

08 de marzo de 2018 | 11:38



LEGALTODAY

POR Y PARA ABOGADOS

Blog ECIJA 2.0

7 de Marzo de 2018

Veronika Dimova

abogada de ECIJA

Reivindicación de la marca de la Unión Europea: interpretación del TJUE a la luz de la Ley de Marcas

El pasado 14 de febrero se publicaba la STS 417/2018, con la que concluye un procedimiento largo y muy debatido sobre la reivindicación de la marca de la Unión Europea (en adelante, "MUE").



Antecedentes del asunto:

Según lo dispuesto en la sentencia mencionada, la marca objeto del litigio se ha creado con ocasión de la negociación entre el demandante y el demandado para concluir un negocio en común. Sin embargo, en 2011 el demandado registra la marca en su nombre, interponiendo como consecuencia el demandante una acción reivindicatoria de la propiedad de la marca sobre la base de artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la armonización de la

La cuestión controversial y la interpretación del TJUE

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle las análisis de la navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más inf

La problemática fundamental del asunto radica en la diferencia entre el artículo 18 RMC y el artículo 2.2 LM. Mientras artículo 2.2 LM legitima a la persona perjudicada a reivindicar la propiedad de la marca cuando su registro "*hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual*", el RMC en su artículo 18, prevé una posibilidad más restrictiva, de cesión de una marca registrada a nombre de un agente o representante." En este sentido, la cuestión de si se aplica el RMC o la LM era crucial para el resultado del asunto.

El Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la acción ejercitada, al considerar, *inter alia*, que a las MUE únicamente es aplicable el régimen del artículo 18 RMC.^[2] Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante estimó la acción reivindicatoria del demandante, estableciendo, entre otros, que el receptor de la LM es de aplicación del caso en cuestión dado que la MUE en cuanto objeto de propiedad se considera en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión como marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede o su domicilio o, en su defecto, un establecimiento^[3] (artículo 16 RMC), sentencia que fue recurrida ante TS.

Por último, el TS suspendió el procedimiento y planteo ante el Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial "*¿Es compatible con el Derecho de la Unión y, en concreto, con el Reglamento [n.º 207/2009] la reivindicación de una marca [de la Unión] por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento y, en particular, conforme a los supuestos previstos en el artículo 2, apartado 2, de la [Ley 17/2001 de Marcas]?*"

En Sentencia C-381/16, el TJUE, declaro, que "*los artículos 16 y 18 del RMC, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la UE, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.*" Como consecuencia de dicha interpretación, el TS desestimo la casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante confirmando de esta forma la titularidad respecto del registro de la marca del demandante.

Ahora bien, nos gustaría hacer un breve análisis tanto sobre la interpretación del derecho de la UE, como sobre su implementación en el ámbito nacional, dado que, aunque la cuestión objeto de interpretación del TJUE es de si se podría aplicar la norma nacional, a nuestro juicio, el problema principal es más bien **cuándo se podrá aplicar dicho precepto a una MUE.**

En la antedicha sentencia, el TS consideró que es de aplicación el artículo 2.2 de la LM, dado que el "*artículo 18 RMC únicamente prevé la posibilidad de ejercicio de una acción reivindicatoria en el caso de cesión del agente; mientras que el artículo 2.2 LM recoge una concepción mucho más amplia*

obtiene el registro de la marca, en detrimento de los derechos del reivindicante." En este sentido, considera el TS que no ha habido una infracción del artículo 16 RMC.

Sin embargo, tal y como mencionamos, según el TJUE, respondiendo a la cuestión prejudicial planteada la aplicación de la norma nacional a una acción reivindicatoria de una MUE, sería posible siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento.

Dicho esto, aunque no podríamos comentar el resultado concreto del litigio en cuestión, consideramos que para poder determinar si se trata de un supuesto distinto del establecido en artículo 18 de RMC y como consecuencia, si es de aplicación la norma nacional, el juez nacional deberá, en primer lugar, analizar el asunto concreto, teniendo en cuenta la interpretación del termino "agente" o "representante" en la jurisprudencia del TJUE. En este sentido, el TJUE establece que, en cuanto a dichos términos, *"éstos deben interpretarse en sentido amplio, de modo que cubran todas las formas de relaciones basadas en un acuerdo contractual en virtud del cual una de las partes representa los intereses de la otra, y ello independientemente de la calificación de la relación contractual establecida entre el titular o el mandante y el solicitante de la marca comunitaria."***[4]**

Es más, debemos recordar que *"según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trata"*.**[5]**

Acudiendo de nuevo a la jurisprudencia del TJUE, parece que el objetivo de la acción contra un agente o representante del titular legítimo de la marca, persigue proteger el subsiguiente de la explotación de *"los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial que le vinculaba a dicho titular y, por lo tanto, sacar provecho indebidamente de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó."***[6]**

Como consecuencia, a nuestro juicio, con el fin de no perjudicar el principio de autonomía de la MUE no debería excluirse la aplicación de la norma europea acudiendo a la lectura literal del precepto, previsto en artículo 18 RMC en relación con la interpretación al respecto de TJUE a la cuestión prejudicial planteada, sino debería previamente hacerse un análisis a los hechos que debería llegar a la conclusión de que se trata de un supuesto claramente distinto del supuesto de registro de marca al nombre de un agente o representante, entendidos como conceptos propios del derecho de la Unión Europea.

[1] Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 30/09/2017; derogado y sustituido por Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del

[2] SJM A 615/2013 de 26 de junio de 2013.

[3] SAP A 4729/2013 de 20 de diciembre de 2013.

[4] Sentencia T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector.

[5] Sentencia C-320/12, Malaysia Dairy Industries.

[6] T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector



RECOMENDACIONES

COLABORADORES

BUSCADOR

BOLETINES

PUBLICA

CONTACTA

ACTUALIDAD

FIRMAS

PRÁCTICA JURÍDICA

GESTIÓN DEL DESPACHO

INFORMACIÓN JURÍDICA

OPINIÓN

BLOGS

 FACEBOOK

 TWITTER

 LINKEDIN

 RSS