

Vulneración de los derechos de  
propiedad industrial

# Acciones y proceso pieza clave de la protección de la PI

- Efectividad de los derechos y su proyección jurisdiccional
- Justificación

# Extensión del régimen de protección de los Ds PI

- Régimen coincidente en títulos esenciales
- Algunas particularidades
- Aplicación del régimen de la Ley Patentes en materia de acciones y procesos a otros títulos PI
  - Patentes europeas validadas en España
  - Certificados complementarios de protección
  - Obtenciones vegetales
  - Topografías de productos semiconductores

# El caso de los títulos unitarios UE

- Particularidades. Remisión.

# Regulación positiva de acciones y procesos

- En el plano internacional
  - ADIPIC, Parte III
- En la UE
  - Directiva 2004/48 –Ley 19/2006
- En el Derecho nacional
  - Ley Patentes y LEC
  - Leyes especiales

# Vulneración de los derechos de PI en el caso de los títulos unitarios UE

## Razón de ser del sistema jurisdiccional de la unión

- Complejidad.
- Respuesta a los cuatro principios en los que el sistema de la marca de la union se inspira
  - Unidad de la marca europea
  - Autonomía
  - Coexistencia con marcas nacionales
  - Permeabilidad

# La complejidad del sistema

- Competencia objetiva
  - **art 124 RMU**
    - Acciones directas (violación)
    - Acciones indirectas (nulidad y caducidad)
    - Acciones residuales (tribunales ordinarios) **art. 134 RMUE**
- Competencia internacional
  - **Art 122 RMUE**...Reglamento UE 1215/2012
  - **art 125 RMUE**
- Competencia funcional: remisión a la normativa procesal interna.
  - **Art 129 a 131 RMUE** (derecho aplicable, sanciones y medidas cautelares)

# Los Tribunales de Marca de la Unión. ¿Tribunales Europeos?

- Art 123 RMUE
- 1. Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.
- 2. El Estado miembro afectado comunicará sin demora a la Comisión cualquier cambio que se produzca relativo al número, a la denominación o a la competencia territorial de los tribunales incluidos en de tribunales de marcas de la Unión Europea comunicada por el Estado Miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 95, apartado 2, del Reglamento (CE) n. 207/2009.



# La creación de los Tribunales de Marca en España

- **Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio**
- **Motivos creación en ALICANTE**
  - Sede EUIPO
  - Optimización recursos
  - Agilidad y rapidez de comunicaciones
  - Contexto específico
- **Inconvenientes creación en sede tribunales mercantiles**

# Tribunales de Marca en España

- **Art 86 bis-4º LOPJ:**
- 4. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria.
- **Art 82-2.3º LOPJ:**
- Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento n.º 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria.

# Competencia objetiva –marca UE-

- **Art 124 RMUE**

- Violación o intento de violación
- Comprobación de inexistencia de violación
- Las derivadas art 11 apart. 2 RMUE
- Caducidad y nulidad por reconvencción

# Competencia objetiva –Dibujo y diseño comunitario-

- Especialidades competencia objetiva Reglamento 6/02 sobre dibujos y modelos comunitarios
  - **Art 81:**
    - Violación o intento de violación
    - Declaración de inexistencia de infracción
    - Nulidad de diseños no registrados
    - Nulidad por reconvención en procedimientos por infracción de diseños comunitarios

# Competencia objetiva. 1.- Infracción marca

- Acciones por violación o intento de violación
  - Exclusividad jurisdiccional
  - Remisión a la *lex fori*
    - **Art 17 RMUE**
      - “*las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales*”.
  - **art 129 RMUE**
    - Doble remisión: procesal y sustantiva

# Infracción marca

- **Fuentes legales en Derecho español**

- **Ley 17/2001, 7 de diciembre**

- Art 40 y ss: sistema *numerus apertus*

- Cesación

- Indemnización

- Medidas que eviten la violación y remoción

- Destrucción

- Publicación sentencia

- (y declarativa, de prohibición y nulidad de denominación social)

- (Adicional 1ª LM)

- **Ley de patentes –proceso y medidas cautelares, TIT XII-**

- **Diseño: Ley 20/2003, 7 de julio**

# Infracción marca

- Acción de cesación y prohibición.

