

# SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS CON FUNCIONES JURISDICCIONALES



LA EXPERIENCIA DE LOS JUECES EUROPEOS EN  
MATERIA DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS  
DE LA P.I.

ENRIQUE GARCÍA-CHAMÓN CERVERA

**Presidente del Tribunal de Marcas de la UE-España**

Doctor en Derecho

**Bogotá (Colombia) 1 de agosto de 2018**

# 1) MARCO NORMATIVO MARCAS UE

- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE). Remisión a la legislación de los EEMM, arts. 17.1 y 129 RMUE.
- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM).
- Ley española 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

## 2) ÁMBITO DE LA COMPETENCIA DE LOS TMUE.

- Carácter unitario de la MUE.
- Designación por los EEMM. Pertenecen a la estructura jurisdiccional de los Estados.
- Competencia objetiva. Acciones conexas. Art. 124 RMUE:
  - Acción de infracción y sus efectos.
    - Doble identidad.
    - Riesgo de confusión y/o asociación.
    - Protección reforzada de las marcas renombradas.
  - Acción de indemnización por los daños causados entre la solicitud y la concesión del registro.
  - Acción declarativa de la inexistencia de infracción.
  - Demanda reconvenzional de nulidad y de caducidad de la marca del demandante principal.

## 2) ÁMBITO DE LA COMPETENCIA DE LOS TMUE.

- Competencia internacional. Fueros subsidiarios. Arts. 125 y 126 RMUE.
  - Alcance territorial de la competencia.
- Competencia territorial. Dependerá de la designación de los TMUE en cada Estado. Ejemplos de España y RFA.
- Competencia funcional:
  - Proceso cautelar.
  - Proceso declarativo.
  - Proceso de ejecución.
  - Segunda instancia y casación.
- Relación con la EUIPO, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  - Cuestiones prejudiciales.

### 3) LITIGIOS RELEVANTES.

- 3.1) Tercero infractor es titular de una marca.
  - Jurisprudencia española, STS 04/04/2012: principio *qui iure suo utitur neminem laedit*.
  - STJUE 21/02/2013: demandado titular de marca comunitaria.
  - ATJUE 10/03/2015: demandado titular de marca nacional.
  - STS 14/10/2014: demandado titular de marca española.
  - Limitación en los nuevos arts. 16 RMUE y 18 DM.
  - Problemas pendientes:
    - Acción indemnizatoria. Cancelación del registro de la marca del demandado. Medidas cautelares. Incidencia en la práctica del orden penal.

### 3) LITIGIOS RELEVANTES.

- 3.2) Perfumes de equivalencia.
  - STJUE 18/06/2009 (L'ORÉAL/BELLURE).
  - STMC 14/09/2015
  - Infracción por doble identidad con infracción de la función publicitaria.
  - No se puede amparar en el límite de la información sobre las características olfativas del perfume.
  - Protección reforzada de las marcas renombradas.
  - Actual infracción de marca expresa en la Directiva sobre publicidad comparativa 2006/114/CE.
  - Protección a través de competencia desleal.

## 3.) LITIGIOS RELEVANTES.

- 3.3.1) Uso de *adwords* en motores de búsqueda general.
  - SSTJUE 23/03/2010, 25/03/2010, 08/07/2010, 12/07/2011 y 22/09/2011. STMC 05/12/2013.



- 3.3.2) Venta en Internet mediante una página web que no pertenece a un miembro de la red de distribución selectiva de productos designados mediante marcas notorias.
  - Excepción al agotamiento de la marca. Arts. 15.2 RMUE y 15.2 DM.
  - SSTJUE 04/11/1997 y 23/04/2009.
  - STMC 14/09/2012 GRUPO L'ORÉAL (venta on line de testers).
  - STS 22/04/2016

### 3) LITIGIOS RELEVANTES.

- 3.4) La infracción de la marca en los contratos de distribución.
  - Arts. 25.2 RMUE 25.2 DM y 48,2 LM.
  - STJUE 19/09/2013.
  - STMC 23/07/2012:
    - Violación contractual del control de calidad.



- STMUE 06/10/2017: desistimiento unilateral del titular de la marca respecto del contrato verbal de distribución.





### 3) LITIGIOS RELEVANTES.

- 3.5) Acumulación acción de competencia desleal.
  - STS 15/09/2017: principio de complementariedad relativa.
  - STMC 05/12/2011: actos de engaño.



*It's not magic, it's*

