



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



**EUIPO**  
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
DE LA UNIÓN EUROPEA

# SEMINARIO SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LAS SALAS DE RECURSOS DE LA EUIPO

Madrid, 7 de noviembre de 2018

## 12:00 h **Apertura de la jornada**

José Antonio Gil Celedonio  
Director de la OEPM

## 12:10 h **Novedades sobre la práctica decisional de las Salas de Recursos de la EUIPO**

Sven Stürmann  
Presidente de la Segunda Sala de Recursos, EUIPO

## 12:40 h **Criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea**

Gordon Humphreys  
Presidente de la Quinta Sala de Recursos, EUIPO

## 13:10 h **Marcas y Diseños – relación y tensión**

Théophile Margellos  
Presidente de las Salas de Recursos, EUIPO

## 13:40 h **Preguntas y debate**

Se trata de un seminario destinado a Abogados y Agentes de la Propiedad Industrial para analizar los recientes desarrollos de la práctica de las Salas de Recursos de la EUIPO. Brinda además la oportunidad de poder plantear cuestiones prácticas y preguntas a tres prestigiosos especialistas de la EUIPO.

# Jurisprudencia Reciente de las Salas de Recurso

Sven Stürmann  
Presidente de la Segunda Sala de Recurso

OEPM, 7 de noviembre de 2018

# Sobre el procedimiento

R 1849/2017-2, 03/08/2018

# MONOPOLY

Clases 9, 16, 28, 41.

R 2703/2017-2, 13/07/2018 (?) (EUTM v. EUTM)



Marca anterior

Clase 32 (ejemplo: siropes)

**SUPER SPORT**

Marca impugnada

Clase 32 (ejemplo: refrescos)

## Restricciones de Registros Internacionales

**R 475/2018-4, 08/08/2018, WOLFSKIN**

**R 1960/2017-1, 13/07/2018, saxo**

**R 1762/2017-1, 04/07/2018, DIP-IT**

**R 626/2017-2, 06/03/2018, AMIDAS**

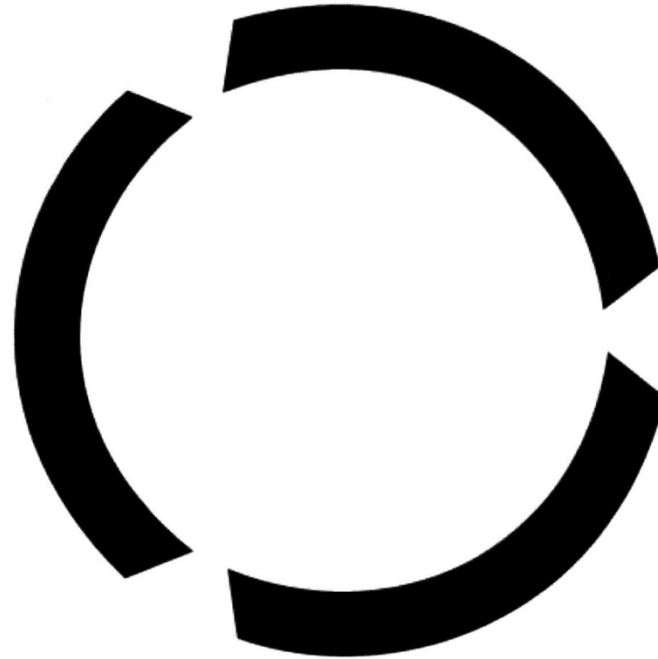
# Motivos de denegación absolutos

## **Artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE**

### **Marcas que carecen de carácter distintivo**



R 53/2018-4, 27/06/2018 (?)



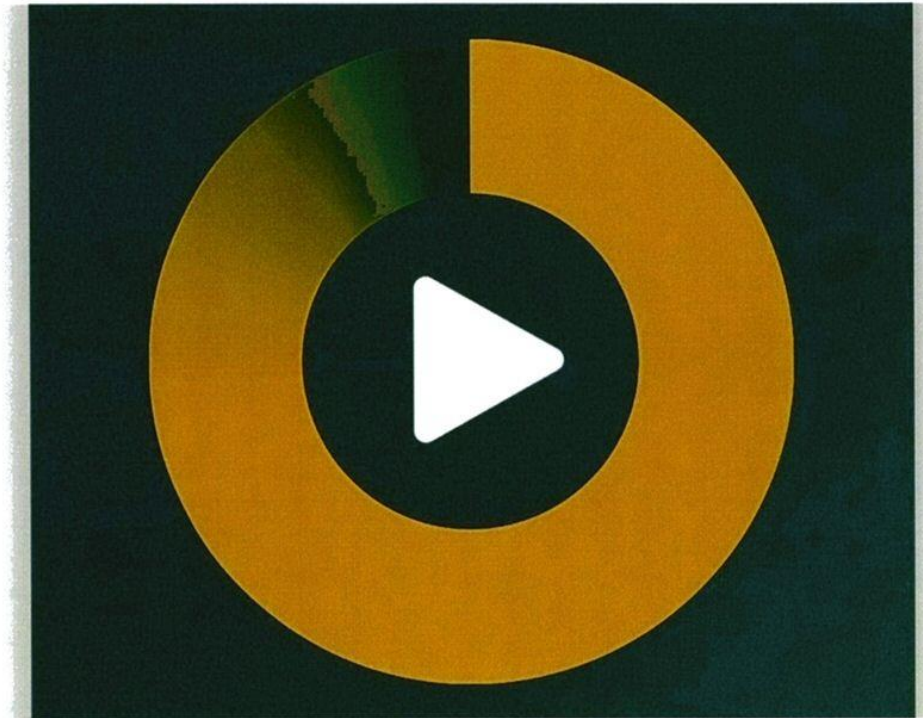
Clases 7, 9, 35, 37, 41, 42

R 442/2018-2, 08/08/2018 (?)



Clases 20, 24, 25, 35

R 334/2018-2, 25/07/2018 (?)



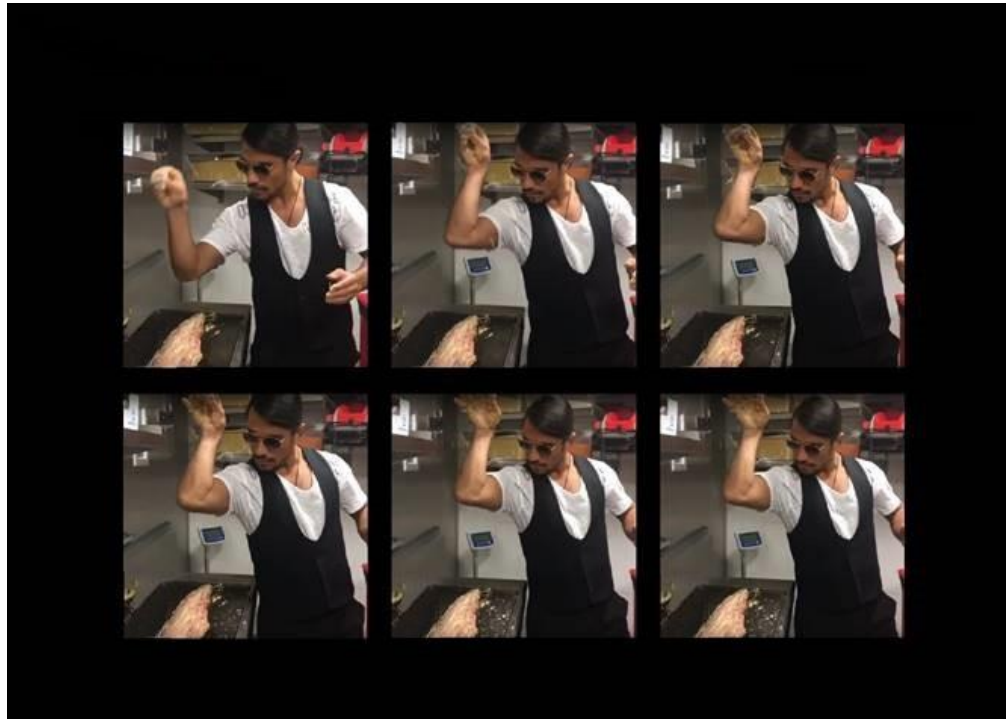
Clases 9, 16, 38, 41

R 119/2018-2, 28/08/2018 (?)



Clases 9, 38, 41, 42, 45

R 2661/2017-5, 08/06/2018 (?)



Clases 25, 30, 43

# Artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE

## Marcas Descriptivas

R 2410/2017-2, 18/06/2018 (?)

