



SENTENCIA ES:APA:2018:1765

ANTECEDENTES DE HECHO:

La actora-reconvenida Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co. Ltd (en adelante, Yulong) es el titular de la marca internacional 1092863 denominativa “Coolpad” que designa a la Unión Europea para productos de las clases 9 y

El Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº1 dicta que la marca “Coolpad” solicitada por el demandado-reconveniente sea anulada ante la OEPM al considerar que el registro es nulo por ser la marca confundible con la marca anterior de Yulong y haberse registrado de mala fe. Esta marca se había solicitado para las clases 9 y 38.

El demandado en Primera Instancia articuló una demanda reconvenicional interesando la declaración por falta de uso de diferentes marcas de Yulong, entre ellas la marca internacional citada anteriormente, si bien en dicha reconvenicional comete un error al identificar los signos, confundiendo el signo de la marca internacional-EU número 1092863 con otra marca del mismo titular: marca internacional-España H00910196, error que la Audiencia Provincial comparando el signo solicitado con la marca internacional-España anterior H0910196, que es con la que se infiere la voluntad de comparación.

RESUMEN:

En relación a la demanda reconvenicional, la Audiencia Provincial advierte un fallo del Juzgado de Marcas en el cálculo del diez a quo de la obligación del uso efectivo respecto de la marca internacional-EU 1092863 ya “que la aplicación conjunta de los artículos 152.2 y 160 RMUE se infiere que a efectos de la aplicación de los artículos 15 y 151.1.a RMUE ‘la fecha de publicación a la que se refiere el artículo 152.2 sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Unión deba ser puesta genuinamente en uso en la Unión”. El FJ4 explica también cómo se debe de hacer este cálculo en el caso de que la marca sea una marca internacional-española.



En cuanto a la comparación de signos, la Audiencia Provincial compara bajo la ley marcaria española, el signo anterior “Coolpad 酷派” (los caracteres chinos fonéticamente se pronuncian `kupai´ y semánticamente significan `Coolpad Group Ltd.´) con el solicitado “Coolpad”. En esta comparación, la Audiencia Provincial estima que “la forma no coincidente con la fuente de letra del signo registrado y sin los dos elemento idiomáticos chinos que van a continuación de `Coolpad´no impide que el uso de la marca enerve la caducidad porque el signo efectivamente utilizado no altera de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada, como permite el artículo 39.2.a LM. En nuestro caso, el elemento distintivo esencial es la denominación `Coolpad´, por lo que su uso con una fuente de letra distinta y sin los dos elementos denominativos chinos, no comprensibles para el consumidor español, no alteran de manera significativa el carácter distintivo de la marca tal y como se encuentra registrada”.

En cuanto a la nulidad absoluta de la marca solicitada, se estima la mala fe argumentada por Yulong, usándose entre otros la conducta del ahora apelante en relación al intento de registro en España de otras marcas de renombre como “Netflix”, “Zte” o “Oppo”, sin conseguir su propósito por haber prosperado la oposición de las marcas UE.

COMENTARIO:

Esta sentencia es interesante por la explicación que hace sobre cómo se deben computar los plazos para calcular el “plazo de gracia” de cinco años que las marcas tienen en relación con el uso de la marca; así como por estimar como no relevante a efectos de comparación de marcas, la existencia de los caracteres chinos en una marca en el uso de la misma en el mercado español; y por la estimación de la mala fe en base a actuaciones anteriores del apelante.