezo*

### **Resumen del supuesto de hecho**

En el caso del que trae causa la sentencia, la actora, empresa danesa dedicada a la fabricación y venta de prendas de vestir y titular de la marca y nombre comercial registrados en Dinamarca “Fransa”, interpuso demanda contra la mercantil española Fransa Clothing, S.L. por entender que ésta última utilizaba en su denominación social y en sus productos los signos distintivos de su titularidad sin contar para ello con su consentimiento.

En dicha demanda, la actora reclamaba la declaración por el Juzgador de i) la existencia de un derecho preferente sobre el distintivo “Fransa”; ii) la infracción de los derechos marcarios y la comisión de actos de competencia desleal por la demandada fruto del uso de sus signos distintivos así como la condena a la demandada a i) modificar su denominación social; ii) cesar en el uso de la marca en conflicto; iii) retirar del mercado todos los productos en los que se consignara la marca; iv) indemnizar a la actora por daños y perjuicios; y v) ordenar la cancelación de la solicitud de registro de la marca “Fransa Jurado” solicitada por una persona física relacionada con la demandada.

La sentencia de primera instancia absolvió a la parte demandada de todas las pretensiones deducidas por la actora al entenderse que (i) la demandante carecía de legitimación activa con arreglo al artículo 19 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) al no participar la empresa danesa ni directa ni indirectamente en el mercado español; (ii) la demandante no había acreditado los requisitos para la protección del nombre comercial extranjero del artículo 77 de la Ley de marcas 32/1988, de 10 de noviembre (LM); y (iii) las acciones por infracción marcaria habían prescrito según lo dispuesto en el artículo 39 LM.

Respecto a este último extremo, el Juzgador sostenía que la posibilidad de ejercicio de las acciones por violación marcaría había prescrito por iniciarse el cómputo del plazo en que dichas acciones pudieron ejercitarse en el momento en que la actora tuvo conocimiento de la utilización de la marca “Fransa” por parte de la demandada que se remontaba a más de cinco años atrás, plazo de prescripción establecido por la LM.

La parte demandante recurrió en apelación por considerar que al tratarse de infracciones repetidas o continuadas durante varios años, el dies a quo del plazo de prescripción no debía ser el de la violación primera o inicial, sino aquel en que las demandadas hubieran cesado en su ilícito comportamiento –cese no producido o, cuanto menos, no probado–. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso interpuesto, confirmando íntegramente la anterior resolución, basándose para ello en argumentos similares a los utilizados en primera instancia.

Tras ello, la demandante interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, fundándose el recurso en tres motivos. En el motivo segundo de su recurso, la actora señala como infringidos los artículos 39 de la LM y 21 de la LCD, poniendo en relación dichos preceptos con el 38 de la LM y con la doctrina asentada en la sentencia de 16 de junio de 2000.

## COMENTARIO

**Sumario:** 1. Análisis del artículo 39 de la LM, hoy artículo 45 LM. Estudio de la expresión “desde el día en que pudieron ejercitarse” 2. Posiciones jurisprudenciales sobre la determinación del dies a quo en el cómputo del plazo de prescripción de las acciones por violación de los derechos que confiere la marca en relación con los actos de violación continuados. 2.1 Posición favorable al cómputo del plazo de prescripción de las acciones desde el momento de producción de la infracción. 2.2 Posición favorable a la doctrina de la infracción continuada. Doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos “Verwirkung”. 3. Sentencia de 20 de enero de 2009. Conclusiones 4. Bibliografía.

### 1. Análisis del artículo 39 de la LM, hoy artículo 45 LM. Estudio de la expresión “desde el día en que pudieron ejercitarse”

El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto. Charles Chaplin (1889-1977)

El tiempo lleva a la consolidación o a la pérdida de los derechos. La prescripción extintiva o liberatoria es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, arrojando como resultado la extinción de ciertos derechos.

En materia marcaria, la prescripción extintiva de las acciones por infracción del derecho es objeto de regulación en el artículo 45.1 de la LM, anterior artículo 39 de la LM 32/1988, de idéntico contenido.

*“1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.”*

Dicha regla aparece formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 11/1986 de patentes, de 20 de marzo, 57, apartado 1, de la Ley de protección jurídica del diseño industrial 20/2003, de 7 de julio, y 1.969 del Código Civil (C.C), cuyo contenido se basa en dos conceptos jurídicos: no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido –“acciones nondum natae non praescribitur”– y las acciones se inician en aquel momento en que resulte posible por conocerse, en sus dimensiones fácticas y jurídicas, el alcance de los perjuicios producidos –“actio nata”–. Esta doctrina jurisprudencial tiene su origen en la aceptación del citado principio del nacimiento de la acción, según el cual el plazo de prescripción de la acción comienza en el momento en que ésta puede ejercitarse, lo que únicamente se perfecciona cuando concurren el daño y la comprobación de su ilegitimidad.

La regulación de la prescripción de acciones por violación del derecho de marca plantea dos cuestiones cuya necesidad de análisis se desprende a simple vista del tenor literal del artículo 45: la determinación general del dies a quo y la prescripción en aquellos casos en que el infractor realiza actos de violación ininterrumpidos en el tiempo. Así, conviene distinguir entre violaciones concretas o de unidad de acto y violaciones continuadas o reiteradas, entendiéndose por éstas aquellas cuyos efectos lesivos se extienden en tanto se mantiene el acontecimiento infractor, bien a través de una sola violación continuada en el tiempo, bien mediante una pluralidad de actuaciones concatenadas que se repiten por el infractor, de un modo homogéneo y con el resultado de producir una lesión del mismo bien jurídicamente protegido.

