MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS

Imprimir todas las ponencias

Martes, 26 de febrero

16:30 *La reforma de la Ley de Marcas*
José Antonio Gil Celedonio. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

17:15 *El concepto de marca*
Beatriz Patiño Alves. Universidad Complutense de Madrid. Abogada.

18:00 *Los derechos conferidos por la marca*
Ángel Díez Bajo. Abogado.

18:45 Coloquio

Acceso a YouTube

Miércoles, 27 de febrero

16:30 *El procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas*
Francisco Ripoll Vázquez. Jefe de Área de Examen de Signos Distintivos II. Oficina Española de Patentes y Marcas.

17:00 *Jurisdicción y competencia en materia de marcas*
Ignacio Sancho. Magistrado del Tribunal Supremo.

17:30 *Las marcas colectivas y de garantía*
Carlos Lema Devesa. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de Madrid. Abogado. Presidente de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

18:00 *La marca con renombre*
José Antonio Moreno. Director General de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA).

18:30 *Coloquio*

Acceso a YouTube

Aforo limitado. Se ruega inscripción en formulario web de la OEPM

Lugar de celebración
Oficina Española de Patentes y Marcas
Sala Julio Delicado p.16
Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

REFORMA DE LA LEY DE MARCAS

JOSÉ ANTONIO GIL CELEDONIO

DIRECTOR OEPM

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

Motivo de la reforma de la Ley de Marcas

Aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta Directiva impone la transposición de sus normas a los ordenamientos de los Estados miembros y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Objetivos perseguidos por la nueva Directiva

Oficina Española
de Patentes y Marcas

Profundización de la aproximación limitada lograda por la anterior Directiva 2008/95/CE, ampliándola a otros aspectos del derecho material de marcas.

Homogeneización de los sistemas nacionales de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea (EUIPO).

En consecuencia, se incorporan a la nueva directiva las disposiciones esenciales de derecho sustantivo de marcas del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), así como los principios generales del procedimiento de registro de dicho reglamento.

Incorporación de ciertas mejoras normativas impuestas tanto por la experiencia práctica obtenida como por la jurisprudencia o doctrina científica.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Procedimiento reforma de la Ley de Marcas

Oficina Española
de Patentes y Marcas

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ya incorporó gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva:

- Las normas relativas a la marca como objeto de derecho de propiedad

- Las marcas colectivas

- Ciertas normas procedimentales

APROBACIÓN MEDIANTE REAL DECRETO-LEY

Concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad de transponer la Directiva 2015/2436 antes del 14 de enero de 2019 para evitar la imposición de una sanción pecuniaria a España por parte de la Comisión Europea.

Validada por STC 1/2012 (F.J. 9º).

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

1.- Legitimación para obtener el registro de una marca

Se otorga legitimación a cualquier persona física o jurídica.

Se elimina así la necesidad de que el solicitante haya de tener una determinada nacionalidad o residencia o que haya de gozar de los beneficios otorgados por convenios internacionales al efecto.

Esta norma no viene impuesta por la nueva directiva, pero la práctica ha aconsejado su adopción. Mismo principio LP y Reglamento MUE.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

2.- Concepto de marca

El concepto de marca no se modifica, lo modificado es el requisito formal de la "representación gráfica".

Nueva Ley solo exige que el signo sea susceptible de "representación".

Se da cabida así a los avances tecnológicos, que permitan una representación no gráfica de la marca (archivos de sonido o video, etc.).

Esta representación ha de permitir determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada.

Nuevos tipos de marca

PREREFORMA	POSTREFORMA
MARCAS DENOMINATIVAS MARCAS GRÁFICAS MARCAS MIXTAS MARCAS SONORAS MARCAS TRIDIMENSIONALES OTROS	MARCAS DENOMINATIVAS MARCAS FIGURATIVAS MARCAS TRIDIMENSIONALES MARCAS DE POSICIÓN MARCAS PATRÓN MARCAS DE COLOR MARCAS SONORAS MARCAS DE MOVIMIENTO MARCAS MULTIMEDIA MARCAS HOLOGRAMA OTROS

Nuevos tipos de marca

RESOLUCIÓN DE 9 DE ENERO DE 2019 DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS POR LA QUE SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES GENERALES, REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DISTINTIVOS TIPOS DE MARCAS.	**Requisitos técnicos de presentación electrónica de solicitudes y tipos de marca admitidos.**

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

3.- Prohibiciones absolutas I

No se introducen modificaciones esenciales en el listado de prohibiciones absolutas y sus excepciones, salvo lo indicado a continuación.

Se permite a la marca **adquirir carácter distintivo por el uso** realizado entre la fecha de presentación y la fecha de concesión en virtud del nuevo art. 5.2

Ampliación del el alcance de la prohibición del apartado e) a cualquier tipo de signo distintivo al hacer referencia expresa a "*la forma* u otra característica" del producto.

Inclusión expresa de la prohibición de registrar como marca la **denominación de una obtención vegetal** anterior.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

4.- Prohibiciones absolutas II

Nueva redacción a las prohibiciones de registro de signos que puedan afectar a DO e IGP. Remisión a las normas legales de la UE o nacionales que las protegen para evitar errores interpretativos.

Misma metodología para la prohibición de registro de los términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

5.- Prohibiciones relativas

Supresión distinción marca notoria/marca renombrada y sustitución por una única categoría de protección reforzada: marca renombrada.

Se califica también como prohibición relativa (además de absoluta) la incompatibilidad de un signo con una DO o IGP. Se trata con ello de garantizar que en todos los Estados miembros este motivo de denegación pueda alegarse vía oposición.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

6.- Procedimiento de registro

Regulación detallada de la **legitimación** para formular oposición, incluyendo la de los licenciatarios.

Imposición al oponente de la obligación de **acreditar el uso** de la marca en que se basa la oposición cuando se le requiera.

Renovación total de la marca: bastará con el **pago de las tasas de renovación** para dar por renovada la marca.

Prueba de uso

El uso de la marca oponente debe referirse a los **5 años anteriores** a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior.

Acreditación de **uso efectivo** conforme al art. 39 de la Ley de Marcas o de la concurrencia de **causas justificativas** de la falta de uso

Siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve **registrada al menos cinco años**

FIRMEZA REGISTRO

A falta de dicha prueba, **se desestimará la oposición** o se resolverá teniendo en cuenta únicamente aquellos productos o servicios para los que se haya probado el uso efectivo

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

7.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca I

Se restringe el uso inmune en el tráfico económico del **nombre** al de las **personas físicas,** excluyendo el nombre de las personas jurídicas.

Eliminación expresa de las **marcas de cobertura** frente a marcas y derechos anteriores.

Nueva formulación de la prohibición de los actos preparatorios para la violación de marcas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Eliminación marcas de cobertura

Oficina Española
de Patentes y Marcas

El artículo 37.3 establece que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Sin embargo, el artículo 41 bis prevé que en las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula por concurrir alguna de las siguientes circunstancias en su fecha de presentación o prioridad:

- **Prescripción por tolerancia del artículo 52.2 LM**
- **Falta de carácter distintivo o renombre de la marca anterior de acuerdo con el artículo 53**
- **Falta de uso de la marca anterior de conformidad con el artículo 59.5**

Modificaciones más relevantes

8.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca II

Se tipifican expresamente nuevos actos prohibidos

Artículo 34.3.d): *Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.*

Artículo 34.3.g): *Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.*

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

9.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca III

Se faculta al titular de la marca para ejercitar las acciones de la misma contra **productos falsificados,** aunque estos no hayan sido despachados a libre práctica en aduanas.

Con ello se supera lo dispuesto por la STJUE 9/11/ 2006 (Asunto C-281/05) "Montex Holdings" que estableció que: *"el mencionado tráfico externo, al no implicar comercialización alguna de las mercancías de que se trata, no constituye un uso de la marca que pueda vulnerar el derecho del titular de ésta a controlar la comercialización en la Comunidad"*

Esta medida se enmarca dentro de las herramientas contempladas en el **Plan Nacional de Lucha Contra la Falsificación** para combatir con mayor eficacia la falsificación de marcas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española de Patentes y Marcas

10.- Legitimación licenciatario en acciones por violación I

Acreditación de haber solicitado debidamente la **inscripción de la licencia**, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida (art. 117.1 LP)

Sin perjuicio de lo acordado en el **contrato de licencia**, el licenciatario ha de contar con el **consentimiento del titular** de la marca para ejercitar las acciones de violación de la misma.

Se faculta a los licenciatarios a intervenir en el procedimiento de violación para obtener reparación del daño causado.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

11.- Legitimación licenciatario en acciones por violación II

El **licenciatario exclusivo** queda legitimado si tras requerir al titular este no ejercita la acción.

Para ello, debe requerir fehacientemente al titular para que entable la acción judicial correspondiente.

Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado.

El licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares.

El licenciatario deberá notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción.

El titular podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

Modificaciones más relevantes

12.- Nulidad y caducidad de marcas I

Se otorga **competencia a la OEPM** para decretar por vía directa la **nulidad o caducidad** y a los Tribunales por vía reconvencional

Se suprime la **falta de legitimación** para ser titular de marca como causa de nulidad o caducidad.

Se excluye para las **marcas de Agente o Representante** la prescripción por tolerancia.

Prohibición de alegar sucesivamente derechos anteriores que se podían haber alegado en la primera solicitud o demanda de nulidad.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

13.- Nulidad y caducidad de marcas II

Regulación detallada de la **prueba de uso** en las solicitudes y demandas de nulidad, así como de las consecuencias de la falta de uso.

Los efectos de la declaración de caducidad **se retrotraen a la fecha de la solicitud o demanda** de caducidad, salvo que la resolución o sentencia prevea otra fecha anterior.

Dada la competencia compartida OEPM/Tribunales, se regulan de forma detallada los efectos de **cosa juzgada**, así como las cuestiones de **litispendencia y prejucialidad.**

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

14.- Nulidad y caducidad de marcas III

La atribución de competencias a la OEPM en materia de nulidad y caducidad ha exigido la modificación de la disposición adicional primera de la LM, ya modificada por la Ley 24/2015 de Patentes, incorporando un nuevo apartado (2).

Se mantienen las competencias atribuidas al Juzgado de Marcas de la Unión Europea por la Ley 24/2015, de Patentes (acumulación de acciones, marcas UE y nacionales).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española de Patentes y Marcas

15.- Marcas colectivas y de garantía I

Se adaptan los conceptos de marca colectiva y de garantía al concepto general de marca, sustituyendo el requisito de representación gráfica por el más amplio de representación.

Para adaptarnos a la Directiva, se suprime como causa de caducidad de estas marcas la negativa arbitraria del titular al ingreso en la asociación o al uso de la marca a una persona capacitada para ello.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española de Patentes y Marcas

16.- Marcas colectivas y de garantía II

Legitimación para ejercitar acciones por violación de marcas colectivas: remisión a la legitimación de los licenciatarios de marcas individuales.

En el caso de marcas de garantía esta legitimación solo se otorga al titular o a la persona autorizada por él.

Eliminación de la prohibición temporal de registrar (3 años) marcas colectivas o de garantía.

La cesión de estas marcas sólo puede efectuarse a personas que cumplan los requisitos para ser titulares de las mismas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

17.- TASAS

Se suprime la **tasa de recepción y transmisión** de una marca comunitaria (ahora, marca de la Unión), en coherencia con la supresión de la posibilidad de efectuar la presentación de dichas marcas en la Oficinas nacionales.

Se crea una nueva tasa por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM (200€).