- **Art 130 RMUE**

- *“No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas de la Unión Europea que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca de la Unión, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional. Adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.*
- *El tribunal de marcas de la Unión Europea podrá dictar asimismo las medidas o las providencias previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso”*

# Jurisprudencia TJUE sobre art. 130 RMUE

- Sentencia 22 septiembre 2016, asunto C-223/15
  - Alcance territorial art. 130 RMUE
- Sentencia 14 diciembre 2006, asunto C-316/05
  - Concepto “razones especiales” para no pronunciar la prohibición
  - Obligación del TM de adoptar medidas idóneas para garantizar dicha prohibición
  - Normativa nacional que establece una prohibición general de actos de prohibición acompañada de sanciones penales
- Sentencia 12 de abril 2011, asunto C-235/09
  - Alcance territorial de la prohibición
  - Medidas coercitivas que acompañan a tal prohibición
  - Efectos en el territorio de Estados miembros distintos al del Tribunal que las adopta
- Sentencia 22 junio 2016, asunto C-280/15
  - Obligación del TM de dictar resolución prohibitiva a tercero para continuar con infracción.
  - Inexistencia de solicitud de tal prohibición
  - Concepto “razones especiales” para no dictar esa resolución



# Infracción diseño

- Especialidades del sistema Diseño comunitario R 6/2002
- **Art 89: Sanciones por infracción**
- 1. Si en una acción de infracción o intento de infracción, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios hallare que el demandado ha infringido o amenazado con violar un dibujo o modelo comunitario, dictará las resoluciones siguientes, salvo que existan motivos especiales que lo desaconsejen:
  - a) un interdicto por el que se prohíba al demandado continuar realizando los actos que infringen o pudieran infringir el dibujo o modelo comunitario;
  - b) una orden de embargo de los productos infractores;
  - c) una orden de embargo de los materiales y aplicaciones especialmente utilizados para fabricar los bienes infractores, en el caso de que su propietario conociera los fines a que su empleo se destinaba o si tales fines fueran obvios en esas circunstancias;
  - d) cualquier orden que imponga otras sanciones apropiadas en las circunstancias previstas por la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

# Competencia objetiva. 2.- Acciones de comprobación de inexistencia de violación (acción negatoria)

- Regulada **art 121 Ley de patentes**
  - En estas acciones –art 121-2- no cabe reconvencción sobre validez marca
- Requisitos de ejercicio:
  - Requerimiento fehaciente previo al titular de la marca
  - Sobre oponibilidad a los actos que se pretenden realizar por el interesado
  - Transcurso de un mes
  - Sin respuesta
  - Con respuesta insatisfactoria
- **Jurisprudencia TJUE**
  - **Sentencia 13 julio 2017**
    - **Competencia Tribunales dibujos y modelos comunitarios del Estado en el que la demandada tiene su domicilio**

# Competencia objetiva. 3.- Acción indemnizatoria del art. 11.2 RMUE

- Triple ámbito de protección
  - Temporal: desde solicitud hasta registro
  - Contenido: sólo indemnizatorio
  - Condición: pronunciamiento sólo una vez se produce la publicación registro
- Hasta entonces caben medidas cautelares
- Si después no es válida, el efecto de cosa juzgada sigue produciendo efectos
- **Jurisprudencia TJUE**
  - **Sentencia 22 junio 2016, asunto C-280/15**
    - Concepto “indemnización razonable” por hechos posteriores a la publicación de solicitud MUE y anteriores a la publicación registro
  - **Sentencia 5 julio 2012, asunto C-509/10**

# Competencia objetiva. 4.-Nulidad y caducidad

- Sistema dual
  - Acciones directas ante OAMI- TPI- TJCE
  - Acciones reconvencionales TMU
- Directiva 2015/2436 marcas. Futuro.
- Por ello
  - Presunción validez marca -art 127 RMUE- (STJUE 19 octubre 2016, asunto C-425/16)
- Ante demanda violación o intento cabe
  - Excepcionar nulidad o caducidad por uso insuficiente
  - Formular reconvención