Con carácter previo al estudio del plazo de prescripción de las acciones en actos de violación continuados, eje central del presente comentario, conviene analizar la determinación del dies a quo de las acciones civiles en materia marcaria o, lo que es lo mismo, a qué se refiere el tenor literal del artículo 45 LM con la expresión “*desde el día en que pudieron ejercitarse las acciones*”. Tal fórmula, cuyo origen se remonta al artículo 1969 del C.C, es interpretada por doctrina y jurisprudencia conforme a dos criterios bien diferenciados.

El criterio objetivo, según el cual la posibilidad de ejercitar la acción existe desde el momento en que los hechos que la motivan se han producido, con independencia de que el titular efectivamente los hubiera conocido. A favor de esta tesis objetiva pueden aducirse argumentos como el carácter general del cómputo de la prescripción del artículo 1969 C.C. de cuyo contenido se desprende que “*El*

*tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”.*

Asimismo, son de aplicación argumentos como la analogía con la regulación de la competencia desleal –si se interpretan como criterios diferenciados el momento en que las acciones pudieron ejercitarse y el momento en el que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, extremo éste no incluido en la legislación marcaria– y la extensión ciertamente prolongada de este plazo de prescripción frente al plazo de un año que preside las acciones en materia de competencia desleal. Esta postura es defendida de forma minoritaria por [ROBLES MORCHÓN, G. (1995) p. 170 y LOBATO, M. (2007) p. 760], concretando este último que la expresión “*desde que pudieron ejercitarse*”, desde una interpretación objetiva, debe entenderse como “*desde que se produjo una violación pública y no clandestina del derecho ajeno, de tal modo que era objetivamente posible el ejercicio de la acción, con independencia de la situación mental de conocimiento o de ignorancia del titular del derecho*”.

En sentido contrario, una doctrina y jurisprudencia mayoritaria, defiende una interpretación subjetiva del cómputo de prescripción de las acciones civiles de marcas, entendiendo que las acciones pudieron ejercitarse cuando el titular conoció la infracción y estuvo en disposición de iniciar las correspondientes acciones [FERNÁNDEZ-NOVOA, C., (1990), p. 188].

A la sombra de esta interpretación subjetiva se encuentra una postura intermedia o interpretación subjetiva moderada defendida, entre otros, por Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y Jose Antonio García-Cruces González [BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (2003), P. 682-685] que sostienen que el momento en que debe iniciarse el cómputo de la prescripción es aquel en que el legitimado tuvo conocimiento del hecho que constituye una vulneración de sus derechos de marca y pudo razonablemente conocer la identidad del infractor. No es necesario, pues, que se produzca el conocimiento real y efectivo del infractor, pues lo expuesto situaría al titular de la acción en una situación de poder según la cual la inactividad o pasividad a la hora de identificar al infractor alargaría in extremis los plazos de prescripción, en claro detrimento de la certidumbre que debe presidir las relaciones jurídicas. Esta postura, como podrá observarse del análisis jurisprudencial realizado a continuación, es la adoptada de forma mayoritaria por la jurisprudencia, quizás por su carácter garantista, pues esperar a que el actor esté en disposición de iniciar las correspondientes acciones, extremo defendido por la teoría subjetiva, podría ser origen de actitudes abusivas por parte del futuro litigante, quien haciendo una interpretación extrema podría aducir en cualquier momento no estar en disposición de litigar, con la correspondiente inseguridad jurídica que de tales actos se desprendería.

Los argumentos que defienden esta interpretación subjetiva moderada son contundentes. En primer lugar, debe citarse que para estar en la posición reque-

rida por el artículo 45 LM, a saber, “*que las acciones puedan ejercitarse*”, además del conocimiento de la infracción, es preciso conocer la identidad del demandado.

A mayor abundamiento, consideran los defensores de esta postura que el artículo 21 de la LCD, precepto igualmente utilizado para defender el criterio contrario mediante una interpretación distinta que se ha expuesto en el párrafo anterior, establece dos momentos de obligada concurrencia para la fijación del cómputo inicial, a saber, el momento en que la acción puede ejercitarse y en que el legitimado activamente tiene un conocimiento de la persona que realizó el acto desleal; situaciones ambas que no son más que las dos caras de una misma moneda, a saber, la posibilidad de accionar desde un punto de vista material y procesal.

Por lo demás, en aras de evaluar la norma en su integridad, se hace necesario analizar, aunque de forma somera por no ser objeto del presente estudio, el contenido del segundo párrafo del artículo 45 de la LM:

*“2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.”*

Debe entenderse de su contenido que el conflicto en cuanto a la determinación del momento de inicio del plazo de prescripción de las acciones por violación del derecho de marca excluye de su ámbito la acción de indemnización por daños y perjuicios, en tanto una interpretación literal del precepto evidencia que la indemnización de daños y perjuicios únicamente podrá exigirse en relación con los cinco años anteriores a la fecha en la que se interponga la correspondiente demanda judicial.

Queda resuelto, por tanto, cuándo se establece el dies a quo del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria y, a su vez, parece entresarse la decisión del legislador de que no sea éste el criterio de cómputo para las demás acciones, ya que de no ser así no hubiera diferenciado la acción indemnizatoria de las demás acciones civiles a ejercitar por el titular de la marca en virtud de su artículo 41, cual es el caso de la acción de cesación, prohibición y publicación de la sentencia a costa del condenado.

Y es que el artículo 45.2 de la LM constituye una pieza fundamental a la hora de dotar de contenido a la doctrina de la violación continuada, la cual toma como punto de partida la posibilidad de que se ejerciten acciones por violación de marcas contra infracciones continuadas o repetidas acontecidas con una antelación superior a los cinco años, hipótesis que no sería factible si el dies a quo para el cómputo del plazo de ejercicio de la acción fuera el del primer acto de violación.

