

El carácter unitario de la Marca de la Unión Europea

Susana Palmero Cabezas

ICLAD

XIII Jornadas del Tribunal de Marcas de la Unión Europea

Alicante, 15 & 16 Noviembre 2018

- I. La coexistencia de marcas en la Unión Europea
- II. La prohibición de uso en la Unión Europea
- III. La competencia y el derecho aplicable

- I. La coexistencia de marcas en la Unión Europea
- II. La prohibición de uso en la Unión Europea
- III. La competencia y el derecho aplicable

I. La coexistencia de marcas en la UE

TJUE, C-93/16, *Ornua*

Coexistencia
Kerrygold &
Kerrymaid

Acción por
violación de marca
basada en la MUE
Kerrygold contra
Kerrymaid



- I. La coexistencia de marcas en la Unión Europea
- II. La prohibición de uso en la Unión Europea
- III. La competencia y el derecho aplicable

II. La prohibición de uso en la UE: Alcance TJUE, C-235/09, *DHL Express France*

Principio:
La prohibición de
uso se extiende al
conjunto del
territorio de la UE



Excepción:
Perjuicio limitado
territorialmente

II. La prohibición de uso en la UE: Alcance

- **C-223/15, *combit / Commit*, §§ 32 – 34:**

El TMUE debe identificar con precisión la parte del territorio de la UE a la que no afecta su resolución de prohibición de uso del signo

II. La prohibición de uso en la UE: Alcance

- **C-280/15, *Irina Nikolajeva*, §§ 28 – 29 :**

La adopción de una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca puede supeditarse a que el titular presente una solicitud en ese sentido, si así lo requiere el Derecho nacional en materia procesal aplicable

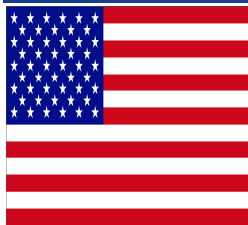
- I. La coexistencia de marcas en la Unión Europea
- II. La prohibición de uso en la Unión Europea
- III. La competencia y el derecho aplicable

III. La competencia y el derecho aplicable: Co-demandados TJUE, C-24/16 and C-25/16, *Nintendo*



**Co-demandados en
diferentes Estados
Miembros**

III. La competencia y el derecho aplicable: la noción de “establecimiento” TJUE, 18/05/17, C-617/15 *Hummel Holding*



Nike Inc. USA



Nike Retail NV

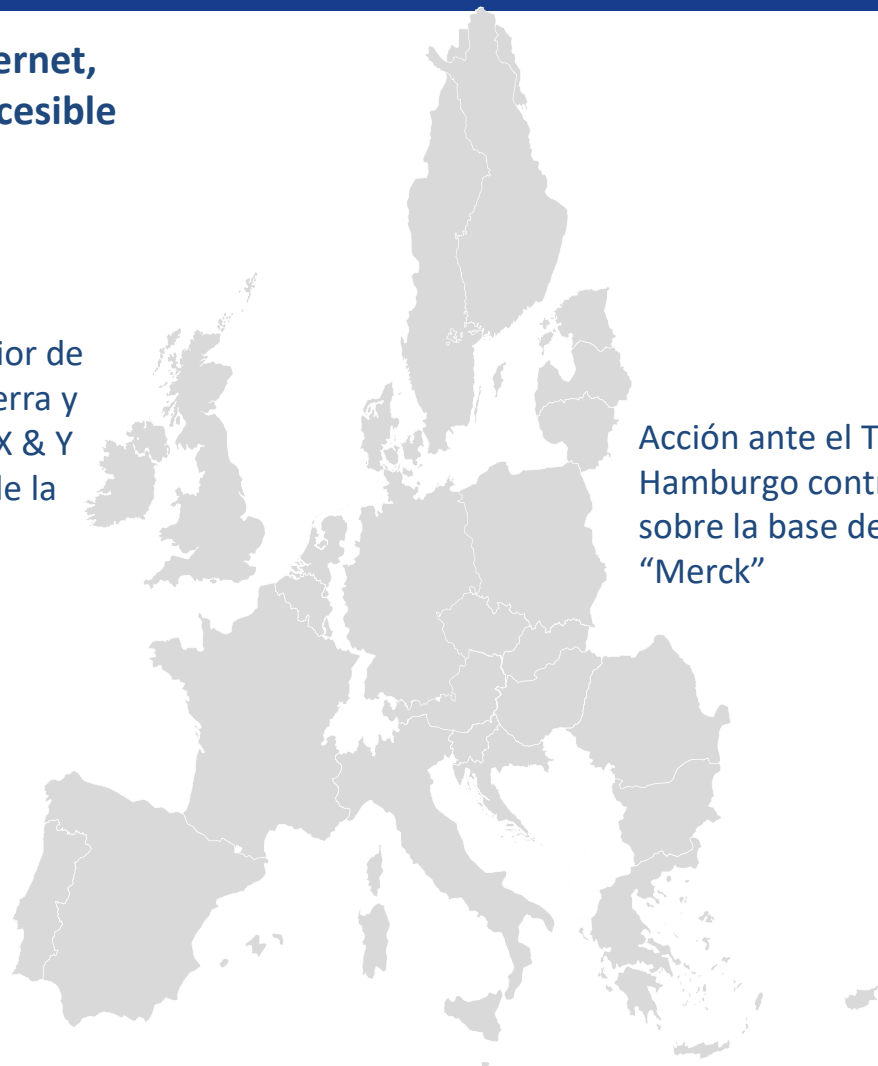
Nike Deutschland GmbH
(filial de Nike retail NV)



III. La competencia y el derecho aplicable: *Lis pendens* y el alcance territorial de la acción TJUE, C-231/16 *Merck*

Uso de “Merck” en internet,
Youtube, Facebook, accesible
en la UE

Acción ante el
Tribunal Superior de
Justicia (Inglaterra y
Gales) contra X & Y
sobre la base de la
marca inglesa
“Merck”



Acción ante el Tribunal de
Hamburgo contra X, Y y Z
sobre la base de la MUE
“Merck”

III. La competencia y el derecho aplicable: *“territorio donde se comete el hecho de violación”* TJUE, C-172/18 *AMS Neve Ltd. at al*

Cuando una empresa constituida y domiciliada en un Estado miembro A ha adoptado medidas en el territorio de dicho Estado para publicitar y poner a la venta productos con un signo idéntico a una marca de la Unión a través de un sitio web dirigido a distribuidores y consumidores del Estado miembro B:

- i) ¿Es competente un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro B para conocer de una acción por violación de la marca de la Unión respecto de la publicidad y oferta de venta de los productos en dicho territorio?
- ii) En caso negativo, ¿qué otros criterios debe tener en cuenta dicho tribunal de marcas de la Unión para determinar si tiene competencia para conocer de la acción?
- iii) En la medida en que la respuesta a la segunda cuestión prejudicial exija al tribunal de marcas de la Unión determinar si la empresa ha adoptado activamente medidas en el Estado miembro B, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para saber si la empresa ha adoptado tales medidas?



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Merci