# Staffbase

Clases 9, 35, 38, 42

**Artículo 7, apartado 1), letra m), RMUE**

**Denominación de una obtención vegetal**



R 1929/2017-1, 12/07/2018 (?)

R 1929/2017-1, 12/07/2018 Kordes' Rose Monique

R 2541/2017-2, 18/07/2018

 **GroMax**<sup>®</sup>  
by DLF

R 2542/2017-2, 18/07/2018

 **microclover**<sup>®</sup>  
by DLF

**Artículo 8, apartado 1), letra b), RMUE**

**Marcas que contienen elementos poco  
distintivos**

## Marcas que contienen elementos poco distintivos

R 2244/2017-1, 04/07/2018

QUALITY ESPRESSO<sup>®</sup>



Clases 7, 11, 21, 30

Clases 30, 40, 43

R 2121/2017-4, 26/06/2018

Jucee

Clase 32



Clase 32

R 2486/2017-4, 26/06/2018

Thahe  
th  
pharma

Clases 3, 5, 35

**Marca anterior**

THEA PHARMA

Clases 3, 5, 35

**Marca impugnada**

## Marcas que contienen elementos poco distintivos

R 201/2018-5, 19/06/2018

**Naturals**

Clase 20

**NAVITAS NATURALS**

Clases 5, 29, 35

R 264/2018-4, 12/06/2018

**carnilove**

Clases 31, 35

**Meatlove**

Clases 31, 35

R 842/2017-1, 31/05/2018

**ARTE**

Clases 1, 24, 27

**ARTESIVE**

Clases 16, 17, 19, 27

**Marca anterior**

**Marca Impugnada**

# Artículo 8, apartado 1), letra b), RMUE

## Marcas diferentes

R 229/2018-4, 20/06/2018 (EUTM vs. EUTM)



Marca Anterior

Clases 30, 32



Marca Impugnada

Clase 33

# Artículo 8, apartado 5, RMUE

## Marcas de renombre

R 913/2017-1, 11/05/2018 (appealed) (French TM vs. EUTM)



Marca Anterior

Clase 30



Marca impugnada

Clase 30



R 2378/2017-2, 05/09/2018 (?)

MUE solicitada



MUE anterior



# Prueba de uso de la marca/ Anulación

## Uso de una marca de forma diferente a como fue registrada

## Uso de una marca de forma diferente

R 1673/2017-1, 21/06/2018



R 878/2017-1, 12/06/2018



R 1872/2017-1, 11/06/2018

**SPASMIL**

**SPASMIL-M**

Marca registrada

Marca usada

## PARA MÁS INFORMACIÓN ...

- **eSearch Case Law**

<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced>

**Trade mark decisions** | Design decisions | National court judgments | Preliminary rulings

**Add search criteria from below**

- Decision information
- Application information
- Examination
- Opposition
- Cancellation
- Boards of Appeal
- General Court/Court of Justice

**Search criteria**

Decision/judgment date

and  decision type

- Examination decisions
- Opposition decisions
- Cancellation decisions
- Board of Appeal decisions
- GC/CJEU judgments

and  Text search

Sort results by  Decision/judgment date  Descending

[Clear](#) [Reset to default](#) [Search](#)



[www.euiipo.europa.eu](http://www.euiipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO



---

EUIPO

Thank you

# Criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Gordon Humphreys  
Presidente de la 5ª Sala de Recursos de la EUIPO  
Madrid, 7 de noviembre de 2018

# Motivos absolutos



## ANTECEDENTES

### 04/06/2014 (T-222/14): resolución de la Sala de Recurso anulada por falta de motivación

- La Sala no pudo establecer la ausencia de carácter distintivo para **cada uno de los productos y servicios** (más de noventa productos y servicios incluidos en ocho clases).
- La Sala de Recurso no **explicó por qué** debía considerarse que todos los productos y servicios **pertenecían a un grupo homogéneo**.

### 17/05/2017 (C-437/15): resolución del Tribunal General anulada y devolución del asunto al Tribunal General

- Los grupos homogéneos se deben crear en función de unas **características que son comunes** a los productos y servicios **Y** que resultan **pertinentes para el análisis de los motivos absolutos**.
- El hecho de que **todos** los productos y servicios puedan presentarse como productos y servicios **de calidad superior** constituye una **característica** que resulta **pertinente** para el análisis del artículo 7, apartado 1, letra b).
- Por tanto, **todos los productos y servicios** forman parte de un **grupo suficientemente homogéneo**.



## 04/07/2018 (T-222/14 RENV): resolución de la Sala de Recurso confirmada



- **Elemento verbal «deluxe» carece de carácter distintivo:** término común que expresa la noción de calidad superior y lujo, que pueden considerarse característicos de los productos y servicios en cuestión.
- **Elemento figurativo con carácter distintivo:** efecto de pixelación; no es un signo excesivamente sencillo formado por una figura geométrica básica. Gracias a su forma y a sus colores con tonos degradados, se distingue de manera suficiente de las formas habituales (puede funcionar como indicación de origen).
- **Considerada en su conjunto, marca sin carácter distintivo:** afirmación directa de la calidad superior de los productos y servicios, en particular, por el tamaño y la posición central de su elemento denominativo.
- **Conclusión:** los productos y servicios pueden publicitarse como productos y servicios que poseen o confieren una calidad superior. Por tanto, todos ellos forman parte de una única categoría y de un único grupo suficientemente homogéneo.

# NEUSCHWANSTEIN



## Marca denominativa

Se registró para productos y servicios de diecisiete clases (p. ej., productos de perfumería, joyería, relojería, instrumentos musicales, prendas de vestir, calzado, café, té, cacao, bebidas refrescantes sin alcohol, seguros, finanzas, servicios de telecomunicaciones y comunicación, etc.).

MUE válida (distintiva y sin carácter descriptivo)

## Recurso desestimado (resolución de la SdR confirmada por el Tribunal General)

### Artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

NEUSCHWANSTEIN

#### Indicación de determinada calidad o de una característica esencial de los productos y servicios

- Los productos y servicios no presentan ninguna característica ni ninguna calidad particulares por los que se conozca tradicionalmente al castillo de Neuschwanstein.
- El hecho de que dichos productos se vendan como *souvenirs* resulta irrelevante a efectos de apreciar el carácter descriptivo del nombre «Neuschwanstein».

#### Indicación de la procedencia geográfica de los productos y servicios

- El castillo de Neuschwanstein es famoso por su singular diseño.
- No está claro que la marca impugnada se utilice para comercializar unos *souvenirs* concretos y para ofrecer determinados servicios por los que se conozca tradicionalmente.
- Ninguno de los servicios se ofrece directamente *in situ* en el castillo de Neuschwanstein.



### Marca figurativa

Se registró para productos y servicios de las clases 25, 35 y 43.

MUE nula (contraria al orden público)



## Artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE

- El elemento denominativo «**LA MAFIA**» se distingue de los demás elementos por su tamaño y **posición central**. El otro elemento denominativo, «**SE SIENTA A LA MESA**», ocupa una **posición secundaria**. **Lo mismo cabe decir de la rosa roja en segundo plano.**
- La asociación de la Mafia (una organización criminal responsable de atentados contra el orden público especialmente graves) a las ideas de cordialidad y relajación («**SE SIENTA A LA MESA**»: idea de compartir una comida; la rosa: símbolo de amor y armonía) puede **trivializar las actividades ilícitas de esta organización criminal.**
- **Considerada en su conjunto, la MUE impugnada** hace alusión a una organización criminal, transmite una **imagen globalmente positiva** de esta y **trivializa el grave daño** causado por ella a los valores fundamentales de la UE.
- Por tanto, **puede consternar u ofender** no solo a las víctimas de dicha organización criminal y a sus familiares, sino también a toda persona con una sensibilidad y unos umbrales de tolerancia normales que se encuentre con esta marca en el territorio de la UE.



## PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

- **Whisky no escocés comercializado** con la denominación «**Glen Buchenbach**».
- ¿Supone el uso del término «**Glen**» una infracción de la indicación geográfica «**Scotch Whisky**»?
- El Tribunal se pronunció sobre tres cuestiones:
  1. **Uso comercial indirecto**
  2. **Evocación de una indicación geográfica registrada**
  3. **Indicación falsa o engañosa**



## PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

### 1. «Uso comercial indirecto» de una indicación geográfica registrada

- El elemento objeto de controversia debe usarse de una forma **similar desde el punto de vista fonético o gráfico o idéntica** a la indicación.
- Por tanto, **no es suficiente** con que el elemento sea susceptible de **evocar** en el público destinatario algún tipo de **asociación** con la indicación o con la correspondiente zona geográfica.

## PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

### 2. «Evocación» de una indicación geográfica registrada

- El órgano jurisdiccional remitente debe determinar si, cuando el consumidor **medio europeo** se encuentra con la denominación objeto de controversia, la imagen que se forma **directamente** en su mente es la del producto cuya indicación geográfica se encuentra protegida (es decir, el órgano jurisdiccional remitente deberá **determinar si los consumidores piensan directamente en *whisky* escocés cuando ven «Glen Buchenbach»**).
- Al realizar tal apreciación, el órgano jurisdiccional remitente también puede tener en cuenta la **proximidad conceptual**, si la hubiera, entre la denominación y la indicación.



## PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN PREJUDICIAL

### 3. «Indicación falsa o engañosa»

- **No se tiene** en cuenta el **contexto** en el que se usa el elemento objeto de controversia.
- Por tanto, resulta **imposible** «subsanan» **indicaciones engañosas** acompañándolas, por ejemplo, del verdadero origen del producto (como sucede en este caso).

CAVA

DOP

*contra*



MUE impugnada

Se registró para productos de la clase 33.

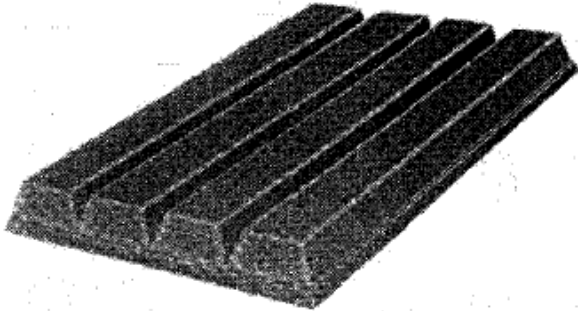
MUE válida (protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin evocación)



## Resolución de la Sala de Recurso confirmada

- Para los consumidores que entienden el **francés**: «cave de tain» se percibe como **parte de dicho idioma** → **no hay evocación de la DOP «CAVA»**, que suena española.
- Para los consumidores que entienden el **español**: se trata de una expresión **ajena al mundo hispanohablante** → **la evocación de la DOP «CAVA» es muy improbable**.
- Para los consumidores que no entienden **ni el francés ni el español** -> mayor atención a las características fonéticas y gráficas (permitiendo a encontrar las diferencias).
- Las **diferencias gráficas y fonéticas impiden** toda posibilidad de **evocación**, independientemente de las posibles conexiones que puedan existir entre ambos productos.
- **Conclusión**: «cave de tain» se entiende como referencia a un vino elaborado en Francia, en la región o localidad cuyo nombre aparece en la marca, independientemente de que se trate o no de un vino espumoso. La asociación entre el producto y su origen francés **impide toda posibilidad de evocación** de la DOP «CAVA».

**Cuestión: artículo 7, apartado 3, del RMUE; prueba de adquisición de carácter distintivo (ámbito geográfico)**



## Resolución de la Sala de Recurso anulada por el Tribunal General; resolución del Tribunal General confirmada



- El carácter distintivo adquirido por el uso debe probarse **en todo el territorio de la UE** y no solo en una parte significativa, sustancial o mayoritaria del territorio de la UE.
- **Distinción entre los hechos y la prueba:** la **prueba** puede presentarse **a nivel global** para todos los Estados miembros (EM) afectados **o de manera independiente** para los distintos EM o grupos de EM.
- No basta con que la parte presente pruebas de la adquisición que no cubran parte de la UE, **aunque esa parte tan solo sea un EM.**
- **Error de Derecho de la Sala de Recurso** por apreciar que la MUE impugnada había adquirido carácter distintivo **sin pronunciarse** sobre la adquisición de dicho carácter distintivo en **Bélgica, Grecia, Irlanda y Portugal.**

# Motivos relativos

**Cuestión: diferencia conceptual y hechos notoriamente conocidos (no existe riesgo de confusión)**



**MUE impugnada**

Se solicitó para productos de las clases 9, 25 y 28.

**MASSI**

**Marca anterior**

Se registró para productos de las clases 9, 25 y 28, entre otras.

## Resolución de la Sala de Recurso anulada

- **Signos con un grado medio de similitud visual** → El elemento dominante MESSI es extremadamente similar al elemento MASSI y la MUE impugnada incorpora un elemento figurativo.
- **Signos muy similares desde el punto de vista fonético** → La única diferencia son las letras «E» y «A», más el elemento figurativo, que no se pronuncia (elemento decorativo).
- **Signos conceptualmente diferentes** → **Es un hecho notoriamente conocido**, que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta, que Lionel Messi es un personaje público y popular (**reputación de su apellido**). La Sala de Recurso debería haber entrado a valorar si una parte significativa del público destinatario podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del famoso futbolista.
- **Apreciación global: no existe riesgo de confusión.**
  - El público destinatario está formado por consumidores corrientes de la UE.
  - Los productos son idénticos o muy similares.
  - Las diferencias conceptuales neutralizan las similitudes visuales y fonéticas.



MESSI

MASSI



Cuestión: marcas no registradas, DOP y uso de una marca posterior



MUE impugnada

Se solicitó para productos y servicios de las clases 29, 35 y 39.

TORTA DEL CASAR

Marca anterior (DOP)

## Resolución de la Sala de Recurso anulada

### Denominaciones tradicionales no geográficas contra partes genéricas de DOP

- La Sala de Recurso incurrió en error al no valorar, en particular y sobre la base de un análisis detallado del contexto fáctico del litigio, si el término «torta» constituía o no una denominación tradicional.
- De hecho, la Sala de Recurso es competente para llevar a cabo este tipo de análisis y, cuando proceda, denegar la protección a la parte genérica de una DOP.

### Evocación de una DOP

- Resulta posible evocar una denominación protegida incluso cuando la protección de la UE no se aplique a los elementos de la denominación que se recojan en el término controvertido («torta»). Lo importante es la reacción de los consumidores que se encuentren con el término empleado para denominar el producto (es esencial que establezcan un vínculo).
- La Sala de Recurso incurrió en error al no apreciar que la solicitud de MUE evocaba la DOP «Torta del Casar» por el mero hecho de que la palabra «torta» no hacía referencia a un lugar geográfico.



TORTA DEL CASAR

## Cuestión: marcas de renombre, prueba del uso en países terceros no pertenecientes a la UE y parasitismo en la UE



The image shows the 'Master' trademark. It consists of the word 'Master' written in a stylized, cursive script. Above the 'Master' text, the word 'ماستر' (Master) is written in Arabic calligraphy.

MUE impugnada

Se solicitó para productos de las clases 29, 30 y 32.



Una de las marcas anteriores

## Resolución de la Sala de Recurso anulada

- El uso del término «MASTER», que es un elemento distintivo y dominante de la marca «Master Cola», dentro de la marca compuesta «MASTER COLA» supone el **uso de la marca «MASTER» como tal**.
- **Pueden tomarse en consideración las pruebas del uso comercial** de la MUE impugnada en **Siria y Oriente Medio**, como, por ejemplo, extractos del sitio web «www.mastercola.com», que principalmente está escrito en árabe.
- Del uso de la MUE impugnada **en cualquier parte del mundo** puede **deducirse de manera lógica que existe un riesgo grave** de que se **use** del mismo modo **dentro de la UE**.
- Los **elementos de presentación** (la etiqueta roja en la que «Master Cola» aparece con letras blancas, la forma característica del envase, el tapón rojo y la caligrafía Spencer) empleados en el sitio web del solicitante pueden **reforzar la deducción lógica de que existe riesgo de parasitismo** y de que, en el futuro, podría utilizarse una forma modificada de estas características en dicho sitio web con los consumidores de la UE como destinatarios.



# Cuestiones de procedimiento

## Recurso desestimado (resolución de la Sala de Recurso anulada por el Tribunal General)

### Cuestión: buena administración y obligación de motivación

- La Sala de Recurso no mencionó ni examinó tres resoluciones anteriores adoptadas por la EUIPO y presentadas como pruebas de la notoriedad de la marca PUMA.
- La Sala de Recurso, al indicar tan solo que la legitimidad de las resoluciones de la EUIPO debe evaluarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como ha sido interpretado por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la EUIPO o de las Oficinas nacionales, **ha vulnerado el principio de buena administración** y, en particular, la **obligación de motivar** sus resoluciones.
- Esto es **especialmente cierto** en las circunstancias del caso de autos para apreciar de manera completa la existencia de la **notoriedad de la marca anterior**.