Precisamente aquellos casos en que la violación del derecho de marca se produce de modo continuado o reiterativo plantean la duda de si las acciones

que el ordenamiento jurídico pone a disposición del perjudicado prescriben una vez han pasado cinco años desde el primer acto de violación o bien, si por el contrario, debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará una vez cese la infracción continuada o su repetición.

## **2. Posiciones jurisprudenciales sobre la determinación del *dies a quo* en el cómputo del plazo de prescripción de las acciones por violación de los derechos que confiere la marca en relación con los actos de violación continuados**

La resolución adoptada por el Tribunal Supremo que hoy se analiza, pretende unificar doctrina y arrojar luz sobre una polémica de largo recorrido jurisprudencial, cual es la determinación del *dies a quo* en el cómputo del plazo de prescripción de las acciones por infracción de derechos marcarios, en el caso de actos infractores reiterados o continuados en el tiempo. La necesidad de consolidar tal doctrina jurisprudencial ha llevado a la Sala 1ª del Tribunal Supremo a dictar tres sentencias sobre el tema, dos de las cuales –de fecha 18 y 21 de enero de 2010, dictadas por el Pleno de la Sala y bajo ponencias de los magistrados Corbal Fernández y Ferrándiz Gabriel– versan sobre infracciones de competencia desleal y la tercera, hoy objeto del presente análisis, sobre infracción de derechos de marca.

Así, en aquellos casos en que la violación del derecho de marca se produce de modo continuado o reiterativo, se plantea si las acciones que el ordenamiento jurídico pone a disposición del perjudicado prescriben una vez han pasado cinco años desde el primer acto de violación o bien, si, por el contrario, debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará una vez cese la infracción continuada o su repetición.

El problema, por tanto, consiste en determinar cuál es el punto de partida en que pudieron ejercitarse las acciones y, en consecuencia, qué acto va a marcar el momento a partir del cual comienza a transcurrir el plazo de prescripción extintiva de las acciones. En este sentido, la jurisprudencia no ha sido ajena al intenso debate de la determinación del *dies a quo* en violaciones continuadas en materia marcaria, habiéndose sucedido, e incluso convivido en el tiempo, distintas posiciones jurisprudenciales sobre el tema que pueden concretarse en dos teorías jurídicas:

a. Una interpretación que entiende que el afectado puede ejercitar las acciones desde el momento en que tuvo noticia de la infracción, y ello con independencia de que esta continúe ininterrumpidamente o se repita en el futuro. Esta interpretación imperó en nuestros tribunales en los primeros años de aplicación de la normativa marcaria, con reminiscencias en los últimos tiempos.

b. Una interpretación que se corresponde con la doctrina y jurisprudencia mayoritaria más reciente que sostiene que de existir una violación de un derecho marcario repetida o continuada en el tiempo, debe entenderse que concurren una pluralidad de actos de infracción, cada uno de ellos con un plazo de prescripción propio, o bien una violación continua y prolongada cuyo plazo de prescripción no puede iniciarse hasta que dicha infracción no haya concluido. Esta postura viene a confirmarse por la sentencia que hoy se analiza.

Sin embargo, nuestros tribunales no siempre han llegado a estas soluciones jurídicas por el mismo camino. En efecto, son diversos los argumentos que se han esgrimido para justificar la adopción de una posición u otra.

Llegados a este punto, es necesario hacer una precisión. En la práctica totalidad de las resoluciones que nuestros tribunales han emitido en relación a la prescripción extintiva de acciones en materia marcaria, se ha analizado la interpretación del antedicho artículo 45 LM de la mano y conjuntamente con el antiguo artículo 21 de la LCD que establece un plazo de prescripción de un año “*desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal*”.

La mayoría de nuestros tribunales ha considerado, como se verá más adelante, que dada la proximidad funcional y en ocasiones metodológica existente entre el Derecho de marcas y la normativa de competencia desleal, la LM sigue el mismo criterio de la LCD, razón por la que ambas se han aplicado indistintamente. No es de extrañar, en consecuencia, que en un litigio sobre propiedad industrial se fundamente la resolución sobre la interpretación del señalado artículo 21 de la LCD, sobre el cual la jurisprudencia ha sido mucho más prolija que en el caso del artículo 45 LM. Conviene matizar que tal es el motivo por el cual el presente estudio toma en más de una ocasión como referencia sentencias que fueron dictadas en materia competencial, a pesar de ser la propiedad industrial el área del derecho sobre la que versa la resolución objeto de análisis.

Procede a continuación examinar las diferentes interpretaciones que nuestros tribunales han realizado sobre este tipo de prescripción.

### *2.1. La posición favorable al cómputo del plazo de prescripción de las acciones desde el momento de producción de la infracción*

No son abundantes las sentencias que abogan por establecer el *dies a quo* para el cómputo del plazo de prescripción de las acciones en el momento inicial de producción de la infracción.

1. Tal opción fue adoptada en los primeros litigios resueltos por el Tribunal Supremo en los que optó por identificar el cómputo del plazo de prescripción de acciones marcarias a partir del momento de consumación del acto infractor o de la plenitud en la realización del resultado, poniendo ésta en

relación con el conocimiento del agraviado a que se refiere el artículo 1968.2 C.C.: *“Prescriben por el transcurso de un año: La acción para exigir la responsabilidad civil (...) por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado”*.

