

XIII JORNADAS DEL TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

CARÁCTER UNITARIO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

15 de noviembre de 2018

Enrique García-Chamón Cervera
Presidente del Tribunal de Marcas de la Unión Europea

I) CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE.

- Art. 1.2 RMUE:
 - La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso para el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.
- Considerando (4) RMUE:
 - Principio de unicidad de la marca UE se manifiesta en i) derecho de las empresas a adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas de la UE; ii) gozan de una protección uniforme; iii) producen sus efectos en todo el territorio de la UE.

I) CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE.

- Fase registral:
 - Prohibiciones absolutas: art. 7.2 RMUE: se denegará el registro si los motivos de denegación solo existen en una parte de la Unión. STJUE 25/07/2018, C84/17, C-85/17 y C-95/17 *SECONDARY MEANING*.
 - Prohibiciones relativas:
 - art. 8.2., a) ii), iii) RMUE: marcas nacionales o marcas internacionales que designen un Estado miembro.
 - Art. 8.4 RMUE: oposición del titular de marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.
 - Indicaciones en las solicitudes y registros de las MUE's: art 111 RMUE: no figura la limitación del ámbito geográfico de su uso en la UE.
 - STJUE 18/09/2008 (C-514/06): No se exige que el riesgo de confusión como causa de prohibición relativa deba existir en todos los Estados miembros y en todas las zonas lingüísticas de la Comunidad.

I) CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE

- Nulidad relativa:
 - Art. 60 se remite al art. 8: marcas nacionales y derechos anteriores de alcance no únicamente local.
- Ámbito procesal:
 - Acciones simultáneas sobre la base de las MUE's y de marcas nacionales. Art. 136 RMUE.
 - Inhibición del segundo tribunal a favor del primero cuando las marcas sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos.
 - Suspensión del segundo proceso en el tiempo cuando las marcas de que se trate sean idénticas para productos y servicios similares así como cuando las marcas sean similares para productos o servicios idénticos o similares.

II) EL CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE Y SU PROTECCIÓN POR TMUE.

- STJUE 12/04/2011, C-235/08 (DHL-Chronopost).
 - En principio, la protección se extiende de modo uniforme en todo el territorio de la UE.
 - En algunos casos, el alcance de la protección puede ser restringido para aquellos casos en que el uso del signo por el tercero menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca:
 - Cuando el demandado acredita que el uso del signo no menoscaba las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, el tribunal debe de limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga.
 - Porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el alcance de la acción que interpone.

II) EL CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE Y SU PROTECCIÓN POR EL TMUE.

- STJUE 22/09/2016, C-223/15, COMMIT/COMBIT
 - cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión.
 - Es preciso además que el tribunal de marcas de la Unión Europea identifique con precisión la parte de la Unión en la que constata la inexistencia de perjuicio o riesgo de perjuicio para las funciones de la marca, de manera que se deduzca sin ambigüedad de la resolución dictada a qué parte del territorio de la Unión no afecta la prohibición de uso del signo considerado.

II) EL CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE Y SU PROTECCIÓN POR EL TMUE

- STJUE20/07/2017,C-93/16, KERRYGOLD/KERRYMAID
 - No cabe extrapolar la coexistencia pacífica de dos marcas en una parte de la Unión al resto del territorio.
 - Factores a considerar para apreciar o no el riesgo de confusión: cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.
 - El hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

II) EL CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE Y SU PROTECCIÓN POR EL TMUE.

- Ventas realizadas en un mercado electrónico desde un tercer Estado sin consentimiento del titular de la marca:
 - SSTJUE 12/07/2011, C-324/09; 06/02/2014, C-98/13.
 - en el caso de que productos situados en un tercer Estado, designados con una marca comunitaria y no comercializados anteriormente en el EEE o, tratándose de una marca comunitaria, no comercializados anteriormente en la Unión, sean vendidos por un agente económico a través de un mercado electrónico y sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se encuentra en el territorio cubierto por dicha marca o sean objeto de una oferta de venta o de un anuncio en tal mercado destinados a consumidores situados en dicho territorio, el titular de la marca puede oponerse a esa venta, a esa oferta de venta o ese anuncio en virtud de las normas establecidas en el artículo 5 de la Directiva 89/104 o en el artículo 9 del Reglamento nº 40/94. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio.

III) EL CARÁCTER UNITARIO DE LA MUE Y LA MARCA RENOMBRADA.

– STJUE 03/09/2015, C-125/14

- Cuando se acredita el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial del territorio de la Unión, que puede coincidir en su caso con el de un solo Estado miembro, se debe considerar que esa marca goza de «renombre en [la Unión]», y no se puede exigir al titular de esa marca que aporte la prueba de ese renombre en el territorio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional posterior objeto de la oposición.
- El titular de la marca comunitaria puede beneficiarse de la protección establecida en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 si se acredita que una parte de ese público, comercialmente no insignificante, conoce esa marca y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que, atendiendo a todos los factores pertinentes del asunto, existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria en el sentido de esa disposición, o bien, en defecto de ella, un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro.

IV) ACCIONES SIMULTÁNEAS PROTECCIÓN MUE Y MARCA NACIONAL

- Coexistencia de marcas UE y marcas nacionales.
- TMUE competencia para conocer las infracciones cometidas en todo el territorio UE.
- Art. 136.1.a) RMUE: acciones simultáneas por los mismos hechos y entre las mismas partes basada en MUE y en marca nacional: las marcas y los productos y servicios son idénticos.
 - Inhibición del segundo tribunal en favor del primero.
- STJUE 19/10/2017, C-231/16. Merck/Merck.
 - Si es en el mismo territorio de los Estados miembros. Inhibición total.
 - Cuando no coincide el mismo territorio de los Estados miembros y el TMUE es el segundo, éste deberá inhibirse de conocer de la infracción cometida en el territorio del Estado donde se presentó la primera demanda.