## Recurso desestimado (resolución de la Sala de Recurso anulada por el Tribunal General)

### Cuestión: buena administración y enfoque proactivo adoptado por la SdR

- Se instó a la EUIPO a que **tuviera en cuenta las tres resoluciones anteriores** invocadas por Puma, que, en el procedimiento de oposición en cuestión, indicaban claramente que dichas marcas podían considerarse notorias los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.
- Hubiera sido **necesario que la Sala de Recurso ejerciera su facultad de solicitar la presentación de dicha prueba** (discrecionalidad y examen completo).
- La **Sala de Recurso no solo tiene potestad para invitar a las partes**, cuantas veces sea necesario, a que presenten, en el plazo que establezca, observaciones sobre las notificaciones que les haga llegar, sino que **también puede decidir sobre la práctica de diligencias de instrucción**, entre las que figura la presentación de hechos o pruebas, con arreglo al principio de buena administración.





[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO



---

EUIPO

Thank you



# Relación entre marcas y dibujos y modelos

Dr. Jur. Th. Margellos, MCI Arb  
Presidente de las Salas de Recurso – EUIPO  
Madrid, 7 de noviembre de 2018

## ¿QUÉ PROTEGE EL RÉGIMEN DE DIBUJOS O MODELOS

- El régimen de dibujos o modelos comunitarios protege la **apariciencia** de la totalidad o una parte de un producto
- El régimen de dibujos o modelos comunitarios no protege:
  - el producto en sí mismo;
  - la función técnica del producto (patentes, modelos de utilidad) o la idea en que se basa, ni
  - un signo utilizado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de las demás (marca de la UE)

## DIFERENCIA ENTRE MARCA DE LA UE Y DIBUJO O MODELO COMUNITARIO

- La marca de la UE es un signo que sirve para **distinguir** los productos y servicios de una empresa de los de otras.
- Un dibujo o modelo comunitario es la apariencia de la totalidad o parte de un producto que es nuevo y tiene “carácter singular”.
- En ocasiones, el solicitante puede elegir el sistema que desea utilizar o bien decidir usar ambos.

## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS

### Relación con otras formas de protección

#### Artículo 96 del RDC:

Lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier acción que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o en la legislación de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no registrados, marcas comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal.

#### Artículo 16 de la Directiva [98/71/CE](#) sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos

Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera disposiciones del Derecho comunitario o del Derecho del Estado miembro de que se trate relativas a derechos sobre dibujos y modelos no registrados, marcas u otros signos distintivos, patentes y modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal.

## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS

### Definiciones

- **Artículo 3, letra a), RDC**: “dibujo o modelo”: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto.

El término producto incluye la presentación, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos

- **Artículo 4, RMUE** Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación

## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS DE LA UE Y DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS

- Lo que generalmente se considera un dibujo o modelo, como por ejemplo, la apariencia de un producto industrial, envase o estructura también puede registrarse como marca tridimensional.
- Lo que generalmente se considera una marca figurativa (un logotipo) también se puede registrar como un dibujo o modelo de un símbolo gráfico.

## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS – LOGOTIPOS

Dibujo o modelo publicado

[Boletín DMC 2003-06](#)



54

21	000022371-0001
25	EN FR
22	01/04/2003
15	01/04/2003
45	24/06/2003
11	000022371-0001
51	99 - 00

ES - Símbolos gráficos

DA - Grafiskesymboler

DE - Grafische Symbole

EL - Γραφικά σύμβολα

EN - Graphic symbols

FR - Symboles graphiques

IT - Simboli grafici

NL - Grafische symbolen

PT - Símbolos gráficos

FI - Graafiset merkit

SV - Grafiska symboler

## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS – LOGOTIPOS



MUE

Estado: Solicitud admitida

Primera lengua: ES

Segunda lengua: FR

Nº de expediente: 003126265  
Fecha de presentación: 09/04/2003  
Clase de Niza: 9, 35, 38, 42  
Marca: Individual  
Tipo: Figurativa  
Fecha de registro: 23/09/2004

Sistemas informáticos, programas de ordenador y software para ordenadores...; publicidad y servicios de marketing a través de medios electrónicos...; proveedor de portal de Internet...; diseño, dibujo y redacciones por encargo, todo para la compilación de páginas web en Internet...



## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS – LOGOTIPOS



DMC 4213 - 0001  
MUE 2705770



DMC 211 - 0001  
MUE 2995736



DMC 4502 - 0001  
MUE 1838846

## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS – FORMAS

### Ejemplos de solicitudes acumulativas concedidas

- Solicitud de dibujo o modelo comunitario nº 5 221 536: concedida

y

solicitud de MUE nº 000 607 114: concedida

Indicación de los productos: Botellas  
Clase 9.1 (Eurolocarno)



- Solicitud de dibujo o modelo comunitario nº 000 531 793: concedida

y

solicitud de MUE nº 5 194 741: concedida

Indicación de los productos: Contenedores  
Clase 09.03 (Eurolocarno)



## COINCIDENCIAS ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS – FORMAS

### Ejemplos de solicitudes acumulativas denegadas

- Solicitud de dibujo o modelo comunitario nº 000 291 067:  
concedida

y

Solicitud de MUE nº 4 273 439: denegada

Indicación de los productos:

Máquinas automáticas para juegos de azar

Clase 21.03 (Eurolocarno)



- Solicitud de dibujo o modelo comunitario nº 000 181 466:  
concedida

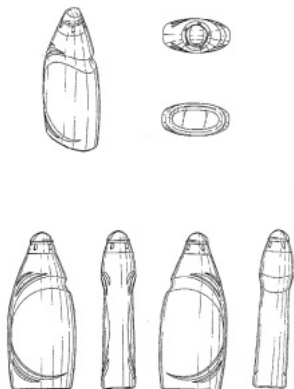
y

solicitud de MUE nº 4 174 074: denegada

Indicación del producto:

Botellas

Clase 9.1 (Eurolocarno)



- Una marca tridimensional nueva puede carecer de carácter distintivo, en cuyo caso no puede registrarse como marca de la UE, pero sí que puede registrarse como dibujo o modelo comunitario (por ejemplo, la forma de un envase).
- Por otra parte, un dibujo o modelo que no es nuevo (menos de 12 meses) no es válido como dibujo o modelo comunitario, pero puede registrarse como marca de la UE (p.ej., logotipos antiguos) ya que la novedad no es un requisito para registrar una marca.

## CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DIBUJOS O MODELOS

- ❖ Los dibujos o modelos comunitarios anteriores son un motivo para solicitar la nulidad de una marca europea más reciente (Artículo 60, apartado 2, RMUE)

La marca europea también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de:

d) un derecho de propiedad industrial

- ❖ Las marcas europeas anteriores son un motivo para solicitar la nulidad de un dibujo o modelo comunitario más reciente
  - ✓ Artículo 25, apartado 1, letra b), RDC en combinación con el artículo 5 (falta de novedad) y el artículo 6, RDC (falta de carácter singular)
  - ✓ Artículo 25, apartado 1, letra e), RDC: si se **utiliza un signo distintivo** en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho europeo la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho **a prohibir tal uso**

## DIBUJO CONTRA MARCA – EL CONFLICTO

**Asunto T-183/17 (R 510/2015-4)**  
 Sentencia de 24 de abril de 2018

**MUE nº 010822013**



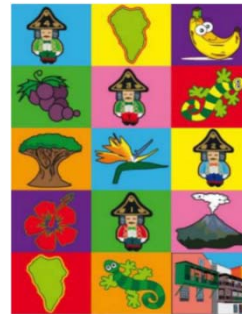
Solicitada el 19/04/12

Registrada el 19/09/12

Para productos y servicios en clases 3,6,9,  
 14,16,18,20,21,24,25,28 to 35,  
 41 and 43

**Solicitud de declaración de nulidad**  
 (23 de julio de 2014)  
**Diseños españoles registrados (2/2)**

Registrado el 07/10/10



Para “embalaje, artículos de regalo,  
 artículos de papelería y embalaje,  
 libros, bolsos de mano, bolsas,  
 artículos de sombrería, estatuillas,  
 juegos, juguetes, tejidos para uso  
 textil, ropa de confección, paraguas,  
 etiquetas, anillas para llaveros,  
 sistemas de encendido, marcos (arte  
 y decoración), cajas, ceniceros,  
 adhesivos, cristalería, imanes,  
 productos del hogar”

Registrado el 28/02/12



13.1

Para “ornamentación  
 para todo tipo de  
 productos”

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### R 1482/2010-3, ENVASE

Resolución de la Sala de Recurso de 7 de noviembre de 2011

### Dibujo o modelo comunitario

Nº 001019764-0001

Fecha de presentación: 15/10/2008



Productos: cajas, estuches, recipientes, latas

### Solicitud de nulidad nº ICD 7022

### Marcas polacas

- **Michałki** (marca denominativa) nº R 162781
- Marcas figurativas nº R138955 y nº R 138954



Productos: Tortas [pasteles], barritas de chocolate, caramelos, chicles, galletas, caramelos blandos, fondant, pralinés, gelatinas, dulces, barquillos, productos de confitería.