# Nulidad y caducidad

- Demanda reconvenicional –art 128 RMUE
  - Motivos restringidos
    - Art 57 (no uso 5 años, vulgarización, inducción error), 58 (absolutos y solicitud de mala fe) y 59 (derechos anteriores) RMUE
    - **STJUE 19 octubre 2017, asunto C-425/16**
      - **Demanda de reconvenición por nulidad. Relación entre una acción por violación de marca y una demanda de reconvenición por nulidad. Autonomía procesal**
- Preclusión de motivos art 60-4 RMUE
- Forma: art 406 LEC
- Especialidades procesales:
  - Intervención titular marcario -art 128-3 RMUE
  - Transacción –art 128-5 RMUE- en Audiencia Previa
- Contenido sentencia
- Nulidad total o parcial art 128-5 y 62-2 RMUE
- Publicidad registral: a EUIPO
  - de demanda –art 128-4 RMUE
  - de sentencia –art 128-6 RMUE

# Límites a la competencia objetiva

- Derivan de
  - Competencia compartida en materia de validez y consiguiente riesgo de resoluciones contradictorias
  - De la identidad entre, por convivencia, marcas nacionales y marcas UE
  - De la propia delimitación de competencias atribuidas en el art. 124 a los Tribunales de Marca.

# Límites a la competencia objetiva

- **Derivadas de la competencia compartida en materia de nulidad y caducidad y riesgo de resoluciones contradictorias**
  - Cosa juzgada
  - Suspensión del procedimiento judicial y remisión de las partes a la EUIPO
  - Suspensión del fallo por conexión de causas o litispendencia

# Límites. Cosa juzgada

- La cosa juzgada administrativa. Art 128-2 RMUE.
  - *Los tribunales de marcas comunitarias desestimarán toda demanda de reconvención por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.*
- En reciprocidad: art 63-3 RMUE
  - *La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.*



# Límites. Suspensión del procedimiento judicial

- Suspensión del procedimiento judicial y remisión EUIPO
- **Art 128-7 RMUE:** *El tribunal de marcas de la Unión ante el que se presente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvención.*
- Los requisitos de suspensión de conocimiento del TMC art 128-7 son:
  - Petición del actor (en cualquier momento)
  - Audiencia de las partes
  - Discrecionalidad judicial
  - No se da motivación
  - Plazo de suspensión indeterminado
  - Se suspende el fallo, no el proceso
    - Se puede suspender el proceso a petición de las partes –art 19-3 LEC- y su archivo provisional su dura más de 60 días –art 179 LEC-
  - Si se presenta ante OAMI el TMC puede adoptar medidas cautelares
  - Si no se presenta en plazo, se sanciona teniendo por retirada la demanda de reconvención

# Límites. Suspensión del fallo por conexión de causas o litispendencia

- Art 132.1 RMUE (idéntico art. 91.1 RDMC)
  - *A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.*
- Finalidad: evitar resoluciones contradictorias.
- Condición temporal: la demanda ante EUIPO debe ser anterior a la promoción de la acción ante los TMUE
- Condición procedimental: se suspende el fallo, no el procedimiento.

# Límites. Suspensión del fallo por conexión o litispendencia.

- **“Razones especiales”** para proseguir el procedimiento y no suspenderlo a pesar de haberse presentado demanda de nulidad o caducidad ante EUIPO.
- CAUÍSTICA
  - La naturaleza puramente reactiva de la acción de nulidad
  - Finalidad dilatoria
  - ¿Falta de identidad subjetiva entre demandado y solicitante de la nulidad?
  - La mayor amplitud o complejidad del objeto del proceso judicial respecto del objeto del procedimiento ante EUIPO
  - La no concurrencia de riesgo de resoluciones contradictorias
  - La presentación de algunas de las acciones de nulidad con posterioridad a la fecha de la interposición de la acción judicial por infracción
  - Las escasas probabilidades de éxito de la acción de nulidad
  - El corto ciclo de vida de los productos distinguidos con la marca o el dibujo o modelo
  - Posibles resultados de indefensión tras una adecuada ponderación de los intereses en juego
  - La necesidad de obtener una rápida respuesta de fondo que despeje la incertidumbre comercial

