

# La defensa judicial de la marca

---

**Manuel Lobato**

*Jornadas sobre gestión y defensa de la cartera de marcas.*  
Fundación PONS.



# INDICE

---

- ▼ Cartas de advertencia
- ▼ Cuestiones procesales.
- ▼ Acciones y foros.



# I. CARTAS DE ADVERTENCIA O REQUERIMIENTO (I)

## OBJETIVO

- ▼ Cartas de intimación por la que antes de demandar se advierte del ejercicio de acciones.
- ▼ CONDITIO SINE QUA NON para poder exigir indemnización de daños y perjuicios a:
  - ▼ infractores que no hayan cometido los actos de infracción del artículo 34.3.a) (poner el signo en los productos o en su presentación) y 34.3.f) (poner el signo en envoltorios, embalajes, elaborarlos...)
  - ▼ infractores distintos de los responsables de la primera comercialización de los productos y servicios ilícitamente marcados (art. 42.2 LM).



# I. CARTAS DE ADVERTENCIA O REQUERIMIENTO (II)

- ▼ POSIBILIDAD DE DIRIGIRSE A LOS DISTRIBUIDORES DE LOS INFRACTORES (*qui iure suo utitur neminem laedit*)
  - ▼ Posibilidad amparada en el **artículo 35.3.b) LM**: el ius prohibendi comprende también el ofrecimiento, comercialización y almacén con esos fines de los productos infractores
  - ▼ Ventajas: **elemento de presión**. Se pueden obtener resultados positivos y paralizar la distribución de un producto infractor sin necesidad de solicitar medidas cautelares o demandar al fabricante del producto infractor.
  - ▼ Inconvenientes: posibilidad de ser calificado como acto de **competencia desleal (unberechtigfte Rechtsvewarnung, patent threats)**. Jurisprudencia no lo admite (casos Espetec, Pfizer).



# I. CARTAS DE ADVERTENCIA O REQUERIMIENTO (III)

## REDACCIÓN DE LAS CARTAS REQUERIMIENTO

- ✓ Identificación de la **marca infringida** y copia de su registro como anexo
- ✓ Identificación del **acto infractor**
- ✓ **Petitum** claro:
  - ✓ Reconocimiento por el infractor de los derechos marcarios del requirente
  - ✓ Cese en la comercialización del producto infractor
  - ✓ Retirada del comercio de los productos infractores
  - ✓ Identificación del fabricante o proveedor
  - ✓ Indicación del número concreto de productos infractores vendido e ingresos obtenidos como consecuencia de ello
  - ✓ Compromiso de no realizar el acto infractor en el futuro
  - ✓ Modelo que se envía para que lo complete y firme.
  - ✓ Reserva de acciones
- ✓ Determinación de un **plazo** concreto para contestar



## II. FORO COMPETENTE (I)

<p><b>Acción por violación de marca</b></p>	<p><b>Marca Nacional</b></p> <p>—</p> <p><b>Marca Internacional</b></p>	<p><b>JUZGADOS DE LO MERCANTIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ de la <i>ciudad sede</i> del TSJ de la CA <u>domicilio del demandado</u>.</li> <li>▼ de la <i>ciudad sede</i> del TSJ de la CA donde se hubiera realizado la <u>violación</u> o se hubieran producido sus <u>efectos</u>.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A elección del demandante</li> <li>➤ Se aconseja optar por el Juzgado del domicilio del demandado</li> </ul>
	<p><b>Marca Comunitaria</b></p>	<p><b>JUZGADOS DE MARCA COMUNITARIA (JPI nº 1 y nº 2 Alicante)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 1ª Instancia: (en primera instancia y de forma exclusiva de los litigios que se promuevan al amparo del Reglamento 40/94)</li> </ul> <p><b>TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA (AP Alicante)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 2ª Instancia:</li> </ul>
<p><b>Acción de nulidad/caducidad de marca</b></p>	<p><b>Marca Nacional</b></p> <p>—</p> <p><b>Marca Internacional</b></p>	<p><b>JUZGADOS DE LO MERCANTIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Vía acción directa</li> <li>▼ Al contestar la demanda, por vía reconvenicional</li> </ul>
	<p><b>Marca Comunitaria</b></p>	<p><b>OAMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Solicitud presentada ante la Oficina (OAMI). Acción directa</li> </ul> <p><b>JUZGADOS DE MARCA COMUNITARIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ reconvencción en una acción por violación de marca.</li> </ul>



## II. FORO COMPETENTE (II)

<p><b>Acción por competencia desleal</b></p>	<p><b>JUZGADOS DE LO MERCANTIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▼ Del lugar donde el demandado tenga su <u>establecimiento</u>.</li><li>▼ A falta de establecimiento, del lugar donde el demandado tenga su <u>domicilio o lugar de residencia</u>.</li><li>▼ Del Lugar <u>donde se haya realizado</u> el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus <u>efectos</u>.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ A elección del demandante</li><li>➤ Se aconseja optar por el Juzgado del domicilio del demandado</li></ul>
<p><b>Acción reivindicatoria</b></p>	<p>Diferenciar marca nacional y marca comunitaria.</p> <p>Problema en la marca comunitaria y marca nacional no cabe acumular acciones por responsabilidad contractual o extracontractual. Deben reservarse estas acciones.</p>



# III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACUMULABILIDAD (I)

- ▼ Acción por **violación** de marca nacional, internacional, comunitaria
- ▼ Acción **por intento de violación** de marca nacional, internacional, comunitaria
- ▼ Acción de **nulidad** de marca nacional, internacional, comunitaria
- ▼ Acción de **caducidad** de marca nacional, internacional, comunitaria
- ▼ Acción **reivindicatoria**
- ▼ Acción por **competencia desleal**



# III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACUMULABILIDAD (I)

- ▼ ACUMULACIÓN DE ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL
  - ▼ Principio de “**Especialidad Legislativa**”
  - ▼ Principio de “**Acumulabilidad Indiscriminada**”
  - ▼ Doctrina de la “**Complementariedad Relativa**”: aplicable para impedir actos de explotación no cubiertos por la protección que otorga una marca, o en relación con bienes inmateriales que:
    - ▼ por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante PI
    - ▼ siendo susceptibles de protección por PI, no hayan cumplido los requisitos necesarios para ello
    - ▼ Siendo susceptibles de protección por PI, hayan dejado de estar protegidos



# III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACUMULABILIDAD (II)

- ▼ **Tribunal competente** para conocer de las acciones acumuladas de infracción de marca y competencia desleal:
  - ▼ Si la marca infringida es *nacional*: JMer de la ciudad sede del TSJ de la CA donde el demandado tenga su domicilio o el JMer del lugar donde se haya producido la infracción o sus efectos.
  - ▼ Si la marca infringida es *comunitaria*: Juzgado de Marca Comunitaria en Alicante (teoría de la “capilaridad orgánica” o “vasos comunicantes” + requisitos del artículo 73 LEC)



# III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACUMULABILIDAD (III)

## ▼ ACUMULACIÓN DE ACCIONES RELATIVAS A MARCAS NACIONALES Y COMUNITARIAS

- ▼ Acción de nulidad de marca nacional sobre la base de una marca comunitaria

### ▼ *Estrategia 1*

- ▼ Se ejercita la acción de nulidad de la marca nacional **sin acumular** la acción por infracción de la marca comunitaria
- ▼ **Juzgado competente:** JMer de la ciudad sede del TSJ del domicilio o del lugar del daño



# III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACUMULABILIDAD (IV)

## ▼ Problemas derivados de la *Estrategia 1*:

¿Qué ocurre si el demandado quiere reconvenir alegando la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria en la que el demandante se basa para alegar la nulidad de la marca nacional?

- ▼ Falta de competencia del JMer para conocer de la reconvencción
- ▼ Demanda de caducidad ante la OAMI
- ▼ Suspensión del juicio sobre nulidad de marca nacional hasta la resolución del procedimiento relativo a la marca comunitaria



# III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACUMULABILIDAD (V)

## ▼ *Estrategia 2*

- ▼ **Acumulación** de la acción de nulidad de la marca nacional a una acción por infracción de marca comunitaria. Si la marca no está siendo usada, por intento de violación.
- ▼ **Juzgado competente:** Juzgado de Marca comunitaria (doctrina de la “capilaridad orgánica” o “permeabilidad relativa”) Casos Chatka, y Bic
  - ▼ “vis atractiva” de la marca comunitaria
  - ▼ Los Juzgados de Marca Comunitaria son al mismo tiempo Juzgados de lo Mercantil



# III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE MARCA Y ACUMULABILIDAD (VI)

- ▼ ACUMULACIÓN DE ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE MARCA COMUNITARIA, ACCIÓN REIVINDICATORIA DE MARCA NACIONAL Y SUBSIDIARIA DE NULIDAD DE LA MARCA NACIONAL.
  - ▼ **Estrategia**
    - ▼ **Juzgado competente** para conocer de la acción por **infracción o por intento de violación**: JMC de Alicante
    - ▼ **Juzgado competente** para conocer de la acción **reivindicatoria** y subsidiaria de nulidad: Juzgado de lo Mercantil
    - ▼ Posibilidad de **acumulación** ante el JMC: La acción prevista en el artículo 18 LM no es propiamente una acción de violación de las que competen al JMC.



---

# GRACIAS