El resto de tasas permanecen inalteradas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Modificaciones más relevantes

Oficina Española
de Patentes y Marcas

18.- Entrada en vigor

Todas las modificaciones entrarán en vigor el 14 de enero de 2019, salvo lo indicado en los cuadros siguientes:

La obligación de probar el uso de las marcas oponentes a petición del solicitante del registro queda demorada al día en que entre en vigor el desarrollo reglamentario de la misma.

La competencia de la OEPM para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de marcas queda demorada al día 14 de enero de 2023.

Hasta esta fecha seguirá siendo competente la jurisdicción civil, pero aplicando las normas sustantivas contenidas en el nuevo Título VI de la Ley de Marcas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Próximos pasos

Oficina Española
de Patentes y Marcas

Tramitación y aprobación del Proyecto de Real Decreto que desarrolla la reforma de la Ley de Marcas (trámite de información pública ya realizado, hasta 14/02).

Aprobación de la Orden Ministerial por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley de Marcas (trámite de información pública ya realizado, hasta 14/02).

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Oficina Española de Patentes y Marcas

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.oepm.es
direccion@oepm.es

@OEPM_es
OEPM
OEPM

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS: CONCEPTO DE MARCA

Beatriz Patiño Alves
Abogada experta
Propiedad Industrial
Profª UCM

SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

DIRECTIVA COMUNITARIA 2015/UE/2436 DE MARCAS

(Art. 3 DCM)

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras**, los colores**, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) **Distinguir** los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) **Ser representados** en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

DIRECTIVA COMUNITARIA 2008/95/CE EN MATERIA DE MARCAS

(Art. 2 DCM)

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos y los modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distintiguir los producto o los servicios de una empresa de los de otras.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE MARCAS (RDL 23/2018, DE 21 DE DICIEMBRE)

Concepto de marca

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) **distinguir** los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

- b) **ser representados** en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

MARCA DENOMINATIVA

DEFINICIÓN

MARCA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PALABRAS, LETRAS, DIGITOS, OTROS CARACTERES ESTÁNDAR O UNA COMBINACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS.

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA REPRODUCCIÓN DEL SIGNO **EN CARACTERES Y TIPOGRAFÍA ESTÁNDAR SIN ELEMENTOS GRÁFICOS NI COLORES**

MARCA DENOMINATIVA

PURIFICACION GARCIA

DENOMINATIVAS – MARCA ESLOGAN

MARCA FIGURATIVA

DEFINICIÓN

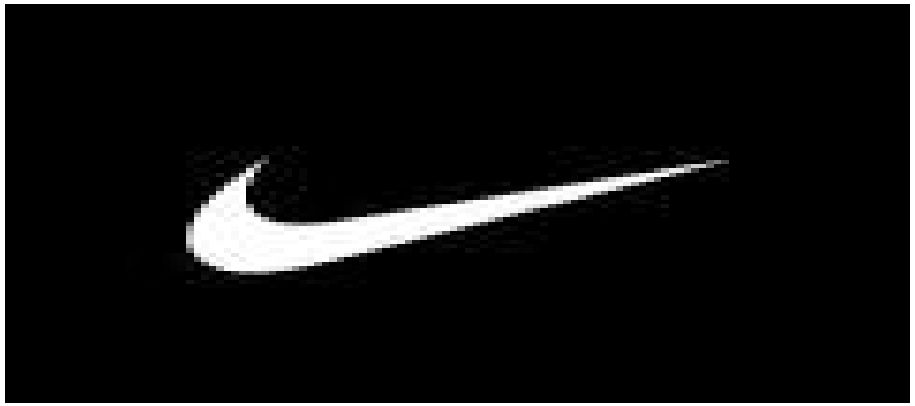
MARCA EN LA QUE SE USAN **CARACTERES, ESTILOS O TIPOGRAFÍAS NO ESTÁNDARES, O UN ELEMENTO GRÁFICO** O COLOR, INCLUIDAS LAS MARCAS FORMADAS EXCLUSIVAMENTE POR ELEMENTOS FIGURATIVOS O **POR UNA COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DENOMINATIVOS Y FIGURATIVOS**.

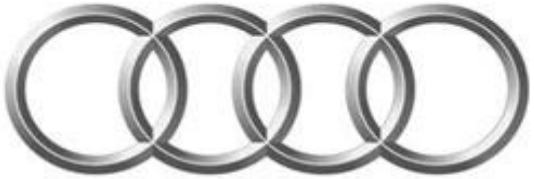
TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA REPRODUCCIÓN DEL SIGNO CUYO REGISTRO SE SOLICITA, EN LA QUE APAREZCAN TODOS SUS ELEMENTOS Y, EN SU CASO, SUS COLORES.

MARCA FIGURATIVA

MARCAS FIGURATIVAS





TIPOS DE MARCAS SEGÚN SU EXTRUCTURA:
MARCA MIXTA

MARCAS TRIDIMENSIONALES

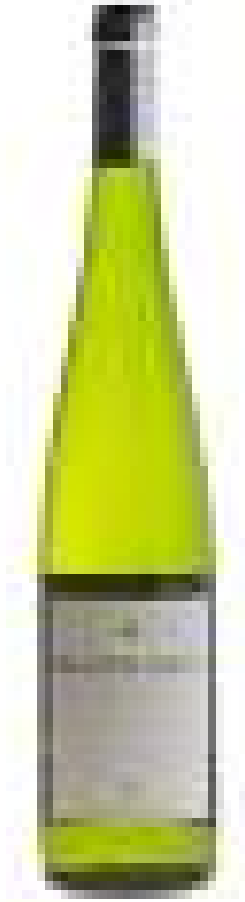
DEFINICIÓN

MARCA FORMADA POR UNA **FORMA TRIDIMENSIONAL** O QUE INCLUYA DICHA FORMA, INCLUIDOS LOS **ENVASES**, **ENVOLTORIOS**, **LA FORMA DEL PROPIO PRODUCTO O LA DE SU PRESENTACIÓN**.

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN BIEN DE UNA **REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FORMA**, INCLUIDAS LAS **IMÁGENES GENERADAS POR ORDENADOR**, O BIEN DE UNA **REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA. LA REPRODUCCIÓN GRÁFICA** O FOTOGRÁFICA PUEDE CONTENER DISTINTAS PERSPECTIVAS.

FORMAS HABITUALES DE PRESENTACIÓN O ENVOLTORIO DE PRODUCTOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCA TRIDIMENSIONAL



FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCA POR SER UNA FORMA NECESARIA IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO

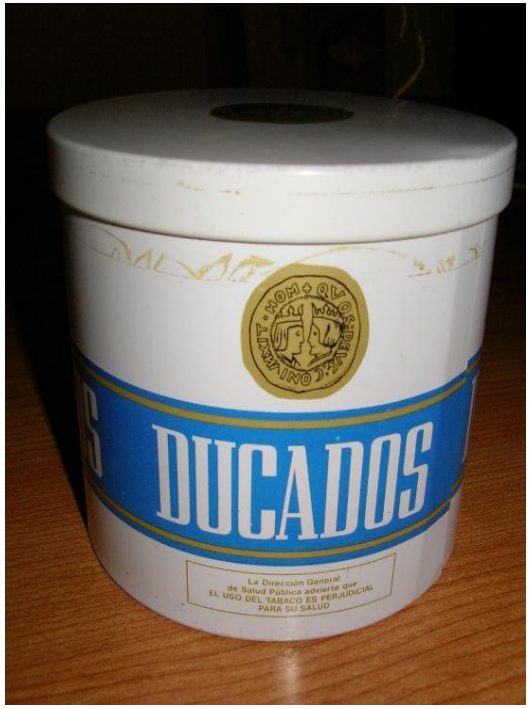
FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCA
POR SER UNA FORMA QUE PROPORCIONA UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO
LAS FORMAS ESTÉTICAMENTE NECESARIAS:

FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCA POR SER UNA FORMA QUE APORTA UNA VENTAJA TÉCNICA AL PRODUCTO: LOS MODELOS DE UTILIDAD

FORMAS IMPUESTAS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO, CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO O PRACTICIDAD PARA SU UTILIZACIÓN QUE NO PODRÍAN CONSTITUIR UNA MARCA TRIDIMENSIONAL

MARCAS TRIDIMENSIONALES

MARCAS TRIDIMENSIONALES



CASO PHILIPS VS. REMINGTON

- **PHILIPS** REGISTRA UNA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN UNA MAQUINILLA DE AFEITAR PROVISTA DE TRES CABEZAS ROTARORIAS DISPUESTAS EN FORMA DE TRIÁNGULO EQUILÁTERO.
- SOBRE LA BASE DE ESTA MARCA DEMANDA A **REMINGTON**, QUE RECONVIENE SOLICITANDO LA NULIDAD DE MARCA POR SER UNA FORMA QUE APORTA UNA VENTAJA TÉCNICA AL PRODUCTO.
- EL TJUE ANULÓ LA MARCA DE PHILIPS, Y MANIFESTÓ LO SIGUIENTE:
  - QUE LA FORMA DE UN PRODUCTO NO SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA SI SE ACREDITA QUE ÚNICAMENTE APORTA CARACTERÍTICAS FUNCIONALES QUE ATRIBUYEN UN RESULTADO TÉCNICO.

CASO LEGO

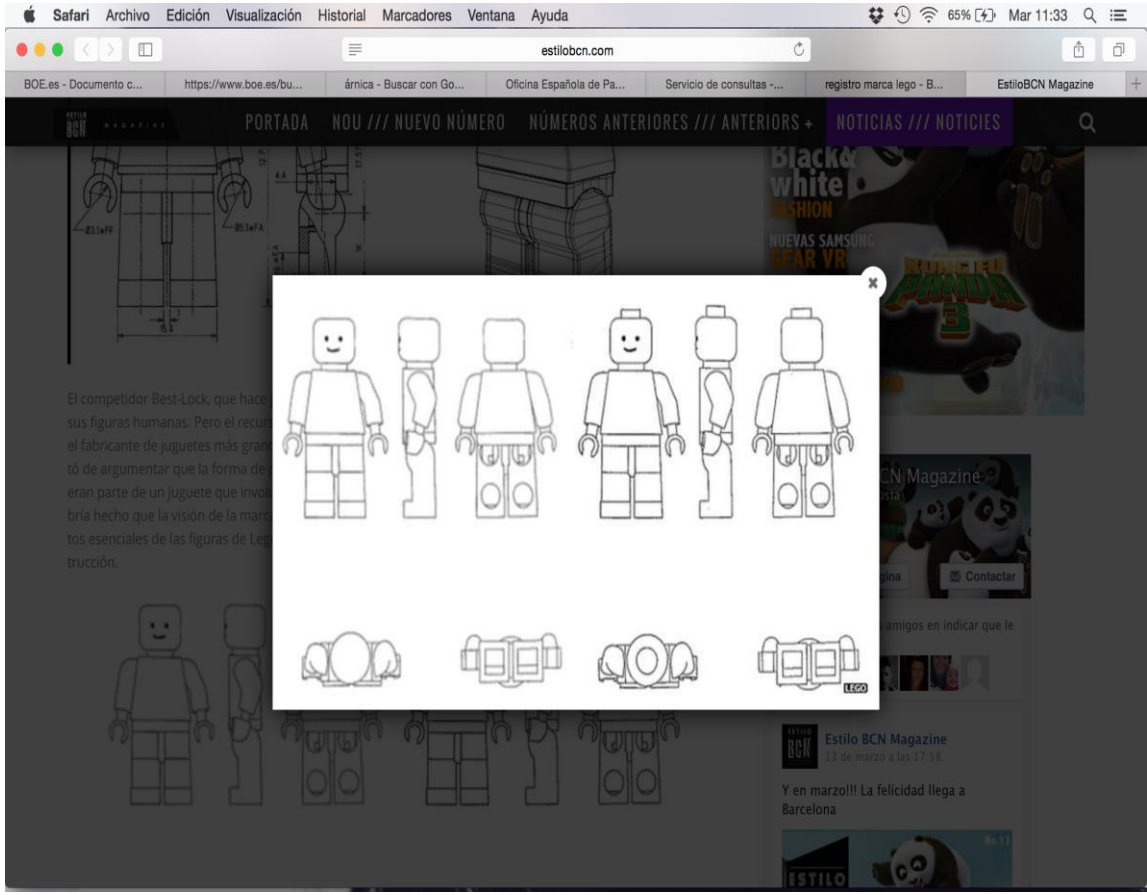
EL TJUE IMPIDE EL REGISTRO DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN UNA PIEZA DE LEGO

El Tribunal concluye que la marca solicitada, consistente en una representación de un bloque de juego Lego, está **constituida exclusivamente por unas formas necesarias para obtener un resultado técnico -el acoplamiento de los bloques entre sí-** y por tanto, no pueden ser registradas como marca. La resolución entiende que la forma del bloque que se pretendía registrar no hace sino expresar una **función técnica**, sin incluir ningún elemento que no sea esencialmente funcional.

