

XIV JORNADAS DEL TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

EXCEPCIONES OPONIBLES POR EL DEMANDADO FRENTE A LA ACCIÓN DE VIOLACIÓN DE MUE

Alicante, 22 de noviembre de 2019

Enrique García-Chamón Cervera
Presidente Sección Octava AP Alicante
Tribunal de Marcas de la Unión Europea

EXCEPCIONES OPONIBLES POR EL DEMANDADO FRENTE A UNA ACCIÓN DE VIOLACIÓN DE LA MARCA

- 1) PROTECCIÓN DEL TITULAR DE UNA MARCA POSTERIOR FRENTE A LA ACCIÓN DE VIOLACIÓN. ARTS. 16 RMUE, 18 Directiva, 41.BIS LM.
- 2) EXCEPCIÓN DE FALTA DE USO. ARTS. 127.3 RMUE, 17 Directiva, 41.2 LM.
- 3) ARTICULACIÓN PROCESAL DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DEL DEMANDADO.

1) PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA POSTERIOR FRENTE A UNA ACCIÓN DE VIOLACIÓN

- Marco Normativo:
 - Arts. 41.bis y 37.3 LM.
 - Art. 18 Directiva (UE) 2015/2436.
 - Art. 16 Reglamento (UE) 2017/1001.
- Antecedentes:
 - Principio de inmunidad registral/Principio de prioridad.
 - SSTS 23/5/1994 y 6/3/1995.
 - SSTS 4/4/2012 y 24/7/2013.
 - STJUE 21/2/2013 y ATJUE 10/3/2015.
 - SSTS 14/10/2014, 28/10/2014 y 9/5/2016.
- Finalidad del art. 41.bis LM.

1) PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA POSTERIOR FRENTE A UNA ACCIÓN DE VIOLACIÓN

- Excepciones:
 - 1) Caducidad de la acción de violación por tolerancia.
 - 2) Falta de distintividad de la marca anterior.
 - 3) Insuficiencia de la falta de distintividad de la marca anterior para fundamentar el riesgo de confusión.
 - 4) Falta de renombre de la marca anterior.
 - 5) Falta de uso de la marca del demandante.
- Extensión de los medios de defensa al demandado titular de una marca española/MUE.
- Efectos de la estimación de la excepción.

2) EXCEPCIÓN DE FALTA DE USO.

- Marco Normativo:
 - Arts. 41.2 y 39 LM.
 - Arts. 17 y 16 Directiva (UE) 2015/2436.
 - Arts. 127.3 y 18 Reglamento (UE) 2017/1001.
- Objeto de la excepción.
 - Debe haber transcurrido más de cinco años desde la inscripción de la MUE del actor. STJUE 21/12/2016, C-645/15
 - No es una demanda reconvenzional.
 - Carga de la prueba del uso del actor.
 - Limitación de los productos y servicios.
 - Efectos de la estimación de la excepción.

2) EXCEPCIÓN DE FALTA DE USO.

- Jurisprudencia sobre uso efectivo de la marca
 - STJUE 11/03/2003, C-40/01
 - STJUE 26/09/2013, C-609/11
 - STG 04/04/2019, T-779/17

3) ARTICULACIÓN PROCESAL DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.

- Excepciones materiales en escrito de contestación.
405.1 LEC.
- Alegaciones del actor. Trámite:
 - Audiencia previa.
 - Art. 408.2 LEC analogía.
- Carga de la prueba.
- Momento de la aportación de documentos por el actor.
- Problema por el transcurso del tiempo.
- Efectos de la estimación de la excepción.