El Tribunal Supremo entendió, pues, que en el momento en que el agraviado tenía conocimiento de la violación de su derecho, comenzaba a correr el plazo de prescripción, siendo el artículo 1968.2 C.C prácticamente el único argumento válido para fundamentar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones en el primer acto de violación. Como muestra de esta tendencia, pueden citarse entre otras resoluciones la STS 10-3-1980 (RJ 1980/1112), 29-11-1982 (RJ 1982/6936), 8-6-1987 (RJ 1987/4047), 3-4-1991 (RJ 1991/2632).

Esta posición ha tenido sus repuntes en sede del Tribunal Supremo en los últimos años, prueba de lo cual lo constituyen varias sentencias de la última década, entre las cuales deben destacarse las STS 5-7-2002 (RJ 2002/7688), 28-1-2004 (RJ 2004/632) y STS 7-10-2008 (RJ 2008/7177).

La primera de las sentencias citadas en el párrafo anterior, la STS 5-7-2002 (RJ 2002/7688) resuelve un proceso judicial de competencia desleal en el que la parte demandante solicitaba se condenara al demandado a cesar en la utilización continuada de un rótulo de establecimiento sito a escasos metros de su establecimiento comercial. Ante tales circunstancias, antes de entrar a valorar la comisión de tales actos de deslealtad, la Sala analizó si las acciones de competencia desleal se encontraban prescritas a la luz del artículo 21 LCD. A juicio del Tribunal, tal precepto legal establece dos momentos para la fijación del cómputo inicial del plazo de un año, ambos de obligada concurrencia para el inicio del cómputo: momento en que la acción puede ejercitarse y en que el legitimado activamente tiene un conocimiento preciso y suficiente de la persona que realizó el acto desleal. En el caso de autos las dos circunstancias exigidas para la indubitada fijación del día del cómputo inicial están perfectamente acreditadas en virtud de una carta enviada por conducto notarial cuya existencia es reconocida por ambas partes, operando el cómputo prescrito de un año y entrando en juego, con todos sus efectos negativos, la inactividad del interesado en promover el ejercicio de las acciones en plazo, a pesar de la persistencia de la infracción.

En la línea del anterior pronunciamiento, se encuentra la STS 28-1-2004 (RJ 2004/632) que vino a resolver un litigio originado por el supuesto uso no autorizado de la marca Jaguar para la comercialización de relojes de las entidades demandadas. Las demandadas, a la sazón recurrentes en casación, alegaron entre otros fundamentos la prescripción de las acciones de violación del derecho de marca de las actoras. Ante tal planteamiento, el Tribunal aboga por aplicar analógicamente el criterio que el C.C impone para la prescripción de acciones de responsabilidad extracontractual, no obstante haber seguido la Ley de Marcas la orientación y fórmula establecida en el artículo 1969 del CC.

Este mismo criterio es el seguido por la STS 7-10-2008 (RJ 2008/7177). En este caso, la cuestión planteada por la parte recurrente es si al considerar la Audiencia Provincial prescrita la acción al amparo del artículo 39 de la anterior LM, se había producido una infracción de las normas aplicables para resolver el proceso, al no considerar el Juzgador que el día de inicio de la prescripción en los supuestos de daños continuados es aquel en que se produce el cese del acto que los provoca.

La alegación en la que se centra el recurrente para considerar no prescrita su acción es la continuada utilización de productos con la marca de su titularidad, considerando que con esa utilización se produce un daño continuado que, al no haber cesado, no puede arrojar como resultado la prescripción de la acción derivada de la violación del derecho de marca.

El Tribunal Supremo resolvió que, en tal caso, las acciones por violación del derecho de marca de la demandante habían prescrito, aludiendo de nuevo a la aplicación del artículo 1968.2 CC y a la ya citada jurisprudencia relativa al conocimiento de la infracción por parte del agraviado; teniendo en cuenta estos parámetros y sentada por la sentencia recurrida como base fáctica indiscutible en casación que el conocimiento de la vulneración por la parte demandante se produjo en 1990, habiéndose presentado la demanda 9 años después, el Tribunal Supremo confirmó la resolución recurrida al considerar prescrita la acción.

Como ya se ha indicado, la aplicación del artículo 1968.2 del CC es el argumento que ha utilizado reiteradamente el Tribunal Supremo para justificar la posición favorable al cómputo del plazo de prescripción de las acciones desde el momento de producción de la infracción y de su conocimiento por el agraviado.

**2.** No obstante, en la jurisprudencia menor existen pronunciamientos judiciales que identifican el día de inicio del plazo con el de comisión de la primera infracción con base en otros criterios. Sirva de ejemplo, la SAP Madrid 9-2-2005 (JUR 2005/109890) que, en sede de competencia desleal, fundamentan la adopción de esta postura con base en criterios de certidumbre jurídica, al considerar que el ejercicio tardío de un derecho por quien pudo ejercitarlo en un primer momento y sin embargo decidió no hacerlo, vulnera de forma frontal el principio de seguridad jurídica,

Acoge esta resolución la seguridad jurídica como criterio por considerar que en el caso objeto del proceso, a pesar de hallarse el establecimiento infractor a escasa distancia del local propiedad del actor, no se inquietó sino hasta meses después, momento en que comprobó que el número de clientes descendía de modo anormal. Tal inactividad, a juicio del juzgador, no puede prorrogar el plazo de prescripción de la acción de cesación de la actividad de dicho local porque tal opción dejaría al libre arbitrio de la parte, y a su mera apreciación subjetiva, la determinación del plazo de ejercicio de una acción

que el legislador ha limitado temporalmente en aras de la seguridad jurídica del tráfico mercantil.