CASO LEGO

EL TJUE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN UNA PIEZA DE LEGO

El Tribunal concluye que las características de la forma de las figuras controvertidas no son necesarias para la obtención de un resultado técnico.



MARCAS DE POSICIÓN

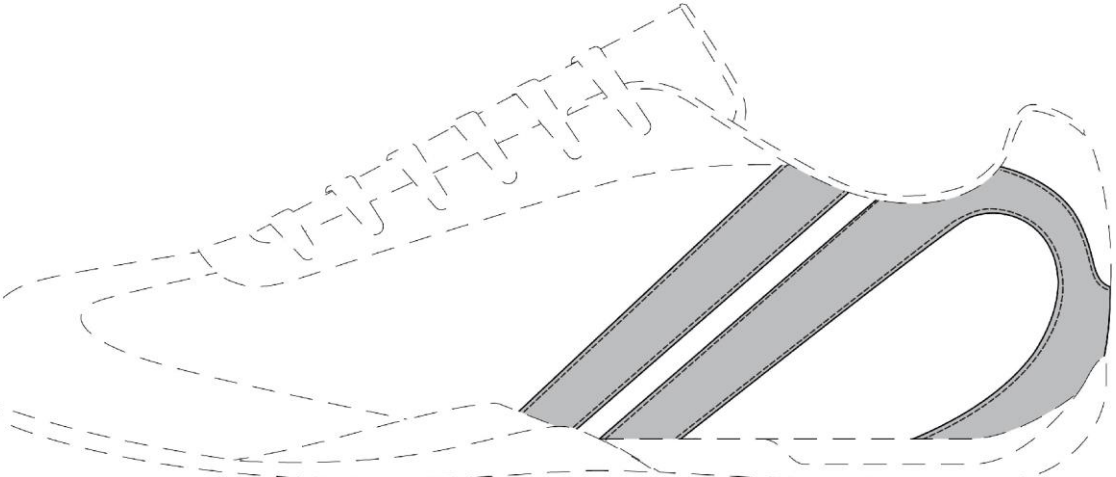
DEFINICIÓN

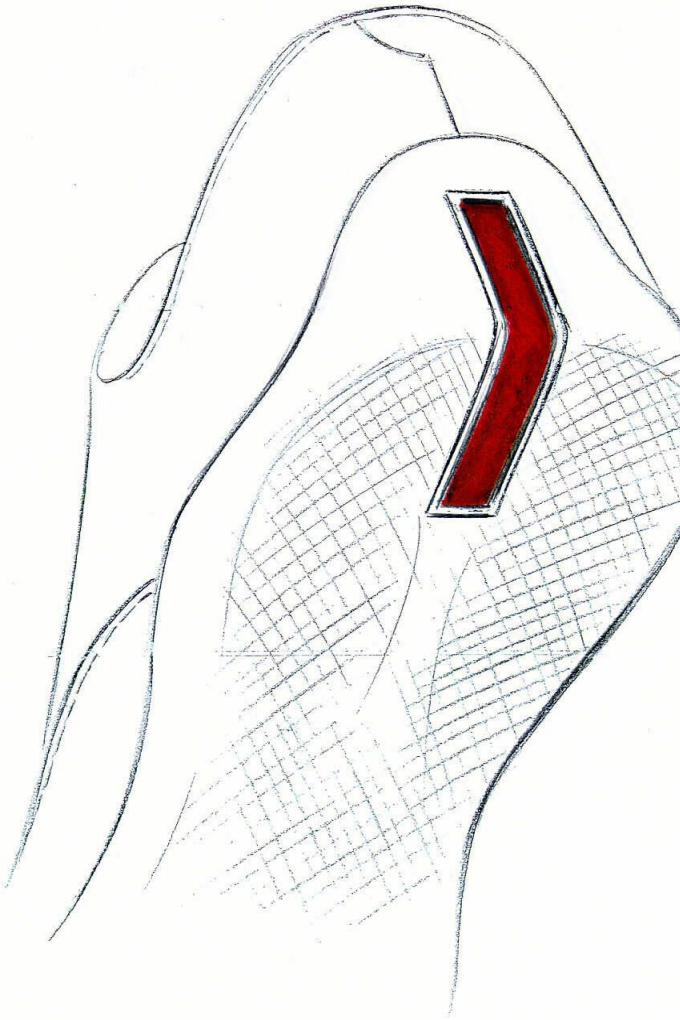
MARCA QUE CONSISTE EN LA **FORMA CONCRETA EN QUE EL SIGNO SE COLOCA O FIJA EN EL PRODUCTO**.

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA **REPRODUCCIÓN QUE IDENTIFIQUE APROPIADAMENTE LA POSICIÓN DEL SIGNO Y SU TAMAÑO O PROPORCIÓN RESPECTO A LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES**. LOS ELEMENTOS QUE NO FORMEN PARTE DEL OBJETO DEL REGISTRO DEBEN DESREIVINDICARSE DE FORMA VISUAL, PREFERENTEMENTE MEDIANTE LÍNEAS DISCONTÍNUAS. LA REPRESENTACIÓN **PUEDE IR ACOMPAÑADA DE UNA DESCRIPCIÓN** EN LA QUE SE DETALLE LA FORMA EN QUE EL SIGNO SE FIJA EN LOS PRODUCTOS.

MARCA DE POSICIÓN-SIGNOS QUE CONSISTEN EN LA MANERA ESPECÍFICA EN QUE LA MARCA SE COLOCA EN UN PRODUCTO





MARCA DE PATRÓN

DEFINICIÓN

MARCA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR UNA SERIE DE **ELEMENTOS QUE SE REPITEN DE FORMA REGULAR**.

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA **REPRODUCCIÓN EN LA QUE APAREZCA EL PATRÓN DE REPETICIÓN**. LA REPRESENTACIÓN **PUEDE IR ACOMPAÑADA DE UNA DESCRIPCIÓN** EN LA QUE SE DETALLE LA FORMA EN QUE SUS ELEMENTOS SE REPITEN DE FORMA REGULAR.

MARCA PATRÓN-SIGNOS EXCLUSIVAMENTE CONSTITUIDOS POR UN CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE SE REPITEN PERÍODICAMENTE

LOUIS VUITTON MALLETIER

BURBERRY LIMITED

MARCA DE COLOR

DEFINICIÓN

MARCA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR (I) UN SOLO COLOR SIN CONTORNO; (II) UNA COMBINACIÓN DE COLORES SIN CONTORNOS

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE (I) UNA **REPRODUCCIÓN DEL COLOR Y UNA INDICACIÓN DE DICHO COLOR HACIENDO REFERENCIA A UN CÓDIGO CROMÁTICO GENERALMENTE RECONOCIDO**; (II) UNA **REPRODUCCIÓN QUE MUESTRE LA DISPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LA COMBINACIÓN DE COLORES DE UNA MANERA UNIFORME Y PREDETERMINADA**, Y UNA INDICACIÓN DE DICHOS COLORES HACIENDO REFERENCIA A UN CÓDIGO CROMÁTICO GENERALMENTE RECONOCIDO. **TAMBIÉN SE PUEDE ADJUNTAR UNA DESCRIPCIÓN** QUE DETALLE LA DISPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LOS COLORES.

MARCA COLOR-COMPUESTAS EXCLUSIVAMENTE POR UN SOLO COLOR SIN CONTORNO O POR UNA COMBINACIÓN DE COLORES SIN CONTORNOS

1.- DEBE CONSTITUIR UN **SIGNO**.

2.- DEBE SER **SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA**, A TRAVÉS DE FIGURAS, LÍNEAS O CARACTERES, DE MANERA QUE PUEDA SER IDENTIFICADO CON EXACTITUD. POR EJEMPLO, A TRAVÉS DE UN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO O PANTONE.

3.- **DEBE DISTINGUIR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE UNA EMPRE**SA DE LOS DE OTRAS. EL CARÁCTER DISTINTIVO DEBE SERLO EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA EL REGISTRO Y, POR OTRO LADO, EN RELACIÓN CON SU PERCEPCIÓN POR PARTE DEL CONSUMIDOR MEDIO DEL GRUPO AL QUE SE DIRIGE.

4.- **NECESARIAMENTE DEBE PROBARSE EL "SECONDARY MEANING"**, PUES SOLO EL USO INTENSO DEL COLOR COMO MARCA HARÁ QUE SEA PERCIBIDO MÁS QUE COMO UN ELEMENTO ORNAMENTAL O DECORATIVO, COMO UN ELEMENTO DIFERENCIADOR DEL ORIGEN EMPRESARIAL DEL PRODUCTO.

Milka
Milka

PANTONE 3425 C

#00704A

PANTONE
280 C

NIVEA
Nutritivo
NIVEA
Creme
NIVEA
anti-perspirant
protect
& care
48h
NIVEA
HIDRATANTE
ANTI-ARRUGAS
CIUDADO DE NOCHE
NIVEA
LAIT CRÈME
NOURRISSANT
VERZORGENDE
BODY MILK

Carbonated.
Red Bull
ENERGY DRINK
Taurine. Vitalizes body and mind

JOHN DEER

MARCAS SONORAS

DEFINICIÓN

MARCA FORMADA **EXCLUSIVAMENTE POR UN SONIDO O POR UNA COMBINACIÓN DE SONIDOS**.

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN **ARCHIVO DE AUDIO QUE CONTENGA UNA REPRODUCCIÓN DEL SONIDO** O DE UNA **REPRESENTACIÓN PRECISA DEL SONIDO** MEDIANTE NOTAS MUSICALES.

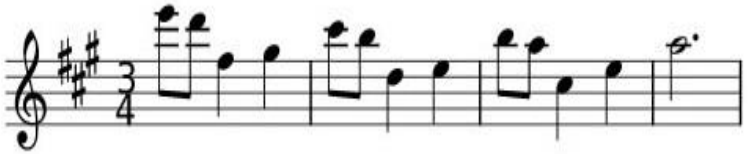
ARCHIVO JPEG Y MP3

MARCA SONORA-CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE POR UN SONIDO O COMBINACIÓN DE SONIDOS MEDIANTE PENTAGRAMA O ARCHIVO DE AUDIO

Existen algunos tipos de **sonidos con escasas posibilidades de constituir una marca**, entre otros, los siguientes

- Fragmentos musicales muy sencillos compuestos únicamente por una o dos notas.
- Sonidos de dominio público.
- Sonidos demasiado largos para llegar a ser identificativos o distintivos.
- Sonidos habitualmente asociados a productos o servicios específicos.

