

Comentarios desde el GID

Noviembre 2016



Marca de la Unión Europea— Carácter unitario— Apreciación de riesgo de confusión únicamente en una parte de la Unión— Alcance territorial de la prohibición prevista en el art. 102 del Reglamento (CE) n.º 207/2009

(A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia [Sala Segunda] de 22 de septiembre de 2016)

[Aquí](#)

María Angustias Díaz Gómez
Catedrática de Derecho Mercantil
Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León
(GID-DerMerUle)

Resulta interesante esta Sentencia de 22 de septiembre de 2016, dictada en el marco de una petición de decisión prejudicial, que tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE)nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea. Y el interés reside en que el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse, de forma clara, sobre el carácter unitario de la marca de la Unión Europea, la apreciación del riesgo de confusión en una parte de la Unión y el alcance territorial de la prohibición prevista en el art. 102 de dicho Reglamento.

La sentencia trae causa en el litigio entre la sociedad alemana *combit Software GmbH*, titular de las marcas denominativas alemana y de la Unión que protegen el signo «combit» para productos y servicios informáticos, y la sociedad israelí *Commit Business Solutions Ltd*, en un procedimiento encaminado a prohibir a esta última el uso del signo denominativo «combit» para productos y servicios informáticos. El *Oberlandesgericht* de Düsseldorf resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales acerca de la interpretación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea. Aunque este Reglamento fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, entrando en vigor el 23 de marzo de 2016, habida cuenta la fecha de los hechos objeto del litigio principal, la cuestión prejudicial se examinó atendiendo al Reglamento n.º 207/2009 en su versión vigente antes de esa modificación.

El tribunal remitente pregunta, básicamente, si el art. 1, apartado 2, el art. 9, apartado 1, letra b), y el art. 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 han de interpretarse en el sentido de que, en caso de que un Tribunal de marcas de la Unión Europea considere que el uso de un signo provoque riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, pero no suscite dicho riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe violación del derecho exclusivo de marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión.

En respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas, el Tribunal de Justicia, declaró sin ambages lo siguiente:

“El artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión

Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión”.