3. Por último y a pesar de su carácter aislado, debe tomarse en consideración la fundamentación de la SAP Álava 30-6-2009 (JUR 2009/369318), en sede de competencia desleal y propiedad industrial, que determina que la prolongación o continuación en la infracción por parte del demandado, sin que el afectado haga valer sus derechos, no acarrea actos transgresores sino autorizados implícitamente por éste, en virtud de la doctrina de los actos propios –“*venire contra factum proprium non valet*”–.

Así, los autos demostraban que la actora no sólo conoció, sino que asumió conscientemente los usos que la demandada hacía de la marca de su titularidad, produciéndose, por tanto, actos propios que iban más allá de la mera tolerancia y revelaban una autorización tácita en el uso de la marca. No obstante, existió un momento a partir del cual la actora podía exigir la extinción del uso y la consiguiente obligación de cese de la demandada, no por haber infringido anteriormente derechos de propiedad industrial, sino por haberse extinguido la relación contractual que sustentaba la autorización tácita. La continuidad en el uso, por consiguiente, no traía causa en actos infractores, sino en actos tolerados y autorizados por la titular, y por ello la teoría de la continuidad o permanencia del perjuicio a efectos de deducir el momento de “*actio nata*” debe conducirse a aquel desde el cual la actora pudo reclamar la extinción de esa autorización tácita, sin que cada acto posterior puede entenderse como una infracción de los derechos de la actora, sino como una continuidad en la tolerancia. En definitiva, la doctrina de la infracción continuada no es de aplicación al caso por primar la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.

## 2.2. Posición favorable a la doctrina de la infracción continuada.

Si bien la posición favorable al cómputo del plazo de prescripción desde el inicio de la infracción es limitada en sus argumentos de base y no muy prolífica en sentencias judiciales, la posición contraria ha sido mucho más aceptada por nuestros tribunales, sobre todo en los últimos años; así, se han acogido las tesis favorables a la infracción continuada, pudiendo consistir bien en un acto de infracción que se prolonga en el tiempo, en cuyo caso el plazo de prescripción no comenzaría a correr hasta que no hubiera cesado la infracción, o bien, en una sucesión de actos infractores que lesionan los intereses del derechohabiente, situación ante la que debe determinarse un plazo de prescripción diferente para cada uno de los referidos actos.

Más allá de la jurisprudencia, esta es también la postura adoptada por la doctrina mayoritaria [PANTALEÓN PRIETO, F. (1996), p. 953; MASSAGUER

FUENTES, J. (1999), p. 579; ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Y JOSE ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (2003), P. 685-686; LOBATO, M. (2007) p. 766-771; MONTEAGUDO, M. (2000), p.261; DEL VALLE SANCHEZ, J. (2000), p. 532 y ss, entre otros].

Una vez más, se observa que los Tribunales apoyan sus decisiones en el tejido de resoluciones existentes en torno al cómputo del plazo de prescripción en la legislación de competencia desleal, entonces regulada en el artículo 21 LCD. Esta es otra de las razones por las que la sentencia plenaria que en este capítulo se analiza reviste gran importancia: se establece de forma expresa el criterio de la infracción continuada en un supuesto de infracción marcaria, prescindiendo de aplicar analógicamente los principios de la normativa concurrencial y ello a pesar de la evidente proximidad existente entre el derecho de marcas y la normativa de competencia desleal.

Como hemos señalado, la jurisprudencia ha distinguido, a efectos de la prescripción en supuestos de violación continuada, entre actos plurales, cada uno de los cuales realiza el tipo infractor, y actos únicos pero continuados.

1. A la prescripción de las acciones generadas por infracciones plurales y repetidas en el tiempo se refirió la STS 30-5-2005 (RJ 2005/4245) que destacó que *“la aplicación en este caso de la prescripción afecta a una situación de hecho que se produce por tratos sucesivos, por lo que para poder atenderla (...) hay que situarla en uno de esos periodos del tracto”* y la STS 29-12-2006 (RJ 2007/1714), al declarar que *“la regla, de acuerdo con la inspiración de la norma en el Derecho alemán, es que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción de competencia desleal, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquel al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores”*. Siguió el mismo criterio la STS 23-11-2007 (RJ 2007/8516) que, respecto del comportamiento desleal consistente en poner en el mercado productos con signos susceptibles de generar confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial, negó la prescripción de *“la acción de cesación cuando se trata (...) de una serie intermitente de actos”*, ya que *“el de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto”*.

2. Al segundo supuesto, la violación continuada a través de actos infractores, se refirió la STS 16-6-2000 (RJ 2000/5288), sentencia de vital importancia en la defensa de esta teoría, por marcar la fecha de una nueva tendencia jurisprudencial. Se trata de un supuesto de competencia desleal por violación de normas suscitado por la apertura de una farmacia en contra de lo dispuesto en las normas colegiales. En lo que se refiere a la prescripción de actos de infracción continuados, señala la sentencia lo siguiente: *“(...) como ha puesto de relieve la doctrina especializada, en relación con la acción de cesación, no puede olvidarse que la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata por tanto, como entiende la Sala sentenciadora «a quo», de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras del principio restricti-*

vo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del artículo 21 de la Ley 3/1991”.

Idénticas conclusiones son alcanzadas por la STS 29-6-2007 (RJ 2007/3872), que señaló que la posibilidad de ejercicio de la acción “*perdura al renovarse, sin solución de continuidad, el inicio del plazo de prescripción mientras se mantenga la situación antijurídica generada por un acto desleal*”.