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Resolución basada en la marca polaca denominativa nº R-162781 para la palabra “michałki”

➤ a) Uso de la marca anterior en el dibujo comunitario

El dibujo o modelo comunitario incluye el término “michałki” que es el único elemento de la marca polaca anterior y no es insignificante en la impresión general de dicho dibujo o modelo.

➤ b) Derecho a prohibir tal uso

Las disposiciones aplicables son las de la Ley de Propiedad Industrial de Polonia, de 30 de junio de 2000: El texto consolidado de la Ley, Boletín Legislativo nº 119/2003, texto 1117, modificado mediante Ley de 23 de enero de 2004 (Boletín Legislativo de 2 de marzo de 2004, nº 33, texto 286) y, en particular, el artículo 296 de dicha Ley, establecen que el titular de la marca tiene derecho a prohibir el uso de su signo [en el dibujo o modelo posterior] únicamente si existe riesgo de confusión entre el público debido a que los productos o servicios para los que se registró la marca y los incluidos [en el dibujo o modelo posterior] son idénticos o similares.



## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Apreciación del riesgo de confusión

#### Consumidor relevante

- En el asunto de autos, los productos cubiertos por la marca anterior estaban dirigidos al público en general. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- Por otra parte, dado que la marca anterior en cuestión es una marca registrada en Polonia, el territorio relevante a efectos del análisis del riesgo de confusión es Polonia. Por consiguiente, la impresión causada por el dibujo o modelo comunitario impugnado y la marca en el público de este territorio es relevante (véase la sentencia de 12 de mayo de 2010, T-148/08, “Instrumentos para escribir”, apartado 108).

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Apreciación del riesgo de confusión

#### Comparación de las marcas

- Se llamará la atención del consumidor medio con el término “michałki” en el dibujo o modelo comunitario teniendo en cuenta su posición central, sus letras que son mayores que el resto de los elementos denominativos y el hecho de que el semicírculo está flanqueado por delgadas líneas horizontales de color verde claro. El término “TRADYCYJNE”, que significa «tradicional», que se usa habitualmente para calificar métodos establecidos de elaborar productos, y “od 1923”, que significa “desde 1923”, que designa el período de constitución de la empresa, no son elementos distintivos. El término “michałki” es el diminutivo plural del nombre “Michel” (Miguel). “Hanka” se percibirá como un nombre femenino. El término “Hanka” no eclipsa ni prevalece sobre el término “michałki”, que, como mínimo, es impactante; por consiguiente, la Sala considera que el término “michałki” tiene una función distintiva independiente en el dibujo o modelo comunitario.
- En consecuencia, en la medida en que el dibujo o modelo comunitario incluye el término “michałki”, que es el único elemento de la marca anterior polaca, el DMC es claramente similar visual, fonética y conceptualmente a la marca anterior de ser perceptible en el dibujo o modelo comunitario impugnado.

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Apreciación del riesgo de confusión

#### Comparación entre los productos

- En el asunto de autos, el dibujo o modelo impugnado fue registrado para “cajas, estuches, recipientes, latas de conserva”.
- Los productos para los que debe aplicarse el dibujo o modelo comunitario pueden utilizarse para envasar cualquiera de los productos protegidos por la marca anterior. Las “tortas [pasteles], barritas de chocolate, caramelos, chicles, galletas, caramelos blandos, fondant, pralinés, gelatinas, dulces, barquillos, productos de confitería” se suelen envasar en “cajas, estuches, recipientes, latas de conserva”.
- Existe, por lo tanto, una relación de complementariedad entre el uso del envase y la comercialización de cualquier producto de la clase 30. Los productos en conflicto pueden considerarse similares.

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Riesgo de confusión

- Teniendo en cuenta la similitud del dibujo o modelo comunitario y de la marca anterior así como la similitud de los productos a los que se vaya a incorporar el dibujo o modelo y los productos de la marca anterior, existe un riesgo de confusión con arreglo al artículo 296 de la Ley de Propiedad Industrial polaca.

### ➔ **Conclusión**

**El dibujo o modelo comunitario impugnado se declara nulo en virtud del artículo 25, apartado 1, letra e)**

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Asunto R 1323/2008-3, “Personaje sentado”

Resolución de la Sala de Recurso de 14 de octubre de 2009

DC nº 000426895-0002



Presentado el 7 de noviembre de 2005  
Registrado el 27 de diciembre de 2005  
Para “ornamentación para camisetas,  
ornamentación para gorras con visera,  
ornamentación para pegatinas,  
ornamentación para material impreso  
incluyendo material publicitario”

**Solicitud de declaración de nulidad  
(18 de febrero de 2008)**

MUE nº 1 312 651



Registrada el 07/11/00  
Para distinguir “prendas de vestir” y otros productos  
de las clases 25, 28 y 32

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO



**Asunto R 1323/2008-3, “Personaje sentado”**  
Resolución de la Sala de Recurso de 14 de octubre de 2009



División de Anulación	Resolución 15 de julio de 2008	Recurso aceptado/anulación del dibujo o modelo (artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC)
Sala de Recurso R 1323/2008-3	Resolución 14 de octubre de 2009	Nulidad confirmada aunque sobre la base del artículo 25, apartado 1), letra b), y del artículo 6, apartado 1), del RDC; no hay carácter singular basado en la apariencia general de la figura
Tribunal General de la UE T-513/09	Sentencia 16 de diciembre de 2010	Resolución anulada; La expresión del rostro (tranquila o enfadada) combinada con la posición del cuerpo son suficientes para crear una impresión global diferente en el usuario informado
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE asuntos C101/11P y C-102/11 P	Sentencia de 18 de octubre de 2012	Recursos desestimados
Sala de Recurso R 2127/2012-3	Resolución 30 de octubre de 2013	Declaración de nulidad para «Ornamentación para camisetas, gorras y pegatinas»; solicitud de declaración de nulidad desestimada para «Ornamentación para material impreso, incluyendo material publicitario»
Tribunal General de la UE T-28/14	Auto 25 de junio de 2014	Retirada, asunto concluido

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### R 1323/2008-3, “Personaje sentado”

Resolución de 14 de octubre de 2009

#### Usuario informado

#### Resolución de las Salas de Recurso:

- El usuario informado es una persona que a menudo utiliza la clase del producto en el que se incorpora el dibujo o modelo comunitario impugnado. Esta persona, sin embargo, está más informada que la media sobre esta clase de productos por tener cierto interés en los productos, haber visitado tiendas que venden esta clase de productos, haber leído publicaciones (revistas, folletos publicitarios, en Internet, etc.) sobre dicha clase de productos.
- El usuario informado de camisetas y de gorras es quien compra habitualmente esta clase de artículos, principalmente gente joven. Las pegatinas van dirigidas a un público más bien infantil, que las colecciona o las utiliza para personalizar objetos, como mochilas, cuadernos, etc. El usuario informado de “material impreso, incluyendo material publicitario” puede corresponder a perfiles variados: coleccionistas de cromos, lector de tebeos, etc.

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### R 1323/2008-3, “Personaje sentado”

Resolución de 14 de octubre de 2009

### Usuario informado

#### Resolución de las Salas de Recurso:

- Existe una diferencia en la expresión de los rostros de los personajes, pero solo tiene un ligero efecto adverso en la impresión general que producen los dos dibujos o modelos en el usuario informado. En opinión de la Sala, la impresión general se produce debido más a la manera en que las características generales de una figura y de la otra están representadas que por la expresión de los rostros, la cual varía mucho: la misma figura podría perfectamente expresar calma y, poco después, tener una expresión de enfado. No es la expresión del rostro la que provocará un efecto en el usuario informado, sino, como se acaba de indicar, la manera técnica en la que se describe el dibujo y la apariencia general del personaje: la línea única, el hecho de que el rostro del personaje está girado hacia la derecha, el dibujo redondeado, los ojos negros y redondos que miran hacia abajo, la cabeza puntiaguda y la posición sentada con una pierna doblada y la otra extendida.
- A pesar de las diferencias que existen entre los dos dibujos o modelos, la Sala considera que el dibujo o modelo posterior no produce en el usuario informado una impresión general diferente a la producida por el dibujo anterior.



## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Asunto T-513/09, “Personaje sentado”

Sentencia de 16 de diciembre de 2009

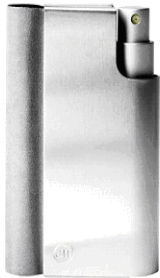
#### Impresión general

- La expresión del rostro de la figura desempeña un papel menos importante en la impresión global
- La expresión del rostro de la figura es una característica fundamental que conserva en su memoria el usuario informado
- Esa expresión, junto con la posición del cuerpo que da la impresión de un cierto grado de irritación al inclinarse hacia adelante hará que el usuario informado identifique el dibujo o modelo anterior en el que se basa la solicitud de nulidad como el de una persona agitada, que conservará en su memoria tras observar el dibujo o modelo. Por otro lado, la impresión global creada por el dibujo o modelo controvertido no está caracterizada por la manifestación de ningún sentimiento, ni en lo que respecta a la expresión del rostro ni a la posición del cuerpo, que se caracteriza por una inclinación hacia atrás
- La diferencia entre las dos siluetas resultará clara para los jóvenes que compran camisetas y gorras. Y será tanto más importante para los niños que utilizan pegatinas para personalizar objetos, que estarán aún más inclinados a prestar especial atención a los sentimientos que emanan de cada personaje que figure en una pegatina
- La expresión del rostro combinada con la posición del cuerpo son suficientes para crear una impresión global diferente en el usuario informado
- Resolución anulada de la Sala de Recurso

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

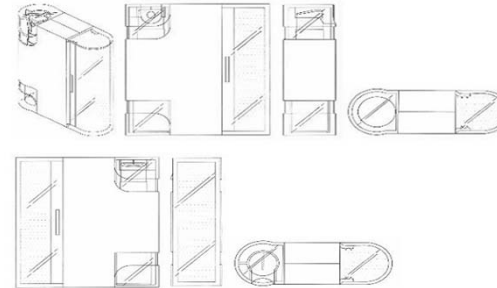
### Dispositivo de limpieza - Sentencia de 25 de abril de 2013 en el asunto T-55/12

Marca comunitaria  
tridimensional anterior



Para “agentes de limpieza” de la clase 3  
Clase 21 – “Equipos y recipientes de limpieza”

Dibujo o modelo comunitario impugnado



Para “dispositivos de limpieza”

- No es necesario que el “uso” sea una reproducción “completa y detallada” del signo anterior debido al recuerdo imperfecto.
- Los “dispositivos de limpieza” aparecían en ambas listas de productos y servicios => riesgo de confusión
- La validez de la marca anterior no puede ponerse en duda en el procedimiento de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario
- Debe suponerse que la marca anterior tiene al menos un grado mínimo de carácter distintivo
- La forma del dispositivo de limpieza parece ser lo suficientemente poco habitual en comparación con las normas del sector y lo suficientemente llamativa que, cuando se utiliza dicho dibujo o modelo, el consumidor pertinente la percibirá como una indicación del origen del producto

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### R 120/2009-3, ZAPATO

Resolución de la Sala de Recurso de 18 de noviembre de 2012

**Dibujo o modelo comunitario**

**Nº 794870-0003**



Productos: Calzado

**Marca española anterior**

**Nº 3 783 073**



Productos: Calzado

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### R 1341/2010-3, ADORNOS DE CALZADO

- El dibujo o modelo comunitario representa un zapato en el que hay igualmente un signo figurativo, cuya estructura se parece a una “H” mayúscula;
- Las diferencias no impiden que la marca anterior pueda percibirse, visual, fonética y conceptualmente, en el dibujo o modelo comunitario;
- Dado que los signos son similares y los productos idénticos, se cumplen las condiciones para que el titular de la marca pueda ejercer su derecho exclusivo contra el titular del dibujo o modelo, con arreglo al artículo 9, RMUE

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### R 130/2015-3, ENVASE

Resolución de 26 de noviembre de 2015

#### Marcas denominativas anteriores

RI nº 572 691, nº 219 934,  
Marca chipriota 9857, marca griega 89 687

**CRUNCH**

#### Para los siguientes productos:

“hortalizas, frutas, carne, caza, aves, pescado y mariscos, todos estos productos en forma de extractos, sopas, jaleas, pastas, conservas, comidas preparadas o conservas congeladas o secas, así como en forma crujiente; mermeladas; huevos; aceites y grasas comestibles; mayonesa; preparaciones a base de proteínas para uso alimenticio” de la clase 29 y “café y extractos de café, café artificial y extractos de café artificial, mezclas de café y achicoria; té y extractos de té; chocolate y preparaciones a base de chocolate, cacao y preparaciones a base de cacao; confitería, productos de chocolate; azúcar; confites de azúcar, dulces, caramelos, goma de mascar; harinas, preparaciones alimenticias hechas de cereales, pan, galletas, pasteles, pastas; helados comestibles, productos para hacer helados y sorbetes, pasteles helados; miel y sus sucedáneos, postres, pudines” de la clase 30.

#### Dibujos o modelos comunitarios impugnados



Para “envase”

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Recurso R 130/2015-3, ENVASE

#### Resolución de 26 de noviembre de 2015



- Esta similitud se deriva de la relación complementaria/**de complementariedad** entre los alimentos y su envase, ya que este último es casi esencial para la comercialización de los primeros.
- El RI anterior se evalúa en relación con la protección concedida en España. Por ello, lo determinante es la impresión provocada en los consumidores del mercado español. Los productos de la marca anterior se venden al público en general y no solo a un sector especializado o determinado de la sociedad.
- Por consiguiente y en vista de las coincidencias visuales y auditivas antes descritas, el RI anterior y el dibujo o modelo impugnado se consideran similares.

## MARCA CONTRA DIBUJO O MODELO

### Recurso R 130/2015-3, ENVASE

Resolución de 26 de noviembre de 2015



- Si un consumidor intenta repetir o evitar la compra de los alimentos vendidos con el RI anterior, buscará un producto “CRUNCH” y solo prestará un grado medio de atención. De este modo, si un consumidor se encuentra ante el dibujo o modelo comunitario impugnado en el envase de uno de los alimentos para los que se registró el RI anterior, puede suponer que el producto procede del solicitante de la declaración de nulidad. Ello se debe a que el envase es uno de los principales lugares en que las empresas colocan sus marcas.

## DESIGN VS TRADE MARK

### Cases R 1143/2015-3 – ‘Cornet’ BoA decision of 12 September 2016

**CD No 002343244-0002**



Registered on 25/11/13  
For ‘boxes[packaging]’  
in class 09-03 of The  
Locarno Agreement

**Application for declaration of invalidity  
(12 February 2014)**

**IR No 1148957  
designating, inter alia,  
Bulgaria**



Registered on 10/07/12  
For Cocoa, cakes, chocolates,  
chocolate creams, cakes with  
cocoa milk, chocolate cream in  
class 30



## DESIGN VS TRADE MARK

### Cases R 1144/2015-3 - 'Cornet' BoA decision of 12 September 2016

**CD 002343244-0001**



Registered on 03/12/13  
'ice cream cornets [edible]  
(packagings for)'  
in Class 09-05 of  
the Locarno Agreement

**Application for declaration of invalidity  
(12 February 2014)**

**IR No 1148957  
designating, inter alia,  
Bulgaria**



Registered on 10/07/12  
For 'Cocoa, cakes,  
chocolates, chocolate  
creams, cakes with cocoa  
milk, chocolate cream' in  
class 30

## DESIGN VS TRADE MARK - R 1143/2015-3, Decision of 12 September 2016

### “Cornet”

### BoA’s Decision

#### *Relevant public*

- The goods of the earlier trade mark are directed to the general end consumers. The goods of the contested design target professional consumers of the confectionery industry. The level of awareness of the general consumers is at most average, the one of the professional consumers is enhanced.

#### *Comparison of goods*

- The product indicated by the RCD is ‘Boxes [packaging]’. The box is intended for the storage and presentation of edible cones, generally filled with creamy ingredients (with or without chocolate, frozen or not). The earlier trade mark is registered among others for ‘chocolate creams’ in Class 30. Those chocolate creams need to be packed in order to be sold and they are often presented in edible cones and those in boxes such as the ones subject to the contested design. It follows that both products are complementary and on that account similar.