# Límites impuestos por la coexistencia de marcas nacionales y marcas UE.

- **Art 136 RMU. Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas UE y marcas nacionales**
- **LITISPENDENCIA:** *1. Cuando se promuevan acciones por violación de marca, por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca de la Unión y ante el otro sobre la base de una marca nacional:*
  - *a) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá, incluso de oficio, inhibirse a favor de la jurisdicción a la que se haya acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos. El tribunal que deba inhibirse podrá suspender el juicio cuando medie impugnación de la competencia del otro tribunal;*
  - *b) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podrá suspender el juicio cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios similares, así como cuando las marcas de que se trate sean similares y válidas para productos o servicios idénticos o similares.*
- **COSA JUZGADA:** *2. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca de la Unión, no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca nacional idéntica, válida para productos o servicios idénticos.*
- **COSA JUZGADA:** *3. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca nacional no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca de la Unión idéntica, válida para productos o servicios idénticos.*

# Límites. Derivados del listado de competencias del art. 124 RMUE

- Competencia en relación a otros litigios relativos a marcas UE en materias no comprendidas en el art. 124 RMUE
  - *(ad exemplum: reivindicación, licencias, cesión o cotitularidad, etc)*
- Art 134 RMUE
  - *Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales distintos de los tribunales de marcas de la Unión Europea*
    - *1. En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de conformidad con el artículo 122, apartado 1, las acciones que no sean las contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales que tendrían competencia territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a una marca nacional registrada en el Estado de que se trate.*
    - *2. Cuando, en virtud del artículo 122, apartado 1, y del apartado 1 del presente artículo, ningún tribunal tuviere competencia para conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 124 y relativa a una marca de la Unión, dicha acción podrá llevarse ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.*

# Competencia territorial internacional

- El Reglamento es muestra de la “comunitarización” del derecho internacional privado
- Cuando se produce una patología en la marca es preciso determinar
  - Foro competente
  - Derecho aplicable
  - Eficacia y extensión supranacional de la sentencia

# Competencia territorial internacional

- El fuero se determina sobre la base del Reglamento 1215/2012 pero
- Art 122-2 RMUE lo matiza en relación a las acciones del art. 124 señalando
  - Que el RMUE establece que son de aplicación sus propias normas
  - La sumisión sólo se aplica si se refiere a TMU
  - Incorpora la figura del establecimiento, asimilándolo al domicilio

# Competencia territorial internacional

- Art 125-1 RMUE

- *los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante*
  - *los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su **domicilio el demandado** o,*
  - *si éste no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un **establecimiento**.*
  - *Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su **domicilio el demandante** o,*
  - *Si éste último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un **establecimiento***
  - *Si ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán **ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina.***



# Competencia territorial internacional

- Art 122-1-2-3: sistema de fueros en cascada pasando del *forum domicilii* al *forum actoris* con cláusula de cierre
- Los fueros no son indisponibles. Se admite la sumisión (art 25 y 26 Reglamento) pero sólo respecto TMU
- Se introduce además
  - el *forum damni* –art 125-5
  - El *forum shopping* o elección (sumisión) entre los TMU donde se han producido los hechos o los designados en 122-1,2,3 y 4 con distintos efectos.

# Competencia territorial nacional

- Fijados los TMU del Estado competente es preciso, si hay varios, delimitar el competente dentro del Estado designado
  - Competencia territorial interna
  - Art 129-3 RMUE. Derecho interno nacional
  - No hay problema en el caso español

# Jurisprudencia TJUE sobre competencia internacional

- Sentencia 18 mayo 2017, asunto C-617/15
  - Acción por violación marca contra sociedad en tercer Estado. Filial de segundo grado establecida en territorio de Estado miembro del OJ que conoce del asunto. Concepto de establecimiento
- Sentencia 5 junio 2014, asunto C-360/12
  - Infracción marca UE. Determinación del lugar donde se hubiera producido el hecho dañoso. Participación transfronteriza de varias personas en el mismo acto ilícito.
- Sentencia 13 julio 2017, asunto C-433/16.
  - Dibujos y modelos comunitarios. Acción declarativa de inexistencia de infracción. Competencia de los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado miembro donde la demandada tiene su domicilio.

# Competencia funcional

- Primera instancia: TMU art 123
- Segunda instancia art 133:
  - 1. Las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de primera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el artículo 92 podrán recurrirse ante los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.
  - 2. Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia serán las fijadas en la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.
- Casación art 133:
  - 3. A las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación.
- Competencia funcional por conexión
  - Art 61 LEC: competencia para resolver sus incidencias (medidas cautelares, diligencias preliminares, aseguramiento pruebas)