3. Ahora bien, a la hora de discernir cuándo realmente existe una violación continuada, bien a través de una sucesión de actos infractores, bien a través de una infracción que permanece en el tiempo, es destacable la SAP Madrid 23-10-2009 (AC 2010/125), por establecer la diferencia entre actos desleales continuados que subsisten en el momento de ejercicio del derecho, a los que sí se aplicaría la doctrina jurisprudencial de la violación continuada, con actos desleales puntuales o supuestos de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, situación a la que no se aplicarían la doctrina de la prescripción respecto de los actos futuros: “*Que a consecuencia del acto desleal de aprovechamiento, con la suscripción de un nuevo contrato del que se derivan en el tiempo efectos y consecuencias no puede llevar a interpretar que el “dies a quo”, para el cómputo de la prescripción, de igual forma se prolongue y extienda de forma indefinida sin solución de continuidad mientras perduren dichos efectos, ya que dicha interpretación llevaría a hacer inaplicable la prescripción legalmente prevista y recogida en el art. 21, conclusión absurda e ilógica por ser contraria a la voluntad del legislador al no hacer referencia dicho precepto a la persistencia en el tiempo de los efectos del acto para el cómputo del plazo, cuando el art. 18 sí prevé la consecuencia lógica de la perduración en el tiempo de los efectos y consecuencias del acto. No cabe por tanto confundir los actos desleales continuados que subsisten en el momento de ejercicio del derecho con actos repetitivos, a los que se aplicaría la doctrina jurisprudencial anteriormente indicada, con los actos desleales puntuales o supuestos de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo como el del presente caso.*”

4. Independientemente de los dos supuestos de violación continuada que cabe distinguir, lo que parece obvio es que nuestros tribunales han adoptado en los últimos tiempos una postura indudablemente favorable a la consideración de la infracción continuada.

La Sentencia que marcó el cambio de tendencia fue la ya citada STS 16-6-2000 (RJ 2000/5288), sentencia a la que prácticamente todas las posteriores se refieren y citan –SAP Málaga 16-11-2004 (AC 2005/935), SAP Alicante 30-4-2001 (JUR 2001/167394), SAP La Rioja 13-5-2002 (AC 2002, 1534), SAP Valencia 20-5-2001 (AC 2001/1359), Sevilla 15/12/2000 (JUR 2001, 94781).

La aplicabilidad de esta jurisprudencia de competencia desleal a los supuestos de infracción marcaría ha quedado debidamente confirmada y acreditada por similares resoluciones de nuestros tribunales; dada la escasez de jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal sobre la materia en procesos judiciales

por infracción de derechos de marca, se hará uso de jurisprudencia de Tribunales jerárquicamente inferiores.

Es el caso, por ejemplo, de la SAP Barcelona 25-5-2006 (AC 2006/2283), que en un litigio marcario aplica la doctrina de la mencionada STS 16-6-2006: *“En este caso, no podemos perder de vista que la infracción de los derechos de la actora no se consumó en su día, cuando se ejercitó la acción en 1998 ante el juzgado de primera instancia de Lleida y fue inadmitida por falta de competencia objetiva, sino que, como ya hemos expuesto, esta violación sigue siendo actual, pues se trata de una actuación continuada que persiste al tiempo de interponerse la demanda. En supuestos como el presente, no hay una actuación infractora consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, y respecto de los que sí operaría la prescripción de la acción, sino que se trata de un actuar presente, que actualiza la infracción de los derechos del actor, lo que le legitima para ejercitar la acción en cualquier momento. Así lo entendió la STS de 16 de junio de 2000 (RJ 2000, 5288), y esta sala en su S 7 junio de 2002 (JUR 2004, 14064).”*

Esta postura, en virtud de la cual no cabe entender prescrita la acción en tanto no hayan finalizado los actos que permitan establecer el *“dies a quo”* para el inicio del cómputo es seguida por numerosas sentencias sobre infracción de derechos de propiedad industrial, como la SAP Valencia 27-1-2000 (AC 2000/4073), la SAP Barcelona 15-7-1999 (AC 1999/292), o la SAP Barcelona 8-9-2000 (AC 2000/1735), entre otras.

Dado la idéntica literalidad de las normas de propiedad industrial en lo que a la prescripción de acciones se refiere, es de utilidad la cita de la SAP de Barcelona de 12-2-1999 (AC 1999\8795) por infracción de un modelo industrial y de utilidad, cuyo contenido apoya sin fisuras la teoría de la violación continuada. En el caso objeto de estudio el demandado admitía haber fabricado un utensilio de las características del modelo de utilidad del actor hasta una determinada fecha, para cuya demostración y alegación de prescripción, aportó prueba documental consistente en facturas y albaranes.

La excepción de prescripción extintiva fue rechazada por dos motivos: *“La primera resulta de que la prueba de la PRESCRIPCIÓN extintiva y, por ende, del día inicial del cómputo, pesa sobre quien la opone –SSTS de 11 de febrero de 1967 (RJ 1967\951) y 22 de enero de 1970 (RJ 1970\248)– y los documentos aportados por la demandada no demuestran, por las razones señaladas por los demandantes-apelantes, el día en que comenzó a fabricar el utensilio infractor.*

La segunda resulta de que cada objeto fabricado por la demandada con infracción del derecho del titular del modelo de utilidad, constituye, a los efectos del artículo 71.1 de la Ley de Patentes, un acto ilícito distinto del anterior y con entidad jurídica suficiente para que, desde el día de la fabricación, pueda el lesionado ejercitar las acciones de violación. Argumento, el expuesto, que cobra aun mayor significación cuando el escrito de contestación, bien entendido, contiene la alegación de la demandada de que, hasta mil novecientos ochenta y cinco, fabricó un instrumento con infracción de la invención, mientras que

ahora fabrica otro distinto, el cual (en contra de su opinión) según la prueba pericial invade la esfera de exclusiva.”