FORMAS DE REPRESENTACIÓN



MARCAS DE MOVIMIENTO

DEFINICIÓN

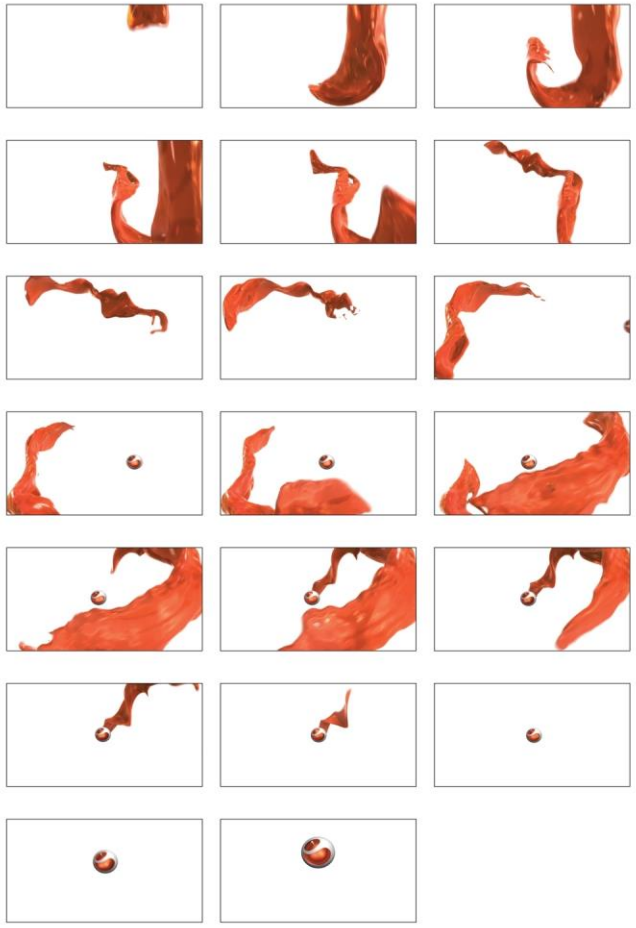
MARCA QUE CONSISTE EN O CONTIENE UN MOVIMIENTO O CAMBIO EN LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA.

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ARCHIVO DE VIDEO O DE UNA SECUENCIA DE IMÁGENES FIJAS QUE MUESTREN EL MOVIMIENTO O CAMBIO DE POSICIÓN. SI SE UTILIZAN IMÁGENES FIJAS, ESTAS PUEDEN NUMERARSE O IR ACOMPAÑADAS DE UNA DESCRIPICIÓN QUE EXPLIQUE LA SECUENCIA.

ARCHIVO JPEG Y MP4

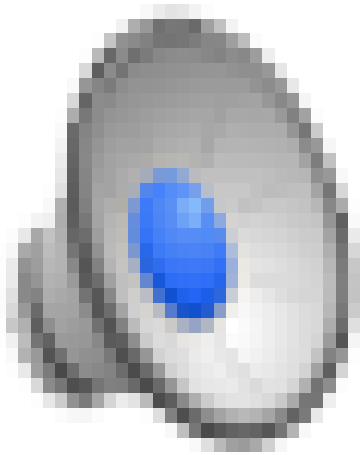
MARCA MOVIMIENTO-CONSTITUIDAS POR UN MOVIMIENTO O CAMBIO EN LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA



MARCA SONY MOBILE

- Descrita como una marca en movimiento a color.
- El tipo de movimiento es el de una cinta que fluye con aspecto similiar al líquido.
- El tiempo aproximado del movimiento es de seis segundos.

MARCA MOVIMIENTO-CONSTITUIDAS POR UN MOVIMIENTO O CAMBIO EN LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA



MARCA MULTIMEDIA

DEFINICIÓN

MARCA QUE CONSISTE EN UNA COMBINACIÓN DE IMÁGENES Y SONIDOS O QUE CONTIENE DICHA COMBINACIÓN.

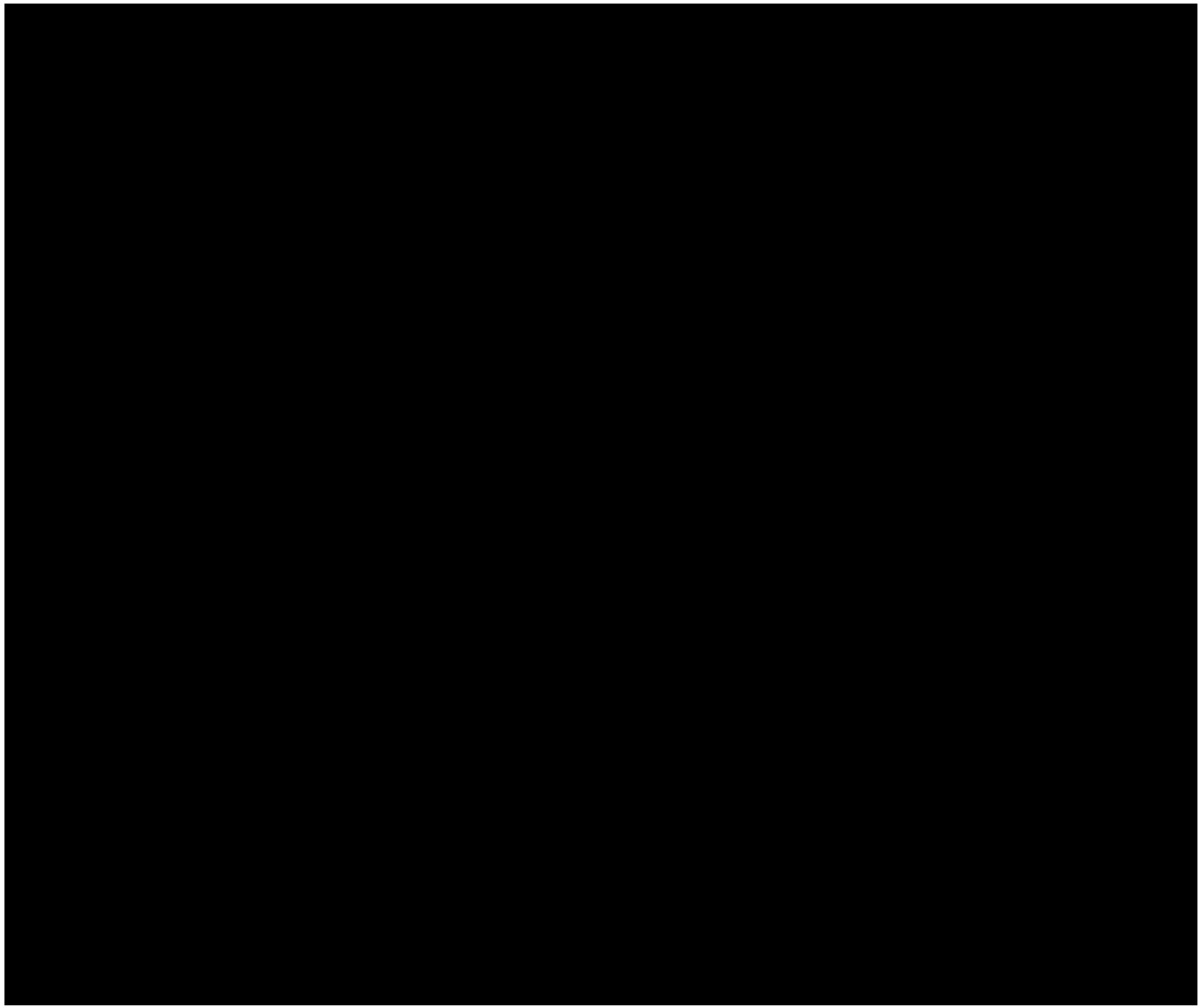
TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ARCHIVO AUDIOVISUAL QUE CONTENGA LA COMBINACIÓN DE IMÁGENES Y SONIDOS.

ARCHIVO MP4

MARCA MULTIMEDIA-SON LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LA COMBINACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO

MARCA MULTIMEDIA-SON LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LA COMBINACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO



MARCA HOLOGRAMA

DEFINICIÓN

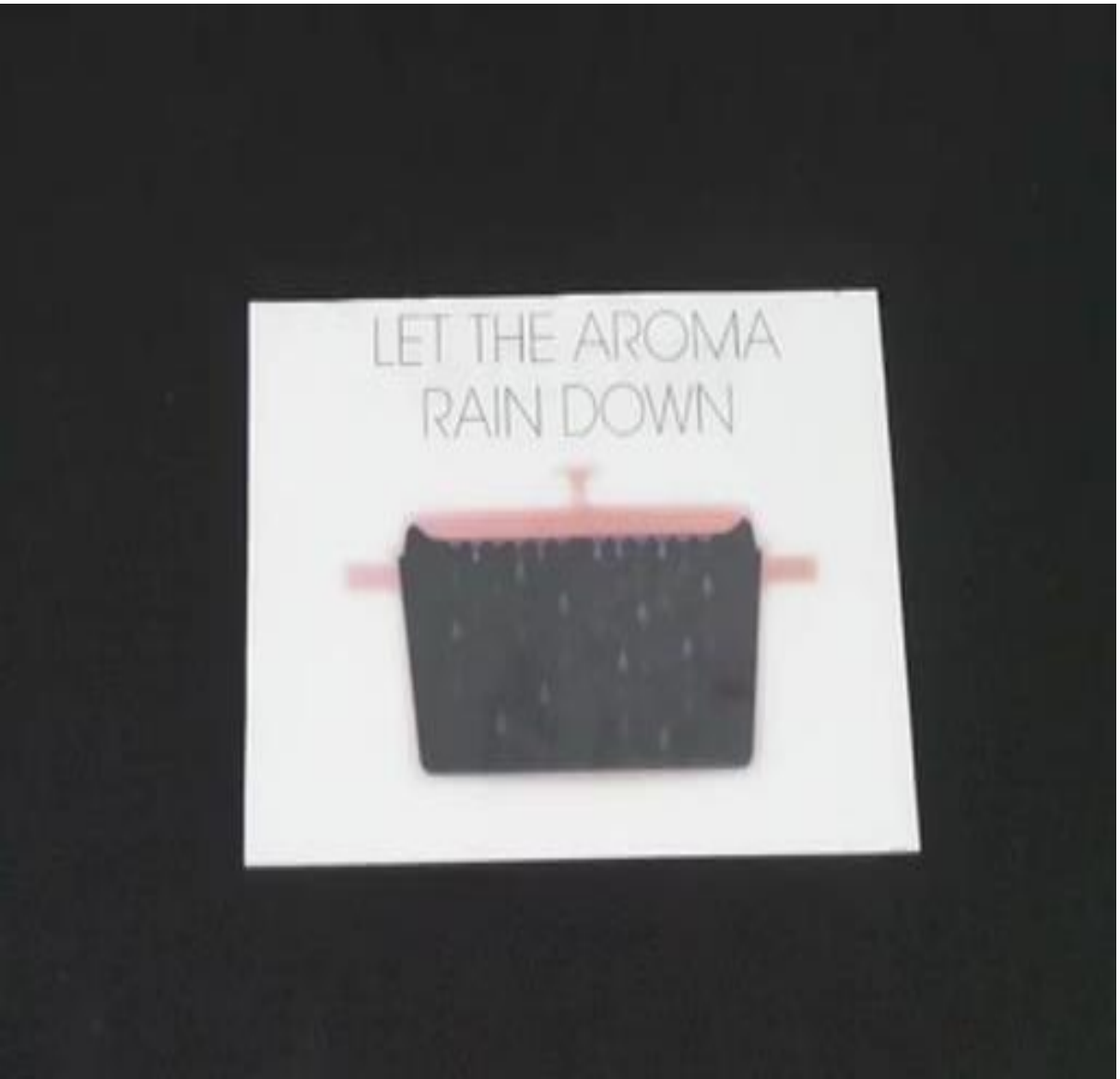
MARCA FORMADA POR ELEMENTOS CON CARÁCTERÍSTICAS HOLOGRÁFICAS,

TIPO DE REPRESENTACIÓN

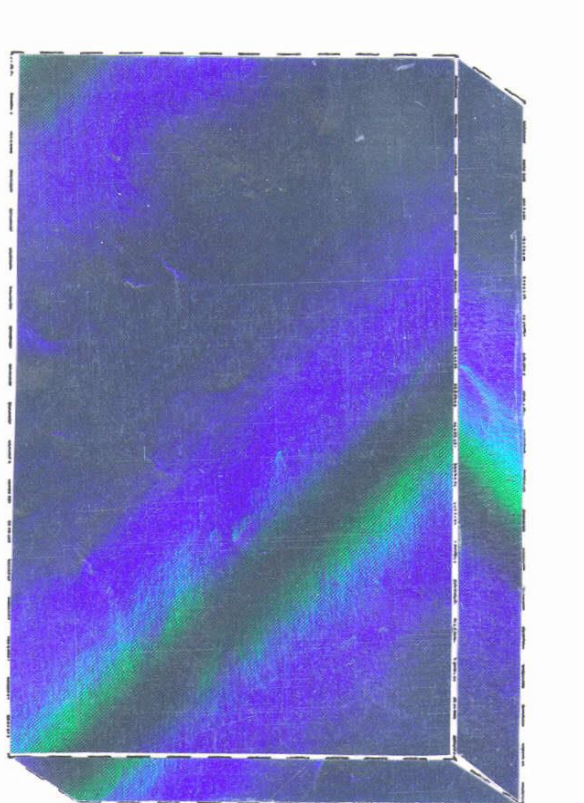
LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ARCHIVO DE VIDEO O UNA REPRODUCCIÓN GRÁFICA O FOTOGRÁFICA QUE CONTENGA LAS VISTAS NECESARIAS PARA IDENTIFICAR DE FORMA SUFICIENTE EL EFECTO HOLOGRÁFICO EN SU TOTALIDAD.

ARCHIVO JPEG Y MP4

MARCA HOLOGRAMA-COMPUESTA POR ELEMENTOS CON CARÁCTERÍSTICAS HOLOGRÁFICAS



Papel holográfico que refleja el espectro del color mediante un patrón de líneas paralelas oblícuas, aplicado a la superficie de un paquete.



OTRAS MARCAS

MARCA NO INCLUIDA EN NINGUNO DE LOS TIPOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

P.E. MARCA TÁCTIL CONSISTENTE EN LA TEXTURA DE UN PRODUCTO.

TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE DE CUALQUIER FORMA ADECUADA UTILIZANDO PARA ELLO TECNOLOGÍA GENERALMENTE DISPONIBLE, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE REPRODUCIRLA EN EL REGISTRO DE UNA MANERA CLARA, PRECISA, AUTÓNOMA, INTELIGIBLE, DURADERA Y OBJETIVA A FIN DE PERMITIR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y AL PÚBLICO DETERMINAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN CONCEDIDA A SU TITULAR. LA REPRESENTACIÓN PUEDE IR ACOMPAÑADA DE UNA DESCRIPCIÓN..

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

Los derechos conferidos por la marca

Ángel Díez Bajo - Abogado

INTRODUCCIÓN

- **Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados**

- **Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas**

  (9) Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento.

RESUMEN DE ALGUNOS CAMBIOS

- Legitimación para obtener el registro de una marca
- Concepto de marca
- Prohibiciones absolutas
- Prohibiciones relativas
- Derechos conferidos por la marca
- Aspectos procesales
- Marcas colectivas y de garantía

1. EXPRESA ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS DE COBERTURA FRENTE A MARCAS Y DERECHOS ANTERIORES

En este sentido debemos entender el Art. 34.2 de la nueva LM

"Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

a) ***El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.***

b) ***El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.***

c) ..."

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- **SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2004. Asunto C-245/02**

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDADINTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

Artículo 16.
Derechos conferidos

(...) Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno delos derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- **SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de febrero de 2013. Asunto C-561/11**

Fédération Cynologique Internationale / Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

«El derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca»

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- **AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 10 de marzo de 2015. Asunto C-491/14.**

Rosa dels Vents Assessoria, S.L. / U Hostels Albergues Juveniles, S.L.

«Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro»

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- **STS de 2 de marzo de 2017 (“lainformación.com”)**

«(...) procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad»

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- **STS de 9 de mayo de 2016 (“"ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA / "BIDE LAGUNTZA ELKARTEA”)**

«la eficacia retroactiva o ex tunc de la declaración de nulidad de una marca, en los casos de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación con éxito de esta última, determina que el asiento practicado a favor de dicho titular, al ser anulado, no puede justificar el uso del signo que amparaba, dado que la marca nunca fue válida»

2. El requisito de que el tercero use el signo incompatible con la marca a "título de marca"

Art. 34.2 de la nueva LM

"Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: ..."

VS

Considerando (18) DM

"Procede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios."

3. La letra c), del artículo 34.2: la ventaja desleal

Art. 34.2, c) de la nueva LM

"c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, SE OBTENGA UNA VENTAJA DESLEAL DEL CARÁCTER DISTINTIVO O DEL RENOMBRE DE LA MARCA O DICHO USO SEA PERJUDICIAL PARA DICHO CARÁCTER DISTINTIVO O DICHO RENOMBRE"

4. Derecho de marca sobre productos falsificados en tránsito

Art. 34.5 de la nueva LM

"El titular tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final"

5. Nuevos actos preparatorios

Art. 34.4 de la nueva LM

"Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:

a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.

b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca."

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

¡MUCHAS GRACIAS! 👍

iMa abogados especialistas en propiedad industrial

adiez@imalegal.com

@AngelDiezBajo

913 486 555 / 637 25 82 95

C/ Castillo de Arévalo 6, Portal 4, Bajo A, 28232 (Las Rozas) – Madrid. C/ Velayos 4, 2ºD, 28035 - Madrid.

LAS MARCAS COLECTIVAS Y LAS MARCAS DE GARANTÍA

Prof. Dr. Carlos Lema Devesa

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad Complutense de Madrid
Abogado

Madrid, 27 de febrero de 2019

Oficina Española de Patentes y Marcas

Estudio Jurídico Lema

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

I. INTRODUCCIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

Los empresarios tratan de diferenciarse del resto de los competidores, mediante la utilización de signos, a través de los cuales transmiten a los consumidores el distinto origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos.

Sin embargo, en la actualidad, una política empresarial basada únicamente en el principio de la diferenciación y la individualidad de los productos no es suficiente. Cada vez existen más sectores, en los que los empresarios -y por diversos motivos- se agrupan y utilizan signos comunes para identificar aquellos productos o servicios que presentan características comunes entre sí. Así sucede con las marcas colectivas y las marcas de garantía.

I. INTRODUCCIÓN

Tanto las marcas colectivas, como las marcas de garantía, son marcas destinadas, no a ser empleadas por su titular en el mercado para distinguir sus propios productos o servicios; sino a ser utilizadas por personas distintas del titular de las mismas, que cumplan los requisitos que establezca el correspondiente Reglamento de uso. Esta característica común -tratarse de marcas caracterizadas por una utilización no individual, sino colectiva- justifica que el régimen de las marcas colectivas y de garantía sea, como tendremos ocasión de comprobar-, coincidente en gran parte.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.1. Concepto y finalidad de las marcas colectivas.

Las marcas colectivas se definen en el art. 62.1 LM como "*todo signo que, cumpliendo los requisitos del artículo 4, sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas*".

(1) Este concepto prescinde de la exigencia de la representación gráfica del signo.

(2) Como ha destacado la doctrina, la remisión al artículo 4 no tiene por finalidad limitar los signos que puedan constituir marca sino, destacar que las marcas colectivas, al igual que las marcas individuales pueden ser no sólo denominativas, sino también, gráficas, mixtas, etc.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.1. Concepto y finalidad de las marcas colectivas.

Como se desprende de la definición transcrita, la finalidad de la marca colectiva es indicar un origen empresarial de determinados productos o servicios. Ahora bien –como ya ha sido puesto de relieve- ese origen empresarial no se refiere a una empresa individual, sino a una asociación cuyos miembros sean varias empresas. Por este motivo, se hace necesario arbitrar, a través de un Reglamento de uso, las reglas para controlar el acceso a esa marca.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.1. Concepto y finalidad de las marcas colectivas.

Un subtipo muy habitual de marcas colectivas es el de las denominadas doctrinalmente "*marcas colectivas geográficas*", que aparecen reguladas en el art. 62.3 de la LM. Este precepto establece que "*No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica*".

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.1. Concepto y finalidad de las marcas colectivas.

Como el art. 62.3 de la LM dispone, el derecho de exclusiva de la marca colectiva no permite a su titular impedir todo uso de la denominación geográfica, (que constituya tal marca). Antes bien, el titular de la marca colectiva deberá respetar la utilización de la denominación geográfica de que se trate, siempre que tal utilización sea conforme a prácticas leales en materia industrial y comercial. Pues bien, a falta de mayor precisión legal, entendemos que son prácticas leales, por ejemplo, la indicación en el envase de un producto de su lugar de procedencia, de fabricación o del domicilio social de la empresa.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

a) Legitimación para la solicitud de una marca colectiva.

La legitimación para solicitar marcas colectivas está restringida, de conformidad con el art. 62.2 LM, a:

1. Las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad jurídica y procesal.

2. Las personas jurídicas de Derecho Público.

Cabe la posibilidad también de que varias agrupaciones o asociaciones sean cotitulares de una marca colectiva, en cuyo caso entendemos que tal marca podría ser utilizada por todos los miembros de las asociaciones cotitulares.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

a) Legitimación para la solicitud de una marca colectiva.

La inclusión de las personas jurídicas constituyó una novedad frente a la Ley de Marcas de 1988. Tal inclusión se justifica por el hecho de que una persona jurídica de Derecho público se encuentra, al menos a priori, en mejor situación que una persona jurídica privada para garantizar el principio de libre acceso a la marca colectiva, así como para garantizar la independencia e imparcialidad a la hora de autorizar el uso de tal marca.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

a) Legitimación para la solicitud de una marca colectiva.

Una vez que la marca colectiva ha sido concedida, al titular de esa marca corresponderá, en primer lugar, la función de promocionar la filiación a esa asociación y el uso de esa marca. En segundo lugar, incumbirá a este titular la función de velar por el cumplimiento del Reglamento de uso de la marca colectiva por parte de los asociados. Y, en tercer lugar, habrá de garantizar a los afiliados que otras empresas no afiliadas no utilicen tal marca colectiva.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

b) El Reglamento de uso de la marca colectiva.

La solicitud de marca colectiva debe ir acompañada de un Reglamento de uso de dicha marca. En ese Reglamento de uso deben indicarse, entre otros datos: las personas autorizadas para usar la marca, las condiciones que han de cumplir para afiliarse a la asociación, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación, y las sanciones previstas en el caso de que el asociado incumpla las condiciones del Reglamento de uso (art.63.1 LM).

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

b) El Reglamento de uso de la marca colectiva.

