

¿Puede una nulidad ante la EUIPO frenar un pleito por infracción?

Sumario



POR
Carmen Amor

Baylos^{IP} **abion**

El asunto **Bodegas Sanviver v. Bodegas Vega Sicilia** analiza si, tras iniciarse una acción por infracción de marca, el demandado puede solicitar la nulidad ante la EUIPO y lograr la suspensión del procedimiento. El Abogado General considera que sí, aunque el tribunal podrá continuar si aprecia razones especiales, por ejemplo, una finalidad meramente dilatoria. El TJUE deberá fijar ahora los límites del llamado «torpedo de Alicante».

El pasado 3 de septiembre, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentó sus conclusiones en el asunto Bodegas Sanviver v. Bodegas Vega Sicilia (C-392/25). El caso plantea una cuestión muy práctica: ¿puede una parte, después de haber sido demandada por infracción de una marca de la Unión Europea, solicitar la nulidad de esa marca ante la EUIPO y conseguir así que se suspenda el procedimiento judicial?

La cuestión tiene especial interés porque puede abrir la puerta a lo que, en la práctica, se conoce como el «torpedo de Alicante»: acudir a la EUIPO para cuestionar la validez de una marca y conseguir que el procedimiento judicial por infracción quede paralizado mientras se resuelve esa cuestión.

El origen del asunto se encuentra en el enfrentamiento entre Bodegas Vega Sicilia y Bodegas Sanviver. Vega Sicilia, titular de la marca de la Unión Europea ÚNICO para vinos, demandó a Sanviver por comercializar un vermut bajo el signo «ÚNICO». Una vez iniciado el procedimiento judicial, Sanviver solicitó ante la EUIPO la nulidad de la marca de Vega Sicilia. Es decir, en lugar de pedir al mismo tribunal que declarase inválida la marca mediante una demanda reconvencional, optó por iniciar un procedimiento independiente ante la EUIPO.

El procedimiento de infracción no se suspendió y fue estimada la demanda en Primera Instancia y posteriormente desestimado el recurso de Sanviver en apelación. Antes de que se emitiese la Sentencia de apelación, la EUIPO declaró la nulidad de la marca controvertida y se aportó al procedimiento dicha decisión. Considerando que no se tuvo en cuenta el impacto de esta decisión en segunda instancia, Sanviver interpuso recurso ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo español entendió en 2025 que, desde que Sanviver presentó la solicitud de nulidad ante la EUIPO, el procedimiento judicial debería haberse suspendido, incluso de oficio. Esta Sentencia del Tribunal Supremo fue comentada en nuestro blog [aquí](#). Así, el asunto volvió a la Audiencia Provincial de Alicante, quien no compartía esta interpretación por lo que decidió plantear varias preguntas al TJUE.

La suspensión sería la regla, pero no tendría por qué aplicarse de forma ciega.

El Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea permite cuestionar la validez de una marca por dos vías diferentes:

- (i) por un lado, el demandado puede hacerlo dentro del propio procedimiento por infracción, mediante una demanda reconvencional;
- (ii) por otro, puede solicitar la nulidad o caducidad directamente ante la EUIPO.

Así, la duda era si la segunda posibilidad seguía existiendo una vez que el titular de la marca ya había presentado la demanda por infracción. **Para el Abogado General Andrea Biondi, la respuesta es clara: sí.**

En su opinión, el Reglamento UE 2017/1001 no establece que la presentación de una demanda por infracción cierre la puerta a acudir a la EUIPO. Tampoco fija un plazo que obligue al demandado, desde ese momento, a cuestionar la marca exclusivamente ante el tribunal que conoce del litigio. Además, el Abogado General rechaza que acudir a la EUIPO después de haber sido demandado pueda considerarse, por sí solo, una conducta dilatoria. Puede responder simplemente a una elección legítima del demandado sobre cuál es la vía más adecuada para discutir la validez de la marca.

Acudir a la EUIPO después de haber sido demandado no puede considerarse, por sí solo, una conducta dilatoria.

Esta es la parte más relevante de las conclusiones. El artículo 132.1 del Reglamento establece que el tribunal debe, como regla general, suspender el procedimiento si la validez de la marca ya está siendo discutida ante la EUIPO, salvo que existan «razones especiales» para continuar. La duda estaba en qué significa exactamente ese «ya»: ¿la solicitud ante la EUIPO tiene que haberse presentado antes de la demanda por infracción o también puede presentarse después?

El Abogado General opta por la segunda interpretación.

Por tanto, incluso después de iniciarse el procedimiento por infracción, el demandado podría solicitar la nulidad o caducidad ante la EUIPO y pedir la suspensión. Según

sus conclusiones, esto podría ocurrir durante el procedimiento judicial hasta que recaiga una sentencia firme, siempre que no se hubiera planteado antes una demanda reconvencional sobre la misma cuestión.

Esta interpretación plantea un riesgo evidente: que la solicitud ante la EUIPO se utilice únicamente para frenar un procedimiento por infracción que no interesa que avance. El propio Abogado General reconoce el problema. De hecho, sus conclusiones hacen referencia expresa al denominado «torpedo de Alicante». Sin embargo, considera que la solución no debe restringir el derecho del demandado a impugnar la validez de la marca mediante las vías de recurso que plantea el Reglamento 2017/1001, pudiendo utilizar la excepción que ya contiene el propio artículo 132.

Así, el tribunal puede decidir continuar con el procedimiento cuando existan «razones especiales» para hacerlo. Para valorar si estamos ante una maniobra meramente dilatoria, podrá tener en cuenta, entre otras circunstancias, el momento en que se presenta la solicitud ante la EUIPO, su relación con el litigio, sus posibilidades de prosperar y el comportamiento general del demandado.

La futura sentencia del TJUE será especialmente relevante para delimitar hasta dónde puede llegar el llamado “torpedo de Alicante”.

En otras palabras, la suspensión sería la regla, pero no tendría por qué aplicarse de forma ciega.

Las conclusiones todavía no son vinculantes y habrá que esperar a que el TJUE dicte sentencia. El asunto sigue actualmente pendiente. Si el Tribunal sigue la propuesta del Abogado General, la estrategia procesal adquirirá todavía más importancia en los litigios sobre marcas de la Unión Europea. Quien ejercite una acción por infracción deberá tener presente que el demandado puede cuestionar posteriormente la marca ante la EUIPO y solicitar la suspensión del procedimiento. Y quien se defienda deberá valorar cuidadosamente qué vía utilizar para discutir la validez de la marca.

En todo caso, una solicitud de nulidad presentada únicamente para ganar tiempo no debería garantizar la paralización del procedimiento. La clave estará precisamente en cómo interpreten los tribunales esas «razones especiales» que permiten seguir adelante pese a la existencia de un procedimiento paralelo ante la EUIPO. La futura sentencia del TJUE será, por tanto, especialmente relevante para delimitar hasta dónde puede llegar el llamado «torpedo de Alicante».