5. Especialmente interesante resulta la SAP Barcelona 19-3-2007 (AC 2009/382) que, tras realizar un estudio cronológico completo de la jurisprudencia vertida sobre la materia y de entender aplicable la antedicha jurisprudencia para los casos de *“producción de un daño o perjuicio continuado o de la violación ininterrumpida de un derecho”*, saca a la luz otro de los argumentos utilizados habitualmente para acoger la concepción de la infracción continuada: el carácter restrictivo del instituto de la prescripción.

6. A los argumentos expuestos pueden sumarse aquellos que defienden la doctrina de la violación continuada con base a la indefensión que su inaplicación podría generar en el litigante, dado el carácter continuado de la infracción; es abundante la jurisprudencia que mantiene la necesidad de existencia de una posibilidad de ejercicio de las acciones mientras persista la infracción que las justifique, la última de las cuales es la STS de 18-1-2010 (RJ 2010/1401); su pilar de apoyo es, a su vez, la STS 12-2-1981 (RJ 1981/530), dictada en relación con los daños y perjuicios causados por emanaciones de gas, que señala que de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que *“quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad”*. El Tribunal reafirma su postura con un hecho de significativa importancia y es que el legislador ha querido recoger esta jurisprudencia en el artículo 35 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, al disponer que el plazo de tres años empieza a correr *“desde el momento de la finalización de la conducta”*.

7. Por último, existe jurisprudencia que llega a la aplicación de la doctrina de los actos continuados por el camino de la interpretación hermenéutica de la Ley, siendo un ejemplo de tal línea jurisprudencial la STS de 16-11-2010 (RJ 2010\8877).

Para determinar el momento en el que, jurídicamente, hay que entender nacida la acción a los efectos del comienzo de su prescripción, ha de ponerse en relación la posibilidad de ejercicio con la clase de acción de que se trate. Y lo cierto es que para admitir que el artículo 45 LM no sanciona con la prescripción la inactividad del perjudicado mientras se siga repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, el artículo 45.2 LM es un argumento de peso, en

tanto dicho precepto sería inútil de no entenderse que en él se ha querido establecer una regla especial, sometiendo el ejercicio de la acción indemnizatoria a un límite temporal que no rige para las demás acciones.

La interpretación hermenéutica y sistemática de la Ley ha sido, asimismo, utilizada por la doctrina más acreditada para dar fundamento a esta postura. Así, según afirma M. Lobato, el artículo 9 de la primera Directiva de Marcas 89/1047CEE –de cuyo contenido se hace eco el artículo 52.2 de la LM– *“otorga un sólido argumento a favor de la interpretación de que la acción defendida de cesación no prescribe desde la realización del primer acto de violación del derecho. En efecto, el Derecho comunitario regula la denominada prescripción (o caducidad) por tolerancia, que supone una consolidación de derechos registrados pese a la existencia de un derecho de marca anterior. De acuerdo con el Derecho comunitario no pueden ejercitarse acciones de prohibición de uso respecto de derechos ya consolidados por la prescripción por tolerancia –debe entenderse, tras una tolerancia de 5 años–. Interpretada esta previsión a sensu contrario, si no existe un derecho consolidado, entonces es posible ejercer las mencionadas acciones de prohibición de uso, que son sustancialmente equivalentes a una acción cesatoria”*.

8. Por lo demás, en términos generales, la idea de lógica y justicia es la que sirve de criterio a cierta jurisprudencia para aplicar a los actos de infracción continuada este cómputo de prescripción. Obsérvese el contenido de la SAP Madrid 17-4-2009 (AC 2009/1021) en un conflicto de violación de derechos marcarios, cuando señala que tratándose de acciones de cesación de infracciones continuadas, de efectos permanentes, el dies a quo para el cómputo de la prescripción no llega hasta que concluye aquélla, pues de lo contrario se dejaría inerte al titular del derecho ante una situación antijurídica, pues seguiría sufriendo una vulneración por parte del demandado.

En la misma línea, la STS 9-7-2004 (RJ 2004/5353), establece como una respuesta lógica, sin generar conflicto al respecto, cual es el criterio que debe seguirse en términos de caducidad, al tratar un caso de infracción de marca e intromisión ilegítima del derecho al honor, por haber utilizado ilegítimamente la parte demandada el título nobiliario del demandante: *“(...) mientras no deje de utilizar dicho nombre la intromisión ilegítima sigue perpetrándose, por lo que no empezaría a contar el plazo de caducidad.”*

9. La doctrina de la violación continuada, como a estas alturas ya ha podido observarse, goza al día de hoy de un intenso apoyo doctrinal y jurisprudencial, si bien existe un sector que sostiene el menoscabo que el ejercicio tardío de un derecho puede generar en perjuicio de la seguridad jurídica. Sin embargo, la aceptación de la doctrina de la infracción continuada no es incompatible con la aplicación del principio de la buena fe en el ejercicio de los derechos, contemplado en el artículo 7 C.C., según el cual la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.

Es más, el principio de la buena fe debe orientar la trayectoria de la institución de la prescripción, siendo factible alegar la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos –“*Verwirkung*”, según la doctrina alemana– cuando una de las partes ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a efectuarlo, vulnerando así, tanto la contradicción con los actos propios como las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho.

Debe citarse, al respecto, la SAP de Alicante 19-12-2009 (AC 2010\683) sobre nulidad e infracción de marca comunitaria. A la hora de interpretar la prescripción por tolerancia del artículo 52.2 LM se hace alusión a la doctrina alemana y americana respectivamente del “*verwirkung*” y “*estoppel by laches*” que en nuestra jurisprudencia se hallan reconocidas bajo el instituto del “retraso desleal”. El argumento del apelante para sostener la excepción de prescripción, el conocimiento del uso de la marca anulada desde la fecha de concesión del registro, presunción que trae causa en la participación del actor en el proceso administrativo, no es determinante para considerar que existe un retraso desleal en el ejercicio de las acciones, en tanto la propia legislación considera que el registro no es garantía del uso.