En el supuesto de que la marca colectiva consista en una indicación de procedencia geográfica, el Reglamento de uso debe prever expresamente la autorización a pertenecer a la asociación de cualquier persona cuyos o productos o servicios provengan de esa zona geográfica (art. 63.2 LM). Es el que la doctrina ha denominado “principio de puertas abiertas”.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

c) Causas de denegación de la solicitud de marca colectiva.

A las marcas colectivas se le aplican las mismas causas de denegación que a las marcas individuales. Y, además, algunas causas de denegación específicas.

1. La infracción del concepto y del régimen de titularidad de la marca colectiva (art.62 LM);

2. El contenido ilícito del reglamento de uso (art.63 LM);

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

c) Causas de denegación de la solicitud de marca colectiva.

3. El Reglamento de uso de la marca colectiva sea contrario a la Ley o al orden público (art. 64.1 LM);

4. La marca solicitada pueda inducir a error al público sobre el carácter o la significación de la marca, en particular, cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva (art. 64.2 LM).

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

d) Cesión de las marcas colectivas.

De conformidad con el artículo 77 LM, y a diferencia de las marcas individuales, “la marca colectiva solo podrá cederse a una persona que cumpla los requisitos del art. 62.2 de la LM”.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

e) Modo de extinción de las marcas colectivas.

1. Nulidad.

Las causas de nulidad de las marcas colectivas son las generalmente aplicables a las marcas individuales (arts. 51 y 52 de la LM) y otra expresamente prevista por el art. 66 LM: que el registro de la marca colectiva se haya realizado contraviniendo las causas de denegación previstas en el art. 64 LM. En este sentido, puede afirmarse que las causas de denegación de una marca colectiva operan también como causas de nulidad.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

e) Modo de extinción de las marcas colectivas.

1. Nulidad.

La primera causa concreta de nulidad de una marca colectiva será que se haya registrado como colectiva una marca que no cumpla los requisitos establecidos por el art. 58 LM. Por ejemplo, que el titular de la marca colectiva no sea, en rigor, una asociación cuyos miembros se proponen utilizar la marca en el tráfico económico para diferenciar sus productos o servicios.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

e) Modo de extinción de las marcas colectivas.

1. Nulidad.

La segunda causa específica de nulidad sería la existencia de deficiencias o irregularidades del Reglamento de uso. Si el Reglamento no incluyese el contenido mínimo legalmente establecido o si alguna de sus disposiciones contraviniera la Ley, el orden público o las buenas costumbres. La declaración de nulidad fundada en este motivo se puede salvar modificando el Reglamento (art. 66 LM in fine). Por lo tanto, en la práctica, las acciones de nulidad de la marca colectiva ejercidas por incumplimiento del art.64 LM serán, habitualmente, acciones encaminadas a obtener una modificación del Reglamento de uso.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

e) Modo de extinción de las marcas colectivas.

1. Nulidad.

La segunda causa específica de nulidad sería la existencia de deficiencias o irregularidades del Reglamento de uso. Si el Reglamento no incluyese el contenido mínimo legalmente establecido o si alguna de sus disposiciones contraviniera la Ley, el orden público o las buenas costumbres. En todo caso, debe tenerse presente que la declaración de nulidad fundada en este motivo también se puede salvar modificando el Reglamento (art. 66 LM in fine). Por lo tanto, en la práctica, las acciones de nulidad de la marca colectiva ejercidas por incumplimiento del art.64 LM serán, habitualmente, acciones encaminadas a obtener una modificación de los Estatutos.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

e) Modo de extinción de las marcas colectivas.

1. Nulidad.

La tercera causa específica de nulidad de una marca colectiva será que la marca solicitada pueda inducir a error al público sobre el carácter o la significación de la marca, en particular, cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva. Esta causa de nulidad es innata y no proviene de la utilización de la marca colectiva.

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

e) Modo de extinción de las marcas colectivas.

2. Caducidad.

Por su parte, las causas de caducidad de una marca colectiva son las causas de caducidad previstas para las marcas individuales (art. 54 LM), y las causas específicamente previstas para este tipo de marcas en el art. 67 LM. Este precepto prevé tres causas específicas de caducidad:

1. Se considera causa caducidad de una marca colectiva la falta de adopción de las medidas razonables para prevenir que tal marca sea utilizada de una manera incompatible con las condiciones de uso, previstas en el Reglamento de uso (art. 67 a) LM).

II. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

2.2. Características de las marcas colectivas.

e) Modo de extinción de las marcas colectivas.

2. Caducidad.

2. La caducidad de una marca puede venir motivada por el carácter engañoso sobrevenido de la marca, como consecuencia del uso que de tal marca han hecho los asociados (art. 67 b) LM).

3. La modificación del Reglamento de uso de la marca colectiva realizada contraviniendo lo establecido en el art. 65.1 LM (art. 67 c) LM). En este supuesto, es posible subsanar el defecto que determina la caducidad si se ajusta la redacción del Reglamento a lo establecido en dicho artículo.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.1. Concepto y finalidad de las marcas de garantía.

La definición de las marcas de garantía se recoge en el art.68.1 LM: "*Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación*". Se ha suprimido la exigencia de la representación gráfica. La remisión al apartado del art. 4 L.M. tiene por finalidad limitar los signos que podían constituir marca, sino destacar que tales marcas, al igual que las marcas individuales pueden ser no sólo denominativas, sino también, gráficas, mixtas, etc.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.1. Concepto y finalidad de las marcas de garantía.

La finalidad de la marca de garantía es certificar que los productos o servicios que portan tal marca poseen unas características comunes o un determinado nivel de calidad, que no poseen otros productos que no ostentan esa certificación. Por este motivo, se hace necesario arbitrar, a través de un Reglamento de uso, unas reglas para controlar la utilización que las personas autorizadas pueden hacer de la misma.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

a) Legitimación para la solicitud de una marca de garantía.

La legitimación para solicitar marcas de garantía –a diferencia de la legitimación para solicitar marcas colectivas- es muy amplia; cualquier persona física o jurídica puede obtener una marca de garantía. Nada obsta que una Administración Pública sea titular de marcas de garantía. También puede serlo una institución o empresa privada e incluso una asociación de empresas privadas que forman un colectivo para garantizar, precisamente, determinadas calidades de los productos que elaboran o de los servicios que prestan.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

a) Legitimación para la solicitud de una marca de garantía.

Rasgo característico de la marca de garantía es la prohibición de titularidad de tal marca por los fabricantes de productos o prestadores de servicios identificados con la marca de garantía (art.68.2 LM). El titular de la marca de garantía, tras realizar un control de calidad de los productos o servicios ofrecidos por un empresario, certifica que dichos productos o servicios satisfacen determinadas características o un estándar de calidad. Resulta por tanto perfectamente lógico que no se permita al titular de la marca de garantía hacer uso de la misma. En tal supuesto, éste estaría llevando a cabo una autocertificación de sus productos o servicios que no podría ser considerada independiente.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

a) Legitimación para la solicitud de una marca de garantía.

Además de la citada función de control y certificación, el titular de la marca de garantía asumirá una serie de funciones complementarias. (1ª) La promoción del uso de esa marca. En este sentido, la función de promoción publicitaria de la marca debe quedar reservada al titular de la misma. (2ª) Incumbirá a este titular la función de velar por el buen uso de la marca. (3ª) Habrá de garantizar a sus usuarios que otras empresas no autorizadas no podrán utilizar tal marca de garantía. La defensa judicial de la marca de garantía se encomienda al titular de la misma o persona específicamente autorizada.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

b) El Reglamento de uso de la marca de garantía.

La solicitud de una marca de garantía debe acompañarse de un Reglamento de uso (art. 69 LM). El contenido de este Reglamento coincide en gran parte con el contenido exigido al Reglamento de la marca colectiva. No obstante, difiere en dos puntos sustanciales: la obligación de hacer constar los sistemas de control y vigilancia previstos para el uso de tal marca y la obligación de indicar, en su caso, el canon que se exigirá por la utilización de la marca.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

b) El Reglamento de uso de la marca de garantía.

Este Reglamento de uso debe ser informado favorablemente por el organismo administrativo competente (art. 69.2 LM). Si el informe es desfavorable se denegará la marca de garantía. Sus modificaciones deberán someterse a la OEPM (art. 71 LM).

En el supuesto de que la marca de garantía consista en una indicación de procedencia geográfica, la LM prevé una exigencia adicional: la obligación de que se haga constar expresamente en el Reglamento de uso que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones previstas, podrá utilizar la marca (art.69.3 LM).

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

c) Causas de denegación de la solicitud de la marca de garantía.

Las causas de denegación de la marca de garantía se recogen en el art. 70 LM. Este precepto supone una adaptación prácticamente literal de las causas de denegación previstas para la marca colectiva. Por este motivo, en este punto nos remitimos a los comentarios que anteriormente realizamos al respecto.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

d) Modo de extinción de las marcas de garantía.

El régimen de la caducidad de la marca de garantía es esencialmente coincidente con el de la marca colectiva, excepto en lo relativo a la primera causa de caducidad (art. 73 LM). La única causa de caducidad no coincidente es la prevista en el apartado a) del art. 73: el titular de la marca de garantía la haya utilizado para los productos que él mismo fabrica o suministra o para los servicios que presta. Esta causa de caducidad obedece a la naturaleza propia de la marca de garantía. Se trata de impedir que el titular de tal marca sea “Juez y parte”, al certificar las características o la calidad de los productos o servicios correspondientes.

III. LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE GARANTÍA EN EL DERECHO ESPAÑOL

3.2. Características de las marcas de garantía.

d) Modo de extinción de las marcas de garantía.

En punto al régimen de nulidad de la marca de garantía, previsto en el art.72 LM, hemos de remitirnos a lo señalado en punto a la nulidad de la marca colectiva, ya que las causas de nulidad de ambos tipos de marca son plenamente coincidentes. Así como sucedía en el caso de la marca colectiva, las causas de nulidad de una marca de garantía basadas en una causa de denegación pueden ser subsanadas llevando a cabo la correspondiente modificación del Reglamento de uso.

IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MARCAS COLECTIVAS Y A LAS MARCAS DE GARANTÍA.

IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MARCAS COLECTIVAS Y A LAS MARCAS DE GARANTÍA.

La LM establece en el Capítulo III del Título VII una serie de disposiciones comunes a la marca colectiva y a la marca de garantía. Se trata de disposiciones concernientes al carácter público del Reglamento de uso; al uso de la marca; al ejercicio de acciones; y, finalmente, a la aplicabilidad a las marcas colectivas y a las marcas de garantía de las normas legalmente previstas para las marcas individuales.

La “novedad” concerniente a las disposiciones comunes radica en que se ha eliminado la anterior prohibición temporal de registrar marcas colectivas y de garantía canceladas, en el plazo de tres años desde la cancelación.

IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MARCAS COLECTIVAS Y A LAS MARCAS DE GARANTÍA.

A. Carácter público del Reglamento de uso.

El art. 74 de la LM establece el carácter público del registro de los Reglamentos de uso de marcas colectivas y marcas de garantía, de forma tal que los mismos resulten accesibles para cualquier interesado de forma gratuita. A través de este precepto se trata de tutelar el interés de los interesados en acceder al contenido del Reglamento de uso, por ejemplo, con el fin de verificar llegado el caso si la inadmisión en cuanto a la utilización de una marca colectiva o de garantía está legalmente justificada.

IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MARCAS COLECTIVAS Y A LAS MARCAS DE GARANTÍA.

