



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto C-425/16

**Hansruedi Raimund
contra
Michaela Aigner**

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof)

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 96, letra a) — Acción por violación de marca — Artículo 99, apartado 1 — Presunción de validez — Artículo 100 — Demanda de reconvención por nulidad — Relación entre una acción por violación de marca y una demanda de reconvención por nulidad — Autonomía procesal»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 19 de octubre de 2017

1. *Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación en función del contexto y de la finalidad*
2. *Marca de la Unión Europea — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión Europea — Competencia en materia de violación y de validez — Tribunal de marcas de la Unión no puede desestimar una acción por violación de marca por una causa de nulidad absoluta sin haber estimado la demanda de reconvención por nulidad presentada por el demandado frente a esa acción por violación de marca y fundamentada en esa misma causa de nulidad*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 52, ap. 1, letra b), 96, letra a), 99, ap. 1, y 100, ap. 1]

3. *Derecho de la Unión Europea — Efecto directo — Derechos individuales — Tutela por los órganos jurisdiccionales nacionales — Recurso jurisdiccional — Principio de autonomía procesal — Determinación tanto de los tribunales competentes para conocer de las demandas basadas en el Derecho de la Unión como de la regulación procesal de las demandas — Límites — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad*

(Art. 4 TUE, ap. 3)

4. *Marca de la Unión Europea — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión Europea — Competencia en materia de violación y de validez — Tribunal de marcas de la Unión no puede desestimar una acción por violación de marca por una causa de nulidad absoluta sin haber estimado la demanda de reconvención por nulidad presentada por el demandado frente a esa acción por violación de marca y fundamentada en esa misma causa de nulidad — Firmeza de la resolución sobre la demanda de reconvención por nulidad — Requisito — Inexistencia*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 52, ap. 1, letra b), 96, letra a), y 100, ap. 1]

1. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 22)

2. El artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que la acción por violación de marca ejercitada ante un tribunal de marcas de la Unión, de conformidad con el artículo 96, letra a), de dicho Reglamento, no puede desestimarse por una causa de nulidad absoluta, como la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, sin que ese tribunal haya estimado la demanda de reconvención por nulidad presentada por el demandado frente a esa acción por violación de marca, sobre la base del artículo 100, apartado 1, del mismo Reglamento, y fundamentada en esa misma causa de nulidad.

(véanse el apartado 35 y el punto 1 del fallo)

3. En tal contexto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la tutela de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, teniendo los Estados miembros, no obstante, la responsabilidad de garantizar, en cada caso, una protección efectiva de estos derechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 47, y de 27 de junio de 2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, apartado 35).

En este sentido, conforme al principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la tutela de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la referente a recursos similares de Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe-Zentralfinanz y Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, apartado 5; de 14 de diciembre de 1995, Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, apartado 12, y de 27 de junio de 2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, apartado 36).

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las exigencias derivadas de los principios de equivalencia y de efectividad se aplican, en particular, en lo tocante a la definición de la regulación procesal de las acciones basadas en el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, apartado 37 y jurisprudencia citada).

(véanse los apartados 40 a 42)

4. Las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el tribunal de marcas de la Unión pueda desestimar la acción por violación de marca, mencionada en el artículo 96, letra a), de dicho Reglamento, por una causa de nulidad absoluta, como la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, aun cuando la resolución sobre la demanda de reconvención por nulidad, presentada de conformidad con el artículo 100, apartado 1, del mismo Reglamento y fundamentada en esa misma causa de nulidad, no haya adquirido firmeza.

(véanse el apartado 48 y el punto 2 del fallo)