### **3. Sentencia de 20 de enero de 2009. Conclusiones.**

El recurso de casación se compuso de tres motivos, el segundo de los cuales se basó en la interpretación errónea del artículo 39 de la LM 32/1988 y del artículo 21 de la LCD, así como de la jurisprudencia que los interpreta. La invocación del artículo 21 no fue contemplada por el Tribunal por haberse negado a la sociedad actora legitimación para ejercitar las acciones de competencia desleal por ausencia del elemento concurrencial.

En lo que al artículo 39 LM se refiere, el recurso de casación cuestionaba la decisión del Tribunal de apelación de declarar prescritas las acciones ejercitadas en la demanda por violación de marca y, en concreto, el cómputo del día a quo a partir del día en que las demandadas empezaron a usar en el mercado los signos infringidos.

Considerando la finalidad que preside el pronunciamiento de la sentencia, quizás hubiera sido deseable que el Tribunal Supremo hubiera analizado los motivos por los que deben rechazarse los fundamentos jurídicos en que se apoyan las sentencias de instancia. Sin embargo, la Sala más bien se limita a realizar una síntesis de la doctrina y pronunciamientos jurisprudenciales sobre la teoría de la violación continuada sin entrar a rebatir los argumentos que sustentarían la tesis discrepante.

En su examen de las razones que deben conducir a la desestimación del motivo, la Sala expone los fundamentos en que se habría venido basando la

jurisprudencia que apoya la doctrina de la violación continuada; tales argumentos no son otros que los recogidos por jurisprudencia anterior como es el caso de la STS 29-12-2006 (RJ 2007/1714) y 18-1-2010 (RJ 2010/1401), basadas en la teoría de la “*actio nata*” y la necesidad de existencia de una posibilidad de ejercicio de las acciones mientras persista la infracción que las justifique; la STS 16-11-2010 (RJ 2010\8877), cuyo eje es la interpretación hermenéutica de la Ley, haciendo especial énfasis en la diferencia entre la acción indemnizatoria y las demás; y la STS 12-2-1981 (RJ 1981/530), en la que el Tribunal confirma la aplicación de la teoría de la violación continuada en el entendimiento de que el artículo 35 de la nueva LCD incorpora tal posición a su contenido.

La principal aportación de la sentencia consiste en la adición de un fundamento adicional, cual es la afirmación de que la prescripción extintiva de acciones causadas por infracciones continuadas armonizan escasamente con el rigor seguido en nuestro sistema respecto de los modos de adquirir el derecho sobre la marca. Es decir, la Sala promulga, sin grandes desarrollos, una interpretación lógica del artículo 39 LM con otros preceptos marcarios, alcanzando reflexiones que, aunque interesantes, ya habían sido objeto de un metódico análisis por la doctrina con anterioridad.

Los razonamientos son los siguientes:

- a) La acción indemnizatoria carece de sentido de no entenderse que el legislador ha sometido tal acción a un límite temporal que no rige para las demás acciones.
- b) Una interpretación coherente entre la acción de nulidad y la acción de violación deriva en que los derechos marcarios sólo puedan adquirirse mediante las fórmulas establecidas legalmente. Así, de entender prescrita la acción de cesación por el transcurso de cinco años desde la primera fecha de infracción, se crearía al margen de la Ley una vía alternativa de adquisición del derecho de marca. Los infractores, no sólo podrían continuar en la comisión de sus actos ilegítimos, sino que además adquirirían por vía de hecho un derecho contra legem de la marca infringida.
- c) El derecho comunitario regula la denominada prescripción por tolerancia que supone una consolidación de derechos registrados, al menos, cinco años consecutivos, pese a la existencia de un derecho de marca anterior. De acuerdo con tal institución, en consecuencia, no pueden ejercitarse acciones de cese en el uso respecto de derechos ya consolidados por la prescripción por tolerancia e interpretada esta previsión a sensu contrario, de no existir un derecho consolidado, sí es posible ejercer las acciones de prohibición de uso.

La importancia de esta sentencia radica en la aplicación del ilícito continuado a materia de marcas, alejándose el Tribunal Supremo por fin de la esfera de la competencia desleal, lo que lo otorga una entidad propia.

## 5. Bibliografía

- LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Pamplona, ed. Thomson-Civitas, 2007.
- PANTALEÓN PRIETO, F., “La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal”, *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Madrid, ed. Civitas, 1996.
- MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, ed. Civitas, 1999.
- MONTEAGUDO, M., “Prescripción v. Caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XX, Santiago de Compostela, ed. Marcial Pons, 2000.
- DEL VALLE SANCHEZ, J., “La prescripción de acciones en la Ley de Marcas, en la Ley de Patentes y en la Ley de Competencia Desleal”, *Homenaje M. Curell Suñol*, Barcelona, AIPPI, 2000.
- ROBLES MORCHÓN, G., *Las marcas en el Derecho español (adaptación al Derecho comunitario)*, 1ª ed., Madrid, ed. Civitas, 1995.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, ed. Marcial Pons, 2004.
- ARMIJO, E., “La prescripción de la acción de competencia desleal ante el ilícito continuado: sentencia de la audiencia provincial de Valencia (sección 9) de 15 de septiembre de 2009”; *Anuario contencioso para abogados 2010*, Las Rozas, Madrid, La Ley, 2010.