

Acciones civiles simultáneas por infracción de marcas paralelas (nacional y de la Unión Europea)

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de GA_P

Con ocasión de un supuesto en el que están involucradas marcas farmacéuticas, el Tribunal de Justicia ha resuelto importantes cuestiones relacionadas con el ejercicio simultáneo de acciones en defensa de marcas paralelas (nacionales y de la Unión Europea). Así lo ha hecho en su reciente Sentencia de 19 de octubre del 2017, en el asunto C-231/16, Merck KGaA contra Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH.

1. Preliminar

- 1.1. En la actualidad, las marcas de la Unión Europea se encuentran reguladas en el Reglamento (UE) núm. 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea [y anteriormente por el Reglamento (CE) núm. 207/2009 de 26 de febrero del 2009, sobre la marca comunitaria, y antes aún por el Reglamento (CE) núm. 40/1994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993].

Uno de los principios nucleares de la marca de la Unión es que tiene carácter unitario, esto es, que produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea, de forma que —salvo disposición contraria del reglamento— «sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y sólo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión» (art. 1.2).

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

Por lo demás, la creación de las marcas de la Unión no supuso la eliminación de las marcas nacionales, lo cual hace posible que un mismo sujeto solicite y obtenga el registro de un signo como marca de la Unión para unos determinados productos o servicios y a la vez solicite y obtenga el mismo signo para los mismos productos o servicios como marca nacional en uno o varios Estados de la Unión.

- 1.2. Partiendo del presupuesto de la posibilidad de marcas paralelas nacionales y de la Unión, su titular puede ejercer a la vez las acciones en defensa de sus marcas frente a un mismo infractor.

Al respecto, ninguna dificultad presenta el ejercicio de las acciones por infracción de las distintas marcas nacionales, en la medida en que cada una de ellas se refiere al territorio del correspondiente Estado miembro. Los problemas surgen cuando se entablan acciones por infracción de una marca nacional y a la vez acciones por infracción de la marca de la Unión Europea. Porque es claro que en tal supuesto el derecho sobre la marca de la Unión surte efectos también en el Estado miembro en el que se ha ejercido la acción por infracción de la marca nacional. Y en tal caso los tribunales que conozcan de estas acciones pueden llegar a soluciones incompatibles entre sí.

- 1.3. Para evitar este tipo de inconvenientes, el Reglamento (UE) núm. 2017/1001 dispone en su artículo 136.1 que «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». Y esta disposición coincide con la contenida en el artículo 109.1 del anterior Reglamento (CE) núm. 207/2009.

2. El caso Merck y la Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre del 2017

El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) en su reciente Sentencia de 19 de octubre del 2017, en el asunto C-231/16, *Merck KGaA contra Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH*, ha interpretado el referido precepto [en concreto, el contenido en el derogado Reglamento (CE) núm. 207/2009, siendo, como se ha dicho, igual al recogido en el reglamento vigente].

Esta sentencia se dicta en respuesta a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en el contexto de un litigio entre Merck KGaA, la sociedad que encabeza el

grupo químico-farmacéutico alemán Merck, con dos sociedades estadounidenses y la filial alemana de una de ellas pertenecientes al grupo Merck & Co (Merck Sharp & Dohme).

El grupo al que pertenecen las sociedades demandadas procede de la antigua filial estadounidense del grupo alemán Merck. Pero en el año 1919 ambos grupos se separaron y celebraron distintos acuerdos de coexistencia referidos al uso de las marcas Merck.

Pues bien, la sociedad Merck KGaA, cabeza del grupo alemán, es titular de la marca denominativa «Merck» de la Unión Europea, marca registrada para productos de las clases 5, 9 y 16, y para servicios de la clase 42 del nomenclátor internacional. Asimismo, es titular de otras marcas que protegen ese nombre para los mismos productos o servicios, entre ellas, marcas nacionales protegidas en el Reino Unido.

Al amparo de las marcas nacionales del Reino Unido, Merck KGaA presenta una demanda ante la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de la Cancillería, Reino Unido] contra Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp y otras tres sociedades del mismo grupo, alegando que el uso por parte de las demandadas del nombre «Merck» en internet suponía una infracción de uno de los acuerdos de coexistencia suscritos y de dichas marcas.

Y unos días más tarde también presenta una demanda ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo) por violación de la marca de la Unión contra Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH también por el uso del nombre «Merck» en sus sitios de internet y en las plataformas Facebook, Twitter y YouTube.