B. Uso de la marca colectiva y de la marca de garantía.

Las marcas colectivas y las marcas de garantía se encuentran sometidas a la misma obligación o carga de uso legalmente establecida para las marcas individuales. Así se establece en el art. 75 de la LM, en el que se precisa que tal obligación se entenderá cumplida “por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al art. 39 de esta Ley”.

El uso de la marca colectiva realizado por cualquier miembro de la Asociación supondrá dar cumplimiento a la citada carga de uso. Sin embargo, no es admisible el uso de la marca por terceros ajenos a la asociación, aun cuando cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de uso de la misma.

IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MARCAS COLECTIVAS Y A LAS MARCAS DE GARANTÍA.

B. Uso de la marca colectiva y de la marca de garantía.

En el caso de la marca de garantía, se considerará uso imputable la utilización de la marca que efectúen los terceros, autorizados por el titular, y que cumplan los requisitos establecidos en el correspondiente Reglamento. Por el contrario, no se reputará uso de la marca de garantía a estos efectos, la utilización de la marca de garantía por parte del titular de la misma para distinguir sus productos o servicios. Como antes señalamos, tal utilización está prohibida y constituye una causa de nulidad de la marca.

IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MARCAS COLECTIVAS Y A LAS MARCAS DE GARANTÍA.

C. Acción por violación de una marca colectiva o de una marca de garantía.

El apartado primero del art. 76 de la LM establece que el licenciatario (usuario de la marca colectiva o de garantía) solo podrá ejercitar acciones relativas a la violación de la correspondiente marca con el consentimiento del titular. Si la licencia es exclusiva, podrá ejercitar la acción cuando el titular de la marca habiendo sido requerido, no haya ejercido o entablado la acción por violación.

Por lo demás, en el procedimiento por violación de marca, entablado por el titular, podrá intervenir cualquier licenciatario, para obtener la reparación del perjuicio que le haya sido causado.

IV. DISPOSICIONES COMUNES A LAS MARCAS COLECTIVAS Y A LAS MARCAS DE GARANTÍA.

C. Acción por violación de una marca colectiva o de una marca de garantía.

Por otra parte, el art. 76.2 LM, legitima en el caso de las marcas de garantía, únicamente otorga legitimación para entablar la acción por violación al titular de la marca o persona específicamente autorizada por el mismo.

Finalmente, el art. 76.3 LM legitima al titular de la marca colectiva o de garantía para ejercitar la acción de reparación del daño sufrido por las personas facultadas para utilizar tal marca. Daño producido por el uso que efectuó un tercero no autorizado. Por tanto, el titular de tales marcas podrá reclamar al tercero infractor de la marca, por cuenta de las personas facultadas para usarla, los daños y perjuicios de la violación.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

V. CONSIDERACIONES FINALES

1. Las marcas colectivas y de garantía constituyen dos mecanismos idóneos para proteger iniciativas empresariales colectivas y para distinguirse, con un valor añadido, en un mercado cada vez más uniforme y globalizado. Tales marcas constituyen un cauce para el registro de denominaciones geográficas, cuya protección está prohibida a través de marcas individuales.

2. Las marcas colectivas constituyen el mecanismo adecuado para trasladar al consumidor la pertenencia a una determinada asociación de empresas.

3. Las marcas de garantía tienden a fomentar la producción cuyo origen está en un determinado territorio, no limitándose a establecer un origen geográfico de los productos, sino añadiéndole un “plus”: garantizar una determinada calidad de los mismos, o certificar características de un producto o servicio, que no presentan otros productos o servicios similares.

V. CONSIDERACIONES FINALES

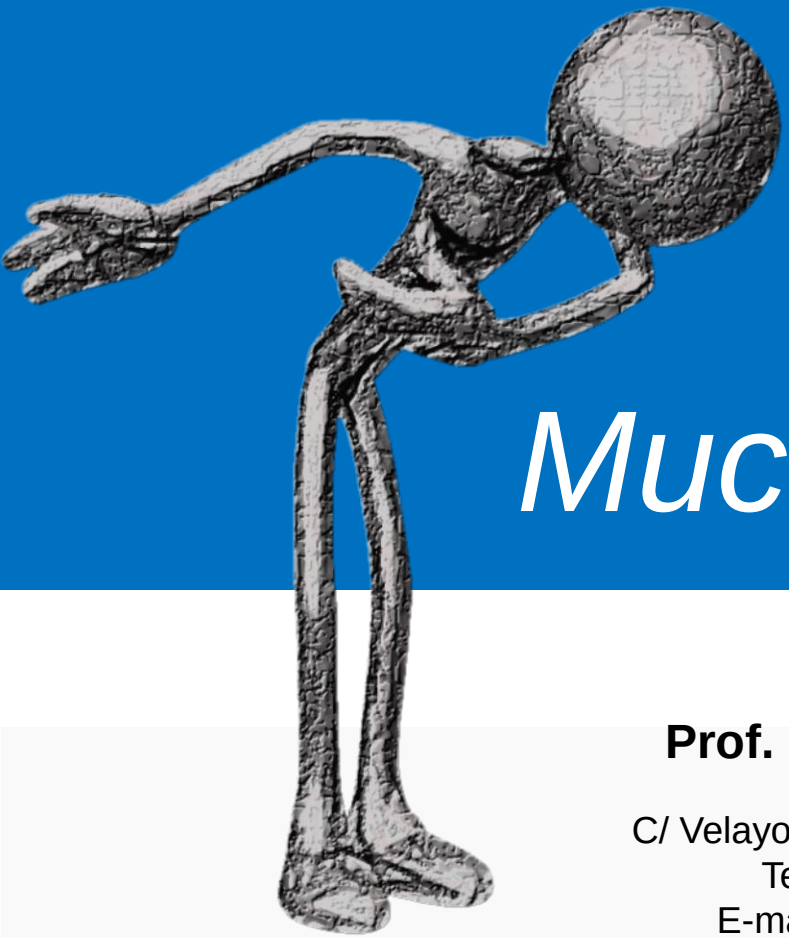
4. El concepto de la marca colectiva y de garantía no exige la representación gráfica de tales signos.

5. Se ha eliminado de las causas de caducidad de las marcas colectivas la negativa arbitraria de ingreso en la Asociación a las personas capacitadas para ello.

6. Se ha eliminado de las causas de caducidad de las marcas de garantía la negativa arbitraria del uso de la marca a persona capacitada para ello.

7. Se ha suprimido la prohibición de registrar una marca colectiva o de garantía, en el plazo de tres años, desde la cancelación.

8. Por contraste con la marca de certificación de la Unión, la marca de garantía española puede estar constituida por una denominación geográfica.



Muchas gracias

Prof. Dr. Carlos Lema Devesa

C/ Velayos, 4, 2º D - 28035 Madrid (España)
Teléfono: (34) 91 316 48 28
E-mail: clema@ejuridicolema.com

www.ejuridicolema.com

30 ANIVERSARIO

Andema Asociación para la defensa de la Marca

MARCA RENOMBRADA

Oficina Española de Patentes y Marcas

27 de febrero de 2019

José Antonio Moreno Campos

Director General de ANDEMA

INDICE

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada
    1. Directrices de la EUIPO
    2. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
    3. **Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas**
    4. Ley 17/2001. de Marcas
    5. Real-Decreto Ley 23/2018, de transposición de la Directiva de Marcas

2. Caracterización de las marcas renombradas

    a) Finalidad
    b) Requisitos para la protección reforzada
    c) El elemento cuantitativo: conocimiento por el público
    d) El elemento subjetivo: tipo de público
    e) El elemento espacial: territorio relevante
    f) Factores e indicios de renombre
    g) El elemento objetivo: prueba del renombre

INDICE

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada
    1. Directrices de la EUIPO
    2. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
    3. **Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas**
    4. Ley 17/2001. de Marcas
    5. Real-Decreto Ley 23/2018, de transposición de la Directiva de Marcas

2. Caracterización de las marcas renombradas

    a) Finalidad
    b) Requisitos para la protección reforzada
    c) El elemento cuantitativo: conocimiento por el público
    d) El elemento subjetivo: tipo de público
    e) El elemento espacial: territorio relevante
    f) Factores e indicios de renombre
    g) El elemento objetivo: prueba del renombre

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada

"La protección de la marca renombrada más allá de la regla de la especialidad constituye una piedra angular del actual Derecho Europeo de Marcas"

Profesor Fernández-Novoa

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada

Directrices de Oposición de la EUIPO: Reconocimiento de confusión

"La **naturaleza y alcance del renombre no están definidos** en el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, ni en la Directiva de marcas. Además, los términos utilizados en las distintas versiones lingüísticas de estos textos no son totalmente equivalentes, lo que ha originado una considerable confusión respecto al verdadero significado del término renombre"

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada

Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: indefinición de marca con renombre.

Considerando 10.

Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas de la Unión que gozan de **renombre** en la Unión, debe otorgarse una amplia protección a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de **renombre** en el Estado miembro de que se trate.

Artículo 5. Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa

Además, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:
a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, **cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro** en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de **renombre** en la Unión y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda 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;

Artículo 10. Derechos conferidos por la marca

1.El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.

2.Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:

c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta **goce de renombre** en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- Confusión considerable en relación con el auténtico significado de la palabra renombre, como admitía el Abogado General Jacobs en sus conclusiones de 26/11/1998, C-375/97, General Motors, § 34-36.

- Sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace una descripción del **renombre**, concluyendo que la **diferencia terminológica es meramente un «[…] matiz, que no encierra una contradicción real» respeto a las marcas notoriamente conocidas**.

- El carácter casi asimilable entre los conceptos "marca notoriamente conocida" y "marca de renombre" lo ha confirmado también la jurisprudencia europea en otras sentencias, como la sentencia de 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, en la que el Tribunal calificó los **conceptos de «renombre» y «notoriedad» como afines** (*«notions voisines»*), subrayando de este modo el importante solapamiento y la estrecha relación entre ambos (apartado 17).

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada

Ley 17/2001, de Marcas

Exposición de Motivos:

Marca notoria es la marca conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios.
Marca renombrada es la marca conocida por el público en general.

Artículo 8, párrafo 2 *(derogado por la última reforma de la LM)*

"A los efectos de esta Ley, se entenderá por **marca o nombre comercial notorios** los que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean **generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades** que distinguen dicha marca o nombre comercial".

