

**Excepción de falta de uso en el procedimiento de infracción:
artículos**

**16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 junio sobre marca de la UE;
41 bis Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y
18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre.**

GARRIGUES

**ISABEL PASCUAL DE QUINTO
22 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Índice

1

Normativa aplicable derechos de intervención.

2

Caso Sky vs. Skyworth

1.1

Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas

1.2

Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio, sobre marca de la Unión Europea

1.3

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

1. Derechos de intervención vs. Principio de inmunidad registral



- **Sentencia del Tribunal Supremo 520/2014, de 14 de octubre:**

“Procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad.”



- **Artículo 37.3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas según modificación operada por el Real-Decreto Ley 23/201**

3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.



- **Limitaciones:** marca posterior cuya nulidad no podía declararse a instancia del titular de una marca anterior en el momento de su solicitud. La finalidad es garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos.

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca

- 1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al **artículo 8**, al **artículo 9**, apartados 1 o 2, o al **artículo 46**, apartado 3.*
- 2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al **artículo 53**, apartados 1, 3 o 4, al **artículo 54**, apartados 1 o 2, o al **artículo 57**, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.*
- 3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.*

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

1. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al **artículo 8**, al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.*

Artículo 8. Falta de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará en la fecha de la solicitud de nulidad si no habría prosperado en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior por alguno de los siguientes motivos:

a) que la marca anterior, que puede ser declarada nula en virtud del artículo 4, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo como se indica en el artículo 4, apartado 4;

b) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 5, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b);

c) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 5, apartado 3, letra a), y la marca anterior aún no gozara de renombre en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra a).

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

1. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.*

Artículo 9. Exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia

1. El titular de una marca anterior contemplada en el artículo 5, apartados 2 y 3, letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.
2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que el apartado 1 del presente artículo se aplique al titular de cualquier otro derecho anterior previsto en el artículo 5, apartado 4, letras a) o b).

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

1. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 o 2, o al **artículo 46, apartado 3.***

Artículo 46. La falta de uso como medio de defensa en el procedimiento de nulidad

1. En el procedimiento por el que se solicita la nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o una fecha de prioridad anterior, a instancia del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior aportará la prueba de que, en el plazo de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo tal como establece el artículo 16, en conexión con los productos o servicios respecto de los que esté registrada, y en los que se basa la solicitud, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

2. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 16, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 1 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

3. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

*2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al **artículo 53, apartados 1, 3 o 4**, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.*

Artículo 53

Causas de nulidad relativa

1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:
 - a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;
 - b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;
 - c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.
3. La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvencción, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.
4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los apartados 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvencción fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

2. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.*

Artículo 54

Caducidad por tolerancia

1. El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

2. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.*

Artículo 57

Examen de la solicitud

2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el artículo 42, apartado 2, se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimarán la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, en materia de marcas.

En conclusión, el titular de una marca anterior no podrá impedir los usos infractores, cuando:

- Su marca carecía de carácter distintivo o de renombre en el momento de la solicitud de la marca posterior (**art. 8** Directiva 2015/2436).
- Hubiera tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior con conocimiento de dicho uso, siempre y cuando la solicitud de la marca posterior se hubiera realizado de buena fe (**art. 9** Directiva 2015/2436 y **art. 54** del Reglamento 207/2009).
- Su marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de la marca posterior (**art. 46** Directiva 2015/2436 y **art. 57** Reglamento 207/2009).
- No hubiera podido solicitar la nulidad de la marca posterior en el momento de su registro; hubiera dado su consentimiento al registro o ya hubiera solicitado la nulidad de la marca posterior sin alegar un derecho que podría haber alegado en la primera demanda (**art. 53** del Reglamento 207/2009).

1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca

- 1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al **artículo 60**, apartados 1, 3 o 4, al **artículo 61**, apartados 1 o 2, o al **artículo 64**, apartado 2, del presente Reglamento.*
- 2. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al **artículo 8**, o al **artículo 9**, apartados 1 o 2, o al **artículo 46**, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.*
- 3. Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la Unión anterior en las acciones por violación que ejerza.*

1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. *En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.*

Artículo 60

Causas de nulidad relativa

1. La marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca:
 - a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;
 - b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;
 - c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;
 - d) cuando exista una designación de origen o una indicación geográfica anterior contemplada en el artículo 8, apartado 6, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

Todas las condiciones a que se refiere el párrafo primero deberán cumplirse en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca de la Unión.

