

**ELZABURU**

**Estab 1865**

**Abogados y Consultores  
P. Industrial e Intelectual**



150 años protegiendo la Innovación empresarial

## **Reforma legal del sistema de Marcas de la Unión Europea**

***Una perspectiva práctica***

***Fernando Ilardia – Abogado Socio ELZABURU, SLP***

***XIII Congreso AAAML – Madrid, 6 de noviembre 2015***



**ELZABURU**  
1865 - 2015

# SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA DE LA UNIÓN (ART. 4)

Reglamento (CE) N° 207/2009	Nuevo Reglamento
Los signos que puedan ser objeto de una representación <i>gráfica</i> .	Los signos que sean <u>apropiados para ser representados en el Registro de Marcas</u> de la Unión Europea (el "Registro") de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general <u>determinar el objeto claro y preciso de la protección</u> otorgada a su titular.

- Desaparece el requisito de la representación gráfica.
- Habrán de crearse mecanismos técnicos para que terceros tengan acceso al objeto de protección a través del Registro de Marcas (análisis de una posible infracción, investigaciones de disponibilidad, etc).

# DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (ART. 28)

## ➤ Principios basados en la doctrina de la sentencia *IP-translator*:

- El solicitante identificará los productos y servicios con la suficiente claridad y precisión para saber cuál es el grado de protección.
- Podrán utilizarse los enunciados generales u otros términos genéricos, si se ajustan a los niveles exigidos de claridad y precisión.
- Se entenderá que los enunciados generales incluyen sólo los productos o servicios comprendidos en el tenor literal de esos términos.

# DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (ART. 28)

## Art. 28(8)

- Los titulares de marcas solicitadas antes del **22 de junio de 2012** y que estén registradas para los enunciados generales, podrán declarar, en un plazo de **6 meses** a partir de la entrada en vigor del Reglamento, que su **intención era proteger productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del enunciado**, siempre que éstos estuvieran comprendidos en la lista alfabética de la edición de la clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 28(9)  No se podrá impedir que un tercero siga usando su marca, siempre que el uso:

- a) haya comenzado antes de que se modificara el registro
  - b) no suponga una vulneración de la marca del titular conforme al tenor literal de los enunciados generales de los productos o servicios
- ➔ Aplicable también a oposición / nulidad

# MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS (ART. 7(1) e)

- Se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por:
  - la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto
  - la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico
  - la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos
- ¿Qué se entiende por “*otra característica*”?
- ¿Podría ser objetada incluso una marca denominativa, alegando que aporta un valor sustancial al producto?

# MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS (ART. 7(1) j, k, l, m)

## Se denegará el registro de:

- las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación o acuerdos que confieran protección a:
  - denominaciones de origen e indicaciones geográficas
  - denominaciones tradicionales de vinos
  - especialidades tradicionales garantizadas
  
- las marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior o que la reproduzcan en sus elementos esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies relacionadas

# MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS (ART. 8(4) *bis*)

**Mediando oposición**, se denegará el registro de la marca solicitada si :

- se hubiera **presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica anterior**, a condición de que se registre ulteriormente, y
- la denominación de origen o la indicación geográfica confiera el **derecho a prohibir la utilización** de una marca ulterior
- **¿Y la mala fe?** ➡ finalmente no incluida como causa de denegación relativa

# MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS (ART. 8.5)

- Mediando oposición, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, **con independencia de que los productos o servicios para los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior**, si ésta gozara de renombre y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

# DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA DE LA UNIÓN (ART. 9)

## Principio de prioridad -> Art. 16(1) ADPIC

- *Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha solicitud de la marca*, el titular de ésta estará facultado para...