#### *Comparison of signs*

- The earlier sign consists of the term ‘OZMO’, in a colourful fancy script and below the English term ‘cornet’, which describes ‘a cone-shaped wafer container for ice cream’ (Collins English Dictionary). Its translation into Bulgarian is ‘корнет’, transliterated ‘kornet’. The English term ‘cornet’ is therefore understood by both, the Bulgarian general public, as well as the Bulgarian professional public in the ice-cream sector. Consequently, the earlier sign is dominated by the distinctive element ‘OZMO’; the element ‘cornet’ plays only a minor role in the comparison of the signs due to its non-distinctive character.

## DESIGN VS TRADE MARK - R 1143/2015-3, Decision of 12 September 2016

### “Cornet”

#### BoA’s Decision

- The contested RCD consists of a packing or presentation box for cornets. The box has different graphic ornaments, among others the distinctive representation of a rabbit as well as the verbal elements ‘BOBO’ and ‘cornet’. For the reasons set out above, [the element ‘cornet’ plays only a minor role in the comparison of the signs.](#)
- Similarity of signs:
  - **Visual:** The signs share only the non-distinctive element ‘cornet’, while [they are dissimilar](#) with respect to any other aspect.
  - **Phonetic:** Despite the fact that both share the same vowels, the signs [sound totally different.](#) The non-distinctive verbal element ‘cornet’ will not be pronounced at all, since consumers tend to short signs.
  - **Conceptual:** Both signs refer to a cornet, reinforced in the contested design through the representation of a box for cornets. The first verbal elements of the signs are meaningless for the Bulgarian consumers. Thus, [the signs share the concept of a cornet.](#)

The earlier sign and the RCD are [only conceptually similar](#) since they both refer to the concept of a ‘cornet’, which is non-distinctive and descriptive. They are dissimilar with respect to the visual and aural comparison.

➔ No LOC ; [Invalidity request rejected](#) on the basis of Art, 25(1)(e) CDR.

## DESIGN VS TRADE MARK - Case T-793/16, Judgment of 7 February 2018

‘Cornet’

### GC’s Decision

#### *Relevant Public*

- The Board of Appeal was incorrect to find that that packaging was, in the vast majority of cases, intended for professional consumers in the confectionery industry and not also for the general public, like the goods covered by the earlier mark.
- The relevant public of the box portrayed by the contested design is not only intended for professional consumers in the confectionery industry but [also for the general public](#).
- As the earlier mark is an International Registration designating Bulgaria, account must be taken of [the perception of the general public in Bulgaria](#).
- As the good in question are confectionary goods, the level of attention of the relevant public will be somewhat reduced.

#### *Comparison of goods*

- The use of the goods designated by the earlier mark is, at the very least, important for the use of the box portrayed by the contested design, Thus, there is a close connection between them which is indicative of their [complementarity](#) and, therefore, their [similarity](#).

## DESIGN VS TRADE MARK - Case T-793/16, Judgment of 7 February 2018

'Cornet'

### GC's Decision

#### *Comparison of signs*

#### **The word 'cornet'**

- It is common ground that, first, the word 'cornet', common to the signs at issue, may refer, in particular in English, to a musical instrument and an ice cream cone and, second, that word does not exist in Bulgarian, so that it has no meaning as such for the general public in Bulgaria.
- It is also common ground that the Bulgarian language contains, on the other hand, the word 'КОРНЕТ', which is transcribed into the Latin alphabet as 'kornet', and that that word refers to a musical instrument. However, that word does not refer to an ice cream cone.

## DESIGN VS TRADE MARK - Case T-793/16, Judgment of 7 February 2018

'Cornet'

### GC's Decision

- Thus, only Bulgarian consumers with a knowledge of English will understand that that word designates the goods wrapped in packaging in the form of a cone portrayed by the contested design and the goods covered by the earlier mark.
- It has not been established that that word forms part of the basic vocabulary in English or in any other language which will be understood by a large part of the relevant public.
- For Bulgarian consumers who do not know English or any other language in which that word exists with the same meaning, that word does not form part of their language.

## DESIGN VS TRADE MARK - Case T-793/16, Judgment of 7 February 2018

### 'Cornet'

### GC's Decision

#### *The visual comparison*

- The element of the contested design composed of the words 'bobo' and 'cornet' is the one which will capture the relevant public's attention the most and, therefore, will have the greatest influence on the overall impression conveyed by the design.
- In that regard, the element composed of the words 'bobo' and 'cornet' and the earlier mark have considerable similarities. Indeed, they are both made up of two words, 'bobo' and 'cornet', and 'ozmo' and 'cornet', respectively. The word 'cornet' is therefore common to both. It appears, depending on the sign at issue, under the word 'bobo' or under the word 'ozmo'.
- Moreover, the words 'bobo' and 'ozmo' are of the same length and each contains the letter 'o', which appears twice, once at the end of each word. Those words are in capital letters and in very similar fonts and both of them create an effect of depth. The letters of which they are made up overlap in part in both signs.
- The word 'cornet' is written in both signs in a font which the relevant public, will perceive as identical.
- The proportions between the words 'bobo' and 'cornet' in the contested design and between the words 'ozmo' and 'cornet' in the earlier mark appear to be identical.

## DESIGN VS TRADE MARK - Case T-793/16, Judgment of 7 February 2018

'Cornet'

### GC's Decision

- Similarity of signs:
  - **Visual:** the elements which differentiate the signs at issue visually do not outweigh the considerable similarities between those signs that will be perceived by consumers who will only rarely have the opportunity to make a direct comparison of the different signs and must place their trust in the imperfect picture which they have retained.
  - **Phonetic:** the difference in pronunciation identified by EUIPO as a result of the consonants in the words 'bobo' and 'ozmo' and the reference to the fact that word 'cornet' is not especially distinctive are insufficient to preclude an average degree of similarity. The words 'bobo' and 'ozmo', irrespective of how they are pronounced, contain two syllables, each of which contains the sound 'o'. The signs at issue have an average degree of phonetic similarity.



## DESIGN VS TRADE MARK - Case T-793/16, Judgment of 7 February 2018

### 'Cornet'

### GC's Decision

- Similarity of signs:
  - **Conceptual:**
    - It is common ground that the words 'ozmo' and 'bobo' have no meaning for Bulgarian consumers.
    - The Board of Appeal was correct to point out that the signs at issue are conceptually similar because they have in common the element 'cornet'.
    - However, that conclusion applies only as regards the part of the relevant public that understands the meaning of the word 'cornet', which does not exist in Bulgarian.
    - Indeed, the part of the relevant public that does not understand the meaning of that word cannot attribute any particular meaning to the signs at issue.
    - Accordingly, it is not possible to make a conceptual comparison of the signs.
    - The signs at issue are conceptually similar for the members of the relevant public who understand the meaning of the word 'cornet' For that part of the public that does not attribute any meaning to that word, there can be no conceptual comparison of the signs.

## DESIGN VS TRADE MARK - Case T-793/16, Judgment of 7 February 2018

'Cornet'

### GC's Decision

➔ Signs at issue [similar overall](#)

- There is a likelihood of confusion on the part of the relevant public that might believe that the goods represented by the contested design and those covered by the earlier mark come from [the same undertaking](#) or from [economically-linked undertakings](#).
- BoA's decision annulled.