1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. *En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.*

Artículo 60

Causas de nulidad relativa

3. La marca de la Unión no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.
4. El titular de alguno de los derechos contemplados en el apartado 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca de la Unión o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. *En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al **artículo 61, apartados 1 o 2**, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.*

Artículo 61

Caducidad por tolerancia

1. El titular de una marca de la Unión que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.
2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. *En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo **al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2,** del presente Reglamento.*

Artículo 64

Examen de la solicitud

2. A instancia del titular de la marca de la Unión, el titular de una marca de la Unión anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que el titular de dicha marca de la Unión anterior basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca de la Unión anterior haya estado registrada durante por lo menos cinco años. Si, en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha estado registrada durante por lo menos cinco años, el titular de la marca de la Unión anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el artículo 47, apartado 2, se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se denegará la solicitud de nulidad. Si la marca de la Unión anterior solamente ha sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales está registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

En conclusión, el titular de una marca anterior no podrá impedir los usos infractores, cuando:

- Su marca carecía de carácter distintivo o de renombre en el momento de la solicitud de la marca posterior (**art. 8** Directiva 2015/2436).
- Hubiera tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior con conocimiento de dicho uso, siempre y cuando la solicitud de la marca posterior se hubiera realizado de buena fe (**art. 9** Directiva 2015/2436 y **art. 61** del Reglamento 2017/1001).
- Su marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de la marca posterior (**art. 46** Directiva 2015/2436 y **art. 64** Reglamento 2017/1001).
- No hubiera podido solicitar la nulidad de la marca posterior en el momento de su registro; hubiera dado su consentimiento al registro o ya hubiera solicitado la nulidad de la marca posterior sin alegar un derecho que podría haber alegado en la primera demanda (**art. 60** del Reglamento 2017/1001).

1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca

1. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al **artículo 52, apartados 2**, al **artículo 53** o al **artículo 59, apartado 5**.*

2. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al **artículo 60, apartados 1, 3 o 4**, al **artículo 61, apartados 1 y 2**, o al **artículo 64, apartado 2**, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.*

3. *Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una acción por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.*

1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al **artículo 52, apartados 2**, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.

Artículo 52. Causas de nulidad relativa.

2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

Artículo 6. Marcas anteriores.

Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes

1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca

1. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 [a] o al artículo 59, apartado 5.*

Artículo 53. *Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior.*

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará si no hubiese prosperado en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior por alguno de los siguientes motivos:

a) Que la marca anterior, susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3.

Artículo 51. *Causas de nulidad absoluta.*

3. No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvenzional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

Artículo 5. *Prohibiciones absolutas.*

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca

1. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al **artículo 53 [b]** o al artículo 59, apartado 5.*

Artículo 53. *Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior.*

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará si no hubiese prosperado en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior por alguno de los siguientes motivos:

b) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b).

Artículo 6. *Marcas anteriores.*

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca

1. *En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al **artículo 53 [c]** o al artículo 59, apartado 5.*

Artículo 53. *Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior.*

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará si no hubiese prosperado en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior por alguno de los siguientes motivos:

c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.

Artículo 8. *Marcas y nombres comerciales renombrados.*

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca

*1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al **artículo 59, apartado 5.***

Artículo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.

5. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimarán.

2. A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

3. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas

En conclusión, el titular de una marca anterior no podrá impedir los usos infractores, cuando:

- Su marca carecía de carácter distintivo o de renombre en el momento de la solicitud de la marca posterior (**art. 53** Ley de Marcas).
- Hubiera tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior con conocimiento de dicho uso, siempre y cuando la solicitud de la marca posterior se hubiera realizado de buena fe (**art. 52** Ley Marcas y **art. 61** del Reglamento 2017/1001).
- Su marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de la marca posterior (**art. 59** Ley de Marcas y **art. 64** Reglamento 2017/1001).
- No hubiera podido solicitar la nulidad de la marca posterior en el momento de su registro; hubiera dado su consentimiento al registro o ya hubiera solicitado la nulidad de la marca posterior sin alegar un derecho que podría haber alegado en la primera demanda (**art. 60** del Reglamento 2017/1001).