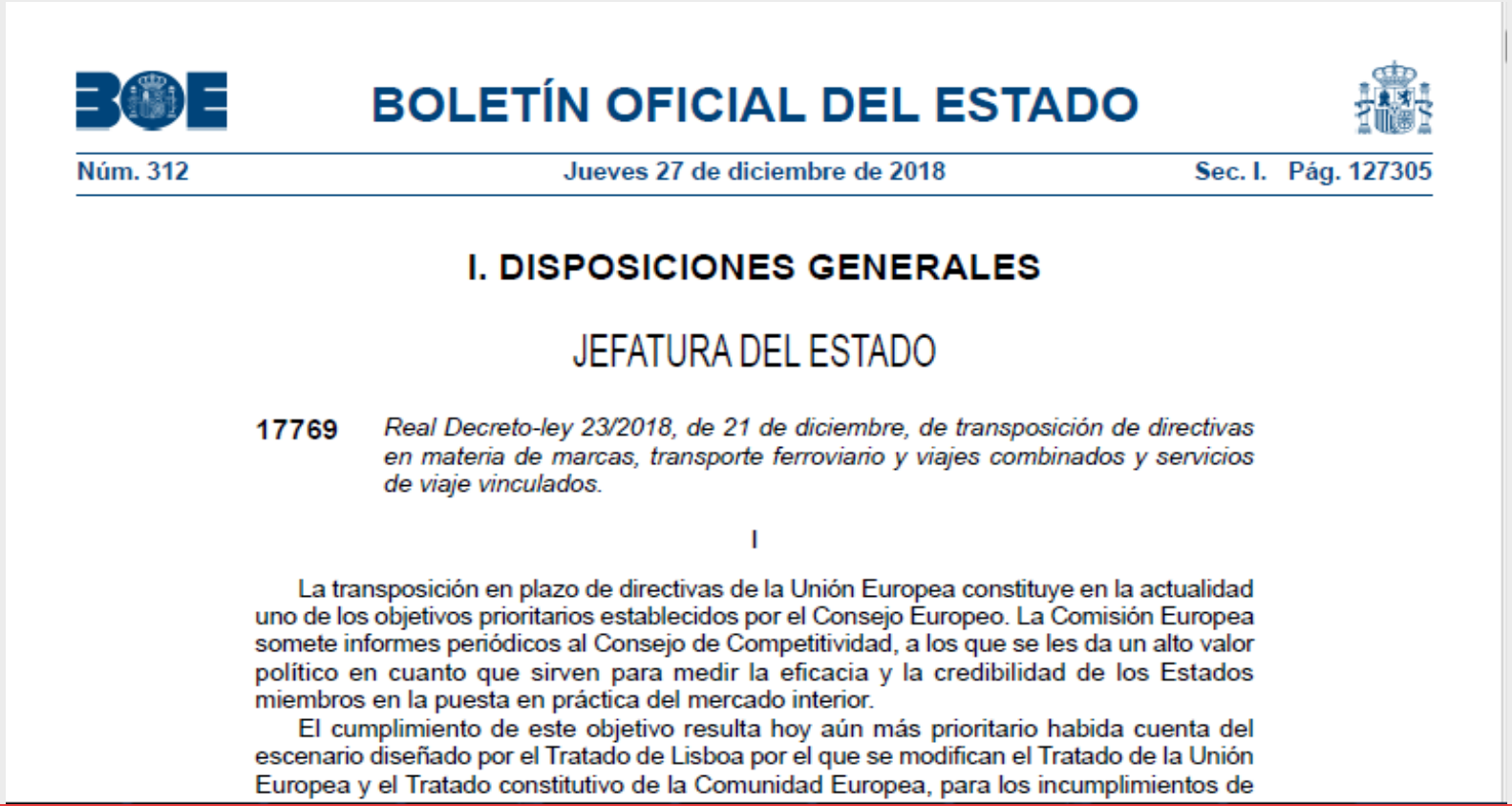
Artículo 8, párrafo 3 (*derogado por la última reforma de la LM*)

"Cuando la marca o nombre comercial sean **conocidos por el público en general**, se considerará que los mismos son renombrados"

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada o con renombre

Ley 17/2001, de Marcas

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas (…)



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 312 Jueves 27 de diciembre de 2018 Sec. I. Pág. 127305

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

17769 *Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.*

I

La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.

El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada o con renombre

Ley 17/2001, de Marcas modificada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas (…)

Nuevo concepto de marca con renombre como única categoría, tras desaparecer en la Ley de Marcas el concepto de marca notoria.

- **Exposición de Motivos** Real Decreto-Ley 23/2018 :
  - **Marca con renombre** es la marca conocida "por una **parte significativa del público** interesado en los productos o servicios".
  - Definición basada en la jurisprudencia más extendida.

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada o con renombre

Ley 17/2001, de Marcas modificada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas (…)

Artículo 5 del Real Decreto-Ley que modifica el Artículo 8 de la Ley 17/2001.

"1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior **goce de renombre en España** o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera 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.**

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los **nombres comerciales renombrados**."

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada o con renombre

Ley 17/2001, de Marcas modificada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas (…)

Artículo 17 del Real Decreto-Ley que modifica el Artículo 34 apartado 2 letra c) de la Ley 17/2001.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

"c) El signo sea idéntico o similar a una marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce **de renombre** en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho **renombre**."

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada

Ley 17/2001, de Marcas modificada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas (…)

- El nuevo artículo 8 de la Ley de Marcas carece de definición expresa de "marca con renombre" en la Ley de Marcas.
- De la definición de marca renombrada en la Exposición de Motivos del Real Decreto como marca conocida "*por una **parte significativa del público** interesado en los productos o servicios*" se deduce que se acerca más a la definición de marca notoria
- Por ello, ANDEMA propuso que se recogiera una definición de marca renombrada en el artículo 8, recogiendo la definición de marca notoria, para aclarar la confusión

> "Se entenderá por marcas con renombre aquellas marcas conocidas por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios amparados por ella.
>
> Para la determinación de dicho conocimiento por parte del público se tomarán en consideración, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los elementos pertinentes como por ejemplo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla"

INDICE

1. Acercamiento al concepto de marca renombrada
    1. Directrices de la EUIPO
    2. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
    3. **Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas**
    4. Ley 17/2001. de Marcas
    5. Real-Decreto Ley 23/2018, de transposición de la Directiva de Marcas

2. Caracterización de las marcas renombradas

    a) Finalidad
    b) Requisitos para la protección reforzada
    c) El elemento cuantitativo: conocimiento por el público
    d) El elemento subjetivo: tipo de público
    e) El elemento espacial: territorio relevante
    f) Factores e indicios de renombre
    g) El elemento objetivo: prueba del renombre

2. Caracterización de las marcas renombradas

2.a Finalidad de las marcas renombradas

Protección reforzada de las marcas renombradas persigue:

1. Garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas.

2. Facilitar la protección del titular de la marca frente a actos de competencia desleal

3. Proteger los derechos e intereses del consumidor.

4. Permitir que las marcas cumplan sus diversas funciones:

   - ❑ la indicación del origen
   - ❑ la función publicitaria: transmitir una promesa o garantía de una determinada calidad o un imagen concreta relacionada –lujo, estilo de vida, exclusividad,…- (Sentencia 18 junio 2009, C-487/07, L´Oreal).

     Los titulares de marcas realizan importantes inversiones en publicidad para generar una imagen asociada a su marca, que se traduce en un valor económico e independiente del valor de los productos-

     La protección de las marcas con renombre permite proteger dicho valor frente a intentos de terceros de uso sin justa causa por terceros con claro aprovechamiento indebido de dicho carácter renombrado.

2. Caracterización de las marcas renombradas

2. b) Requisitos de para protección reforzada de las marcas renombradas

Carácter cumulativo de requisitos:

- Marca registrada
- Marca que goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea,
- Que la marca posterior haga un uso no justificado (sin justa causa)
- Que del uso que haga la marca posterior se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior
- Que dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre

2. Caracterización de las marcas renombradas

2.c El elemento cuantitativo: conocimiento por el público

Exposición de Motivos del Real Decreto 23/2018: define marca con renombre como la marca conocida "por una **parte significativa del público** interesado en los productos o servicios".

- **Asunto «General Motors»**: Tribunal de Justicia de la Unión Europea para las marcas que gozan de renombre hace una valoración que se basa principalmente en consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público: **marcas «conocidas por una proporción importante del público destinatario»**

- Sentencia Chevy: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el **renombre** es un **requisito de conocimiento mínimo,** lo que supone que **debe valorarse utilizando principalmente criterios cuantitativos**. Para satisfacer el requisito de renombre, la marca anterior debe ser **conocida por una parte importante del público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca** (sentencias de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

2. Caracterización de las marcas renombradas o con renombre

2.c El elemento cuantitativo: conocimiento por el público

Sentencia Chevy: el Tribunal sostuvo que ***«ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público».***

Al renunciar a definir con mayor precisión el término «proporción significativa» y al afirmar que la marca no tiene que ser conocida por un determinado porcentaje del público, el Tribunal básicamente **desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general**, puesto que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre.

Para determinar si la marca anterior es conocida por una proporción significativa del público, se debe examinar **caso por caso**, tomando en consideración:

- grado de conocimiento de la marca
- cualquier otro factor relevante

2. Caracterización de las marcas renombradas o con renombre

2.c El elemento cuantitativo: conocimiento por el público

En la sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dispuso que,

"26 El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.

27 En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos ***los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla."***

2. Caracterización de las marcas renombradas

2.d El elemento subjetivo: tipo de público

En la sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chevy y en Spa-Finders, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dispuso que,

*"el **público** entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el **interesado por la marca**, es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado"*

- ❑ Productos de consumo masivo → público en general
- ❑ Productos con aplicación muy específica o destinados a usuarios profesionales o industriales → compradores específicos

Distinguir entre:

- *Consumidores reales*
- *Consumidores potenciales*
- *Público que entra en contacto indirectamente con la marca*

2. Caracterización de las marcas renombradas

2.e El elemento espacial: el territorio de referencia

La marca anterior debe gozar de renombre en el territorio en el que se ha registrado y está protegida:

- ❑ Marcas nacionales renombradas → territorio de España
- ❑ Marcas de la Unión Europea → territorio de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto **General Motors** declaro que no puede exigirse que el renombre exista en todo el territorio del Estado miembro de que se trate, sino que basta con que exista en una parte sustancial de éste.

En asunto **Pago**, el Tribunal estimó que una marca con renombre de la Unión Europea debe ser conocida por una proporción significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca: Austria se consideró como una parte sustancial del territorio de la Unión Europea.

Parte sustancial de un territorio:

- ❑ Dimensión de la región geográfica afectada
- ❑ Proporción de la población total que reside en la misma

2. Caracterización de las marcas renombradas

2.f) Factores e indicios de renombre

1. **Conocimiento de la marca:**
   - no es posible fijar a priori un umbral de reconocimiento mínimo aplicable en términos generales, a partir del cual podría presuponerse que la marca goza de renombre.
   - Cuanto mayor sea el porcentaje de conocimiento de la marca, más fácil será aceptar que goza de renombre.

2. **Cuota de mercado**: una cuota de mercado muy sustancial o una posición de liderazgo en el mercado serán un claro indicio de renombre.

3. **Intensidad del uso**: el volumen de ventas (número de unidades vendidas) y la facturación (valor total de dichas ventas) son indicadores indirectos de renombre, tomando en consideración el tamaño del mercado de referencia en términos de población, tipo de producto, valor y durabilidad.

4. **Extensión geográfica del uso**: cuanto más extendido el uso cubriendo una parte sustancial del territorio de referencia (tomando en cuenta la densidad poblacional), es más fácil que la marca haya alcanzado un nivel de renombre.

5. **Duración del uso**: cuanto mayor la duración del uso de la marca en el mercado, mayor el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella ≠ papel de las redes sociales en reducción de importancia.

6. **Actividades promocionales**: campaña de promoción larga, intensa y amplia, la cuantia del gasto en promoción, características de la estrategia promocional y los tipos de medios utilizados, pueden ser indicios que la marca ha adquirido renombre entre compradores reales o potenciales

2. Caracterización de las marcas renombradas

2.g) El elemento objetivo: medios de prueba del renombre

Las pruebas acerca que la marca anterior alcanzó un grado de conocimiento por una proporción significativa del público

- deben ser claras y convincentes
- ser aportadas por el titular de la marca que reclama el carácter de renombre
- aportadas junto con el escrito de oposición o con posterioridad.

Medios de prueba más utilizadas:

1. Declaración juradas o solemnes
2. Resoluciones de tribunales o autoridades administrativas
3. Resoluciones de la Oficina
4. Sondeos de opinión y estudios de mercado
5. Auditorias e inspecciones
6. Certificaciones y premios
7. Artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas
8. Informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de empresa
9. Facturas y otros documentos comerciales
10. Materiales publicitarios y de promoción

30 ANIVERSARIO