## El titular de la marca puede prohibir:

- utilizar el signo como **nombre comercial o denominación social**, o como parte de un nombre comercial o una denominación social
- utilizar el signo en **publicidad comparativa**, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE

# DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA DE LA UNIÓN: PRODUCTOS EN TRÁNSITO (ART. 9.4)

- Prohibición de introducir productos cuando la **UE no es el destino final**.
- No es aplicable cuando el importador puede probar que el **titular de la marca no está facultado para impedir la comercialización en el país de destino final** del producto.
  - ➔ Carga de la prueba: importador
  - ➔ Dificultad práctica: Tribunal comunitario debe analizar la validez de un derecho protegido en un país extranjero

# LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA MARCA DE LA UNIÓN (ARTs. 12 y 13)

Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

- de su nombre o su dirección, **cuando el tercero sea una persona física**
- de signos o indicaciones **carentes de carácter distintivo** o descriptivos
- para productos comercializados en el **Espacio Económico Europeo** bajo esa marca por el titular o con su consentimiento

# DERECHO DE INTERVENCIÓN DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA POSTERIOR (ART. 13 bis)

- Los titulares de marcas no pueden oponerse al uso de una marca posterior cuando ésta se haya **solicitado en un momento en el que los derechos sobre la marca anterior no podían hacerse valer** frente a la marca posterior.

## 2 ejemplos:

- la marca posterior se solicitó cuando la marca anterior podía ser objeto de una *declaración de nulidad o caducidad* (p.ej. por no haber aún adquirido carácter distintivo a través del uso), o
- la marca anterior no había alcanzado aún el *renombre* que le permitiera actuar contra la marca posterior

# DIFERENCIAS ENTRE MARCA REGISTRADA Y MARCA USADA (ART. 15)

- El uso de una marca registrada en una forma que difiera en algún elemento que no altere su carácter distintivo tendrá la consideración de uso válido, **con independencia de que la marca esté o no registrada en la forma en que se usa.**

# MARCAS DE CERTIFICACIÓN DE LA UNIÓN (ART. 74)

- Sistema actual sólo regula la marca individual y la marca colectiva.
- Características a certificar: materiales, modo de fabricación/prestación del producto o servicio, calidad, precisión, etc.
- **No se permite certificar la procedencia geográfica.**
  - ➔ Objetivo: delimitar claramente marca /denominación geográfica

# 59 SEGUNDOS PARA RECAPITULAR

- ❖ Desaparece el requisito de la representación gráfica.
- ❖ 6 meses para hacer uso del Art. 28(8).
- ❖ Denegación por la forma u otra característica (impuesta / necesaria para resultado / valor sustancial).
- ❖ Reforzamiento de la protección de denominaciones geográficas (prohibiciones absolutas + relativas).
- ❖ Prohibición de uso del signo como denominación social (o una de sus partes) o en publicidad comparativa.
- ❖ Posibilidad de actuar contra productos en tránsito.
- ❖ La imposibilidad de prohibir el uso de nombre/dirección se limita a personas físicas.
- ❖ Derecho de intervención: nuevas vías de defensa frente a acciones por violación de marca.

# MUCHAS GRACIAS

# ELZABURU

**Estab 1865**  
**Abogados y Consultores**  
**P. Industrial e Intelectual**

MADRID - ALICANTE - VALENCIA - PEKÍN - MUNICH

Calle Miguel Ángel, 21  
28010, **MADRID**  
Tel: +34-917009400  
Fax: +34-913193810  
[elzaburu@elzaburu.es](mailto:elzaburu@elzaburu.es)  
[www.elzaburu.es](http://www.elzaburu.es)

Muelle de Poniente s/n  
Antigua Casa del Mar  
03001, **ALICANTE**  
[rcg@elzaburu.es](mailto:rcg@elzaburu.es)

C/ Roger de Lauria 19,  
5º, 46002, **VALENCIA**  
Tel: +34-963527546  
Fax: +34-963520424  
[info@elzaburuolleros.es](mailto:info@elzaburuolleros.es)  
[www.elzaburuolleros.es](http://www.elzaburuolleros.es)

Office 1203, Jing Guang  
Centre Business Building,  
Hu Jia Lou,  
Chao Yang District,  
**Beijing, 100020 CHINA**  
[beijing@elzaburu.es](mailto:beijing@elzaburu.es)

Leopoldstraße 23, 5th floor  
80802 - Munich,  
**ALEMANIA**  
Tel. +49 89244423201  
[lsa@elzaburu.es](mailto:lsa@elzaburu.es)