2

Derechos de intervención. Caso Sky vs. Skyworth

2.1

Sentencia 179/18 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea de 5 de octubre de 2018

2. Derechos de intervención. Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca

- **Requisitos para que prospere la excepción procesal:**

1. Ejercicio de una acción de violación de una marca por el demandante.
 2. Existencia de una marca registrada posterior a la alegada como infringida.
 3. Que el demandante no hubiera podido anular la marca del demandado cuando fue solicitada por:
 - Tolerancia: uso tolerado de la marca posterior o consentimiento a su registro
 - Inoponibilidad de la marca anterior:
 - Por su caducidad (no uso)
 - Por ausencia de carácter suficientemente distintivo
 - Por ausencia de requisitos de protección del renombre
- Retroacción temporal al momento de solicitud de la marca, titularidad del demandado o licenciada al mismo.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Marcas UE infringidas:

- 126.425 “SKY” (denominativa),
- 8.178.436 “SKY” (denominativa),
- 9.129.909 **sky**,
- 10.155.331 “SKY TV” (denominativa),
- 12.044.244 “SKY+” (denominativa),
- 4.250.841 “SKY HD” (denominativa),
- 13.085.972 “SKY WORLD” (denominativa),
- 12.013.504 “SKY SHARE” (denominativa),

Usos infractores

Skyworth
Skyworth



2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Demandante: SKY INTERNATIONAL AG (SIAG)

The advertisement features a dark blue header with the 'sky' logo. The main background is orange. At the top, three promotional banners are displayed: 'TNT Big Bang | T1', 'FOX The Walking Dead | T1-7 disponibles | T8 | FOX Estreno 23 octubre 3:30p | T8 Bajo demanda desde el 24 octubre', and 'FOX Modern Family | T9 Estreno 14 octubre 21:00h | Bajo demanda desde el 15 de octubre'. Below these banners, the text reads: 'Entretenimiento sin límites Sin permanencia, 10€ al mes Pruébalo 1 mes gratis'. A purple bar at the bottom contains a yellow button labeled 'Prueba' and a link 'Prueba tu primer mes gratis'. The bottom section is blue and displays logos for various channels: FOX, TNT, HISTORIA, SYFY, Disney Junior, nickelodeon, FOXlife, TCM, CINE 3, XD, and NATIONAL GEOGRAPHIC. At the very bottom, it says '12 de los canales de pago más vistos...'.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Demandado: SKW SKYWORTH EUROPE S.A. (Skyworth Europe)

Skyworth was established in 1988, with the head office located within Shenzhen High Tech Industrial Park which is honored as "China's silicon valley", and has more than 40,000 employees. Skyworth is a large-scale high-tech corporation mainly engaged in the development and manufacturing of consumer electronics, display devices, digital set top boxes, security monitors, network communication, semi-conductors, refrigerators, washing machines, cell phones and LED lighting etc. In 2000 Skyworth was listed on the main board of HK Stock Exchange (HK0751). After a development of more than 28 years, Skyworth has grown to be one of the Top Five Color TV brands in the world and a top brand in Chinese display industry market.



2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Hechos relevantes:

- Demandante: **SIAG**
 - entidad suiza.
 - pertenece al Grupo Sky: líder en el sector del entretenimiento, las comunicaciones y la tecnología de consumo en Europa.
 - titular de marcas de la UE notorias, tanto en clase 9 (incluye televisiones), como 38.
- Demandada: **Skyworth Europe**
 - entidad suiza.
 - 1/4/2016: firmó contrato de *representante de ventas en exclusiva* con Skyworth Macao el 1 de abril de 2016:
 - ámbito territorial del contrato: “*por el momento*” se limita a Italia, San Marino, Suiza y Malta.
 - Mayo/2016: comenzó actos de promoción y comercialización de televisores Skyworth:
 - Entrevistas/anuncios en prensa italiana, web suiza, asistencia Feria internacional en Alemania.
 - Amenaza de inminente intensificación y ampliación geográfica de las actividades infractoras.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Hitos procesales relevantes:

- Noviembre 2016: Interposición de demanda, con solicitud de medidas cautelares.
- Febrero 2017: Contestación de la demanda con interposición de demanda reconvencional.
- Marzo 2017: Contestación demanda reconvencional.
- 13 de junio 2017: Escritos de ampliación de hechos de la demanda y de las cautelares.
- 3 de julio de 2017: Vista cautelares.
- 10 de julio de 2017: Audiencia previa.
- 1 de septiembre 2017: **Auto 159/17**, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea por el que se estima íntegramente la solicitud de cautelares. [ECLI:ES:JMA:2017:131A](#)
- 27 de febrero 2018: Celebración juicio.
- 8 de junio de 2018: **Auto 55/2018**, de la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante por el que se confirma Auto del Juzgado de Marcas de la Unión Europea. [ECLI:ES:APA:2018:304A](#)
- 5 de octubre de 2018: **Sentencia 179/18**, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea por la que se estima íntegramente la demanda y desestima la reconvención.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Medidas Cautelares:

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA

PROCEDIMIENTO: Medidas Cautelares Coetáneas

nº 781/2016

(Juicio Ordinario nº 768/2016)



AUTO Nº 159/17

En Alicante, a 1 de septiembre de 2017.

A) Artículo 13 bis.2 del RMUE.

21. Creo oportuno comenzar el análisis de este presupuesto para la adopción de medidas cautelares, teniendo en cuenta los motivos por los que la parte demandada considera que es de aplicación el artículo 13 bis.2º del RMUE, articulados como acciones de nulidad marcaria de las marcas “SKY” por medio de reconvención, por cuanto que si fuera de aplicación el indicado precepto, la parte demandante no podría ejercitar el *ius prohibendi*:

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA N° 1 DE ESPAÑA

PROCEDIMIENTO: Medidas Cautelares Coetáneas

n° 781/2016

(Juicio Ordinario n° 768/2016)

RECIBIDA por LEXNET el día

4 – Septiembre -2017

DANIEL DABROWSKI PERNAS

AUTO N° 159/17

En Alicante, a 1 de septiembre de 2017.

Medidas Cautelares:

a) Caducidad de las marcas “SKY” por falta de uso para televisores (artículo 51 del RMUE):

4.- Como enseña la STJUE de 29 de septiembre de 1998 (caso Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), en su considerando 23, “Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados (...) procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario”. En este sentido, existen dos factores que, de la manera indiciaria y provisional que aconseja el momento procesal en el que nos encontramos, nos lleva a entender que estamos ante productos complementarios del mismo mercado:

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA N° 1 DE ESPAÑA

PROCEDIMIENTO: Medidas Cautelares Coetáneas

n° 781/2016

(Juicio Ordinario n° 768/2016)

RECIBIDA por LEXNET el día

4 – Septiembre -2017

DANIEL DABROWSKI PERNAS

AUTO N° 159/17

En Alicante, a 1 de septiembre de 2017.

Medidas Cautelares:

b) Nulidad de las marcas “SKY” por tener carácter descriptivo:

4.- A la luz de la doctrina expuesta, con la provisionalidad del momento en el que nos encontramos, no considero que el término “SKY” sea descriptivo de una de las características de los servicios de la parte demandante, y esto por los siguientes motivos:

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Medidas Cautelares Coetáneas
nº 781/2016
(Juicio Ordinario nº 768/2016)

RECIBIDA por LEXNET el día
4 – Septiembre -2017
DANIEL DABROWSKI PERNAS

Medidas Cautelares:

AUTO Nº 159/17

En Alicante, a 1 de septiembre de 2017.

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la solicitud de medida cautelar interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Daniel Dabrowski Pernas, en nombre y representación de la entidad mercantil Sky International, A.G. contra la entidad mercantil Skw Skyworth Europe, S.A., y en consecuencia, acuerdo, con una caución de 400.000,00 euros, las medidas cautelares consistentes en:

1) Se ordene a la entidad mercantil Skw Skyworth Europe, S.A. a cesar en el uso el vocablo “SKYWORTH”, en relación con la publicidad y comercialización de televisores en Italia y Portugal, así como en el resto de países de la Unión Europea.

2) Se ordene a la entidad mercantil Skw Skyworth Europe, S.A. a abstenerse de usar el vocablo “SKYWORTH”, en relación con la identificación, oferta, comercialización, promoción y/o publicidad de televisores en la Unión Europea y de cesar en tales actuaciones en caso de que se hubiesen iniciado durante la tramitación del presente procedimiento.

Así lo manda, acuerda y firma don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España; doy fe.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Medidas Cautelares:

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE - SECCIÓN OCTAVA -
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA**

Apelante/s: SKW SKYWORTH EUROPE, S.A.
Procurador/es: RICARDO MOLINA SANCHEZ-HERRUZO
Letrado/s: BARTOLOME MARTIN FERNANDEZ

Apelado/s: SKY INTERNATIONAL, AG
Procurador/es : DANIEL J. DABROWSKI PERNAS
Letrado/s: MARIA ISABEL PASCUAL DE QUINTO SANTOS SUAREZ



ROLLO DE SALA Nº 66-U04/18

**PROCEDIMIENTO: MEDIDAS CAUTELARES 781/16 DIMANANTES DEL
JUICIO ORDINARIO 768/16
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1**

AUTO NÚM.55/18

Itmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a ocho de junio de dos mil dieciocho.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE - SECCIÓN OCTAVA -
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Apelante/s: SKW SKYWORTH EUROPE, S.A.
Procurador/es: RICARDO MOLINA SANCHEZ-HERRUZO
Letrado/s: BARTOLOME MARTIN FERNANDEZ

Apelado/s: SKY INTERNATIONAL, AG
Procurador/es : DANIEL J. DABROWSKI PERNAS
Letrado/s: MARIA ISABEL PASCUAL DE QUINTO SANTOS SUAREZ

RECIBIDA por LEXNET el día
14 - Junio -2018
DANIEL DABROWSKI PERNAS

Medidas Cautelares:

6.-) Seguidamente, examinaremos si es oponible por la demandada el derecho de intervención previsto en el artículo 13.bis.2 RMUE en relación con los artículos 8 y 46 de la Directiva (UE) 2015/2436 frente a la MUE número 126.425 de la actora, única que estaba vigente en mayo del año 2004 cuando se solicitó el registro de la marca italiana número 1.084.678.

En primer lugar, hemos de fijar el significado del derecho de intervención reconocido como medio de defensa del titular de la marca posterior cuando frente a éste se ejercita una acción de violación basada en una marca anterior, situación que podemos extender al licenciatario de la marca posterior, como ocurre en nuestro caso con SKW.

El considerando 22 del Reglamento (UE) 2015/2424 y el considerando 30 de la Directiva 2015/2436 explican cuál es el significado de esta nueva institución que mitiga los efectos de la doctrina que ponía fin a la doctrina de la inmunidad registral después de la STJUE de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11) y el ATJUE de 10 de marzo de 2015 (asunto C-491/14)

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE - SECCIÓN OCTAVA -
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Medidas Cautelares:

Apelante/s: SKW SKYWORTH EUROPE, S.A.
Procurador/es: RICARDO MOLINA SANCHEZ-HERRUZO
Letrado/s: BARTOLOME MARTIN FERNANDEZ

Apelado/s: SKY INTERNATIONAL, AG
Procurador/es: DANIEL J. DABROWSKI PERNAS
Letrado/s: MARIA ISABEL PASCUAL DE QUINTO SANTOS SUAREZ

RECIBIDA por LEXNET el día
14 - Junio -2018
DANIEL DABROWSKI PERNAS

El artículo 46 de la Directiva (UE) nº 2015/2436 exige que el titular de la marca anterior, SIAG, acredite el uso del signo "SKY" para televisores al tiempo de la solicitud del registro de la marca italiana número 1.084.678 y, en nuestro caso, consta en los documentos números 70 a 87 de la demanda la publicidad de televisores identificados con el signo "SKY" en fecha próxima al mes de mayo de 2004, por lo que no prosperaría la excepción del derecho de intervención fundada en el artículo 46 de la Directiva.

De otro lado, el artículo 8 de la Directiva (UE) nº 2015/2436 es alegado por la apelante para oponer el carácter descriptivo de la marca "SKY" y su consiguiente falta de distintividad, pero ya hemos rechazado más arriba el carácter descriptivo de la marca "SKY" por lo que damos por reproducidos ahora esos mismos razonamientos.

En conclusión, sin prejuzgar el fondo del asunto, podemos concluir que concurre el presupuesto del *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho para la adopción de las medidas cautelares.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Acciones ejercitadas en la demanda con efectos pan-europeos

- **Art. 9(2)(b) del RMUE:**
 - ✓ Similitud/Identidad entre los productos/servicios
 - ✓ Similitud entre los signos en conflicto.
 - ✓ Riesgo de confusión/asociación.
- **Art. 9(2)(c) del RMUE:**
 - ✓ Perjuicio al carácter distintivo de las Marcas Sky.
 - ✓ Perjuicio al renombre de las Marcas Sky.
 - ✓ Ventaja desleal (aprovechamiento indebido) del carácter distintivo y de la notoriedad de las Marcas infringidas.
- **Arts. 42 y 43 LM:** Indemnización de daños y perjuicios.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Alegaciones del demandado

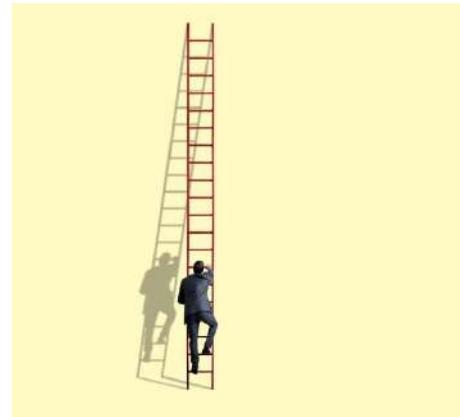
- **Demanda reconvenzional:**
 - ✓ Acción de nulidad de las Marcas Sky por su carácter descriptivo
 - ✓ Acción de nulidad de las Marcas Sky por haber sido registradas de mala fe
 - ✓ Acción de caducidad parcial de las Marcas SKY para televisiones
- **Excepciones procesales:**
 - ✓ Falta legitimación pasiva de Skyworth Europe, en 26 de los 28 países de la UE.
 - ✓ **Derechos de intervención: aplicación art. 16.2 RMUE (antiguo 13 bis RMUE).**
- **No concurrencia requisitos art. 9(2)(b) del RMUE**
- **No concurrencia requisitos art. 9(2)(c) del RMUE**
- **Improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios reclamada**

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Alegaciones del demandado

- ✓ Derechos de intervención alegados porque el demandado:
 - Era **licenciatario** de dos marcas italianas solicitadas el **28/05/2004** y **07/04/2005**
 - Alega que las marcas del demandante:
 - Eran descriptivas en el momento de solicitud de las marcas italianas
 - Se encontraban caducadas por falta de uso en dicho momento

- ✓ Para defenderse el demandante, tuvo que acreditar que **en 2004** sus marcas:
 - No eran descriptivas
 - No estaban caducadas por falta de uso



2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Prueba aportada por el demandante para acreditar que en 2004 sus marcas:

(i) No eran descriptivas

- Sentencia de la Corte Civil de Roma, de fecha 18 de julio de 2014, que reconoce la notoriedad de dicha marca desde el año 1996 (Doc 112).
- Decisión de la División de Cancelación de la EUIPO, de 28 de junio de 2013 (SKYTEC) que señaló que las marcas SKY eran ya notorias con anterioridad a 1999 (Doc 113).
- Affidavit de D. Roberto de Simone de 31 de mayo de 2007 que declara expresamente que *"Sky y la familia de marcas registradas SKY han sido utilizadas en Italia por Sky desde 2003"*.
- Asimismo, el citado affidavit acredita que *"en su lanzamiento en 2003, Sky Italia tenía más de 1.900.00 suscriptores."* (Doc 115).
- También se encuentran aportados diversos materiales de publicidad y promoción de las marcas SKY, distribuidos en Italia en los años 2003 y 2004 que refuerzan la distintividad y notoriedad de las mismas en Italia ya en dichos años (LBJ 12 del Doc. 5).
- Lo anterior dio lugar a que Sky Italia fuera merecedora de numerosos premios y reconocimientos desde el año 2003 y hasta la actualidad. Un listado de los mismos se encuentra aportado como Doc 116¹².

No sólo en Italia ha conseguido premios mi mandante, sino también en Reino Unido y Alemania, tal y como se acredita con el LBJ 20 del Doc. 5 de la demanda. Nótese que el listado de premios conseguidos por Sky se remonta a 1992.

(ii) Ni estaban caducadas por falta de uso

- Catálogo de Navidad SKY Buy del año 2003, en el que se puede apreciar diferentes modelos de televisiones identificados todos ellos con la marca SKY (Doc 70).
- Diferentes ejemplares de la revista SKY (años 2003 a 2004), en los que también se publicitan modelos de televisiones identificadas con la marca SKY (Doc 71 y 72).
- Diferentes manuales de usuario para televisiones SKY (Doc 77 a 83).

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal:

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA N° 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario n° 768/2016

SENTENCIA N° 179/18

En Alicante, a 5 de octubre de 2018.

RECIBIDA por LEXNET el día
15 - Octubre -2018
DANIEL DABROWSKI PERNAS

Vistos por mí, don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con número 768/2016, en el que es parte demandante la entidad mercantil Sky International AG (en adelante, SKY), representada por el Procurador de los Tribunales don Daniel J. Dabrowski Pernas y asistida por los Letrados doña Isabel Pascual de Quinto Santos-Suárez y don Joao Paulo de Olivera Vaz Miranda Sousa; y parte demandada la entidad mercantil Skw Skyworth Europe, S.A. (en adelante, SKW), representada por el Procurador de los Tribunales don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo y asistida por los Letrados don Jean Devareux (audiencia previa) y doña Ana Martínez Obrador (vista); habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE TITULARIDAD MARCARIA; ACCIÓN DECLARATIVA DE NOTORIEDAD DE LAS MARCAS DE SKY; ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA; ACCIÓN DECLARATIVA DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA; ACCIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN, ABSTENCIÓN Y REMOCIÓN DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA; y ACCIÓN DE RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA; y en el que es parte demandante reconvenional SKW, representada por el Procurador de los Tribunales don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo y asistida por los Letrados don Jean Devareux (audiencia previa) y doña Ana Martínez Obrador (vista); y parte demandada reconvenional SKY, representada por el Procurador de los Tribunales don Daniel J. Dabrowski Pernas y asistida por los Letrados doña Isabel Pascual de Quinto Santos-Suárez y don Joao Paulo de Olivera Vaz Miranda Sousa, habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE CADUCIDAD DE MARCAS y ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD MARCARIA, dicto la presente sentencia.

2.1 Caso Sky vs. Skyworth

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 768/2016

SENTENCIA Nº 179/18

En Alicante, a 5 de octubre de 2018.

RECIBIDA por LEXNET el día
15 - Octubre -2018
DANIEL DABROWSKI PERNAS

TERCERO.- Excepción procesal segunda: aplicación o no del artículo 13 bis del RMUE.

12. El análisis de esta excepción procesal implica el análisis de las acciones ejercitadas en la reconvención, labor que efectúe en el auto de medidas cautelares, cuya argumentación no ha sido desvirtuada por la prueba practicada en el acto de la vista, por lo que puede reproducirse ésta para desestimar esta excepción procesal, así como la demanda reconvencional:

FALLO

I. Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Daniel J. Dabrowski Pernas, en nombre y representación de la entidad mercantil Sky International, AG, contra la entidad mercantil SKW Skyworth Europe, S.A., debo:

II. Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda reconvencional presentada por el Procurador de los Tribunales don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, en nombre y representación de la entidad mercantil SKW Skyworth Europe, S.A., contra la entidad mercantil Sky International, AG, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad mercantil Sky International, AG, de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda reconvencional. Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante reconvencional, la entidad mercantil SKW Skyworth Europe, S.A.

GARRIGUES

www.garrigues.com

isabel.pascual.de.quinto@garrigues.com
www.linkedin.com/in/isabel-pascual-de-quinto

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. J&A Garrigues, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de J&A Garrigues, S.L.P