Posteriormente, y ante el órgano judicial alemán, la demandante desiste parcialmente por lo que respecta al territorio del Reino Unido, a lo cual se oponen las demandadas.

Y en este contexto, el Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo suspende el procedimiento y pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 109.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [hoy artículo 136.1 del Reglamento (CE) núm. 2017/1001].

3. La coincidencia total o parcial del objeto y causa de las acciones

3.1. La obligación de que el tribunal que conozca en segundo lugar se inhíba en favor del tribunal ante el que se entablaron las acciones en primer lugar, se establece en la normativa reguladora de la marca de la Unión cuando se emprendan acciones por violación de marcas «por los mismos hechos».

Sucede, no obstante, que el reglamento no precisa qué debe entenderse por la expresión «los mismos hechos», aunque al incluirse en un precepto que no remite al derecho nacional, el Tribunal de Justicia considera que «debe ser objeto en toda [la] Unión Europea de

una interpretación autónoma y uniforme». Y a la vista del contexto de la disposición y de su finalidad, el Tribunal de Justicia concluye que el requisito de la existencia de «los mismos hechos» debe recibir una interpretación análoga a la del requisito de la existencia de demandas con «el mismo objeto y la misma causa» que se recoge en el reglamento relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [Reglamento (UE) núm. 1215/2012 y, antes, Reglamento (CE) núm. 44/2001, que es al que se refiere la sentencia] y antes aún en el Convenio de Bruselas sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil de 1968.

3.2. Así las cosas, las acciones simultáneas por infracción de marca nacional y por infracción de marca de la Unión se entablan por los mismos hechos cuando tienen la misma causa y el mismo objeto.

- a) Por lo que respecta a la causa, recuerda el Tribunal de Justicia que «comprende los hechos y la norma jurídica invocados como fundamento de la demanda». En el caso concreto habría identidad de hechos, pues las demandas se refieren al uso del signo «Merck» como nombre de dominio y en redes sociales, accesibles desde cualquier lugar del mundo. Y, a juicio del Tribunal de Justicia, también habría coincidencia en el fundamento de las demandas, «puesto que se basan en los derechos exclusivos derivados de marcas idénticas». Es importante a este respecto tener en cuenta que no puede interpretarse que el fundamento es distinto por el hecho de que, en un caso, se invoque una marca nacional y, en otro, una marca de la Unión. Esa circunstancia es precisamente de la que parte la norma del reglamento y, si el fundamento fuese distinto, por esa simple razón nunca se daría el supuesto de hecho de la norma, lo cual sería una interpretación absurda.
- b) Existiendo coincidencia en la causa, debe haberla también en el objeto de las acciones entabladas ante los distintos tribunales. A tal efecto, ha de estarse a las pretensiones formuladas en cada uno de los litigios (en lugar de a la existencia o no de una identidad formal de las dos demandas).

Así las cosas, en el caso analizado, la acción ejercida ante el tribunal británico basada en la marca nacional tiene por objeto que se prohíba el uso del término «Merck» en el territorio del Reino Unido, mientras que la acción ejercida ante el tribunal alemán basada en la infracción de la marca de la Unión tiene por objeto que se prohíba el uso de dicho término en el territorio de la Unión.

No hay, por tanto, una coincidencia total del objeto en lo que se refiere al territorio, lo cual hace surgir la duda de si resulta o no de aplicación en estos casos la regulación del reglamento sobre las acciones simultáneas.

A este respecto, y como recuerda el abogado general Sr. Maciej Szpunar en sus conclusiones de 3 de mayo del 2017, en la doctrina europea se han dado distintas interpretaciones:

Según una primera lectura, procedería la aplicación del artículo 136.1 del reglamento (antes 109.1 del derogado Reglamento núm. 207/2009), siendo indiferente el distinto alcance territorial de las demandas. Por lo tanto, el reglamento se opondría a una segunda acción por violación relativa a una marca idéntica, con independencia de los aspectos territoriales de las dos demandas. En consecuencia, el segundo tribunal que conoce de la acción por infracción de la marca de la Unión debería inhibirse, incluso aunque la primera acción tenga un alcance territorial limitado.

En cambio, otra interpretación es la que sostiene que el tribunal de marcas de la Unión no tiene la obligación de inhibirse cuando la primera acción se refiere a todo el territorio de la Unión y la primera se limita a un ámbito territorial menor. Y ello porque sólo se cumpliría el requisito de que las acciones respondan a los mismos hechos cuando los hechos se refieren al mismo territorio.

Pues bien, en este contexto, el Tribunal de Justicia entiende que las acciones judiciales «únicamente tienen el mismo objeto en la medida en que las violaciones alegadas se refieren al mismo territorio» y concluye que el requisito de la existencia de «los mismos hechos» «únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que dichas acciones se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros».

Por esa razón, el requisito de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple «cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión Europea, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros».

Bien miradas las cosas, el Tribunal de Justicia viene a reconocer la posibilidad de aplicar el precepto en cuestión cuando existe una coincidencia parcial del ámbito territorial de las acciones.

Podría pensarse que siempre que se demanda por infracción de una marca nacional y después por lesión de una marca de la Unión se va a producir una coincidencia parcial en el territorio al que se refieren las acciones, dado que la marca de la Unión produce efectos en todo el territorio de la Unión Europea. No obstante, debe tenerse presente que el Tribunal de Justicia ya declaró en sentencias anteriores que el titular de la marca de la Unión, al entablar las acciones en defensa de la marca (y en especial la acción de prohibición) puede restringir su alcance territorial refiriéndose únicamente a un determinado territorio dentro de la Unión (*vid.* Sentencia de 12 de abril del 2011 en el asunto C-235/09, *DHL Express France SAS, anteriormente DHL International SA, y Chronopost SA*, apartado 48 (ECLI:EU:C:2016:719). Y eso explica además la posibilidad de desistir parcialmente del ejercicio de las acciones por infracción de una marca de la Unión con relación al territorio de un determinado Estado, posibilidad a la que se refiere el Tribunal de Justicia como modo de evitar la aplicación del artículo 109.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [hoy art. 136.1 del Reglamento (CE) núm. 2017/1001].

4. El alcance de la inhibición del órgano jurisdiccional al que se acude en segundo lugar

4.1. La inhibición parcial, referida a una parte del territorio de la Unión

Partiendo de lo anterior, el Tribunal de Justicia declara que —cuando existe una coincidencia parcial del ámbito territorial de las acciones— el tribunal ante el que se entabla la segunda acción por infracción de la marca de la Unión debe inhibirse parcialmente, es decir, debe inhibirse de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercida ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.

Esto podría parecer contrario al carácter unitario de la marca de la Unión; de hecho, el tribunal alemán que plantea las cuestiones prejudiciales era partidario de entender que no es posible la inhibición parcial. Sin embargo, la interpretación del Tribunal de Justicia es coherente con su jurisprudencia anterior según la cual, en algunos casos excepcionales, el tribunal de marcas de la Unión puede limitar los efectos territoriales de una sentencia dictada en una acción por violación. Así sucede cuando «los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, en particular porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el alcance de la acción que interpone o porque el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos» (Sentencia de 12 de abril del 2011 en el asunto C-235/09, *DHL Express France SAS, anteriormente DHL International SA, y Chronopost SA* (ECLI:EU:C:2016:719) y Sentencia de 22 de septiembre del 2016, en el asunto C-223/15, *combit Software GmbH y Commit Business Solutions Ltd.*

4.2. *La inhibición en relación con determinados productos o servicios*

También se ocupa el Tribunal de Justicia de dilucidar qué sucede si los productos o servicios para los cuales están registradas la marca nacional y la marca de la Unión sólo coinciden en parte. Y la conclusión a la que llega es que habrá que examinar las demandas y comprobar en relación con qué productos o servicios se entiende violada la marca. Y «el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar únicamente debe inhibirse a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar en la medida en que las citadas marcas sean válidas para productos o servicios idénticos». Dicho de otro modo, si ante el segundo tribunal se invoca la infracción de la marca también en relación con otros productos o servicios, la causa de las dos demandas sólo coincide de forma parcial, de modo que sólo procede una inhibición parcial referida a los productos o servicios en los que existe coincidencia.

5. **Conclusión**

La presente sentencia del Tribunal de Justicia introduce importantes dosis de flexibilidad a la hora de diseñar estrategias procesales en defensa de las marcas porque queda expedita la vía para que los actos de infracción en un determinado Estado sean ventilados ante los tribunales de ese Estado al amparo de la marca nacional y los actos infractores en otros Estados, ante el correspondiente tribunal de marcas de la Unión al amparo de la marca de la Unión y con efectos en toda la Unión Europea, salvo en el territorio al que se refiere el procedimiento por infracción de la marca nacional.