## CONFLICTO ENTRE MARCAS

### Recurso R 906/2015-4 – “Cornet” Resolución de 20 de julio de 2016

#### Marca UE solicitada



Solicitada el 11/11/13  
Para productos lácteos en las  
clases 29, 30 and 32

#### Escrito de oposición (12 de febrero de 2014)

Registro internacional nº  
1148957 designando, inter  
alia, Bulgaria



Registrado el 10/07/12  
para cacao, tartas, chocolates,  
cremas de chocolate, tartas  
con leche de cacao, crema de  
chocolate en la clase 30

## MARCA CONTRA MARCA

### R 906/2015-4, “Cornet – Cucurucho”

Resolución de 20 de julio de 2016

## Resolución de la Sala de Recurso

### *Comparación de productos*

- Los productos en cuestión son artículos de consumo diario dirigidos al público en general, que mostrarán un grado de atención medio. [Los productos en conflicto son similares.](#)

### *Comparación de signos*

- La marca cuyo registro se solicita es una representación gráfica en blanco y negro mostrando en su parte inferior un conejo sujetando con su mano derecha un helado en forma de cucurucho. En la parte superior, la indicación “BOBO” y “cornet” están escritas en letras estilizadas. El fondo está formado por un cielo y nubes. El conejo con el cucurucho ocupa alrededor de dos tercios de la marca solicitada. La marca anterior es una marca figurativa compuesta por las palabras “OZMO” y “cornet”, que están escritas en letras estilizadas de diferentes colores. La palabra “OZMO” está enmarcada por una línea negra que sigue el perfil de las letras.
- **Plano visual** : El único elemento que ambas marcas tienen en común es la palabra “cornet”. El mero hecho de que “BOBO” y “OZMO” compartan la misma la vocal “o” no los hace similares. La característica sobresaliente en la marca solicitada, el conejo, no tiene contrapartida en la marca anterior. El conejo ocupa más de la mitad del signo y, por lo tanto, no es un elemento insignificante en la impresión global proyectada por la marca. Al contrario, este domina la imagen percibida por los consumidores. [Por lo tanto, los signos son visualmente diferentes.](#)

## MARCA CONTRA MARCA

### R 906/2015-4, “Cornet – Cucurucho”

Resolución de 20 de julio de 2016

### Resolución de la Sala de Recurso

- **Plano fonético**: Los elementos denominativos de ambos signos constan de dos partes. La primera parte, “BOBO” y “OZMO”, comparten las mismas vocales “O — O”. Las segundas partes son idénticas y consisten en la palabra “cornet”. Las primeras partes “BOBO” y “OZMO” se reproducirán auditivamente, en cualquiera de los idiomas relevantes, con sonidos claramente diferentes debido a sus diferentes comienzos “BO” y “OZ”. Por lo tanto, fonéticamente, los signos son similares en un grado inferior al medio.
- **Plano conceptual**: Los elementos verbales ‘BOBO’ and ‘OZMO’ no tienen significado en ninguno de los idiomas relevantes y, por lo tanto, no pueden transmitir un concepto; además, los elementos figurativos son diferentes. El único elemento que los signos tienen en común, la palabra “cornet”, no puede establecer una similitud conceptual porque el consumidor relevante o bien lo entenderá y luego lo percibirá como descriptivo para los productos, o no lo entenderá, y entonces no puede transmitir un concepto. Por lo tanto, los signos no son conceptualmente similares.

## MARCA CONTRA MARCA

### R 906/2015-4, “Cornet – Cucurucho”

Resolución de 20 de julio de 2016

### Resolución de la Sala de Recurso

Los productos en conflicto son similares. Los signos son en el plano fonético similares en un grado inferior al medio y visualmente diferentes; conceptualmente carecen de significado. A pesar de que los signos comparten la palabra "cornet", esta característica común no es suficiente para superar las diferencias entre los signos en conflicto. Incluso si los productos en conflicto fueran idénticos, los otros factores son suficientes para excluir cualquier riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación; un riesgo de asociación no puede basarse en una baja similitud fonética.

➡ No hay riesgo de confusión; Oposición rechazada en base al artículo 8, apartado 1, letra b), RMUE

## MARCA CONTRA MARCA

### Asunto T-648/16, “Cornet – Cucurucho”

Sentencia de 17 de abril de 2018

### Sentencia del Tribunal General

#### *Público relevante*

- Se confirman los razonamientos de las Salas de Recurso con respecto al público relevante. Dado que el solicitante se basó en un registro internacional anterior, el territorio pertinente cubierto por el derecho anterior consiste en los Estados Miembros de la Unión Europea designados por ese registro internacional, a saber, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido.
- Los productos en cuestión son bienes de consumo cotidianos dirigidos al público en general, que mostrarán un nivel medio de atención. Estas conclusiones, por otra parte, no son impugnadas por el solicitante.

#### *Comparación de productos*

- El argumento de la demandante según el cual la resolución impugnada no es clara en cuanto a si los productos en cuestión son similares o idénticos y si los productos son parcialmente idénticos y parcialmente similares, o incluso muy similares, es irrelevante.
- La ausencia de un razonamiento expreso sobre la identidad o el grado de similitud de los productos comparados no tiene impacto en el resultado de la disputa.

## MARCA CONTRA MARCA

### Asunto T-648/16, “Cornet – Cucurucho”

Sentencia de 17 de abril de 2018

### Sentencia del Tribunal General

- Similitud de los signos:
  - **Plano visual:** Los elementos verbales “bobo” y “cornet” enmarcados por una delgada línea negra que representa una nube en la esquina superior izquierda de la marca solicitada, aunque no es insignificante, ocupan una posición menos prominente que la representación del conejo sujetando un cucurucho de helado. Entre esos elementos verbales, el elemento inicial “bobo” de la marca solicitada tiene más impacto visual que el elemento final “cornet”, dado el mayor tamaño de sus letras en relación con las de la palabra “cornet”.
  - **Plano fonético:** Las palabras “bobo” y “ozmo” se pronuncian de manera muy diferente en todos los idiomas relevantes debido a que sus primeras sílabas son diferentes.
  - **Plano conceptual:** La palabra “cornet” transmite un concepto claro para la parte del público relevante que entiende el significado de esa palabra, en contra de lo que afirma el solicitante. Teniendo en cuenta su significado descriptivo para los productos en cuestión, ese término común no podría, en sí mismo, dar lugar a ninguna similitud conceptual significativa.



## MARCA CONTRA MARCA

### Asunto T-648/16, “Cornet – Cucurucho”

Sentencia de 17 de abril de 2018

### Sentencia del Tribunal General

➔ Los signos en cuestión son visualmente y conceptualmente disimilares, y muestran similitud fonética solo en un grado inferior al medio.

- A pesar del bajo grado de similitud que puede existir entre las marcas en cuestión debido al elemento común “cornet”, los elementos diferenciadores entre las marcas son tales que no inducirán a error al público relevante en cuanto al origen comercial de los productos en cuestión.
- La resolución de la Sala ha sido confirmada.

## MARCA CONTRA DIBUJO

### Asunto R 2656/2017-3 – “Ornamentación” Resolución de las Salas de 20 de junio de 2018

**Dibujo o modelo comunitario**  
**n° 001689027-0001**

Titulares del dibujo: Li Jing Zhou  
GOLDEN ROSE 999, SRL

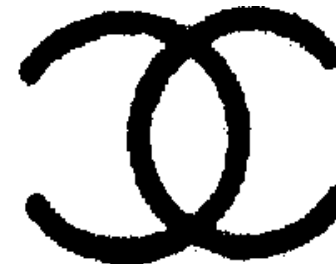


Registrado el 5 de mayo de 2010  
para ornamentación en la clase **32** del  
Acuerdo de Locarno

**Solicitud de declaración de nulidad**  
(4 de diciembre de 2013)

Propietario de la marca: CHANEL (Société par Actions Simplifiée)

**Registro de Marca n° 1 524 958**  
18 de abril de 1989



En las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, **14**, 15, **16**, 17, 18, 19, 20, **21**, 22, 23, **24**, **25**, **26**, 27, **28**, 29, 30, 31, 32, 33, 34, p.ej. Estrás, aparatos e instrumentos cronométricos a excepción de relojes; naipes, caracteres de imprenta y clichés; artículos de cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases; telas tejidas y productos textiles no incluidos en otras clases, mantas de cama, manteles; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería; encajes y bordados; juegos y juguetes; adornos para árboles de Navidad.

## MARCA CONTRA DIBUJO

### R 2656/2017-3, “Ornamentación” – EL CONTEXTO

Resolución de 20 de junio de 2018

<b>División de Cancelación</b>	<b>Resolución 15 de julio de 2014</b>	<b>Acción confirmada/diseño declarado nulo (Artículo 25, apartado 1, letra b)  Falta de carácter singular</b>
<b>Salas de Recurso R 2346/2014-3</b>	<b>Resolución 18 de noviembre de 2015</b>	<b>Nulidad desestimada; El monograma de Chanel no eliminó la novedad ni el carácter singular del diseño comunitario</b>
<b>Tribunal General UE T-57/16</b>	<b>Sentencia 18 de julio de 2017</b>	<b>Resolución anulada. Durante el examen de la comparación entre impresiones generales, la Sala se equivocó al considerar que los dibujos en conflicto producían una impresión general diferente en el usuario informado y que el diseño impugnado era único en relación con el monograma de Chanel</b>
<b>Salas de Recurso R 2656/2017-3</b>	<b>Resolución 20 de junio de 2018</b>	<b>Nulidad confirmada en base a los Artículos 25, letra 1, apartado b), y 6 RDC; falta de carácter singular</b>



[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO



---

youtube/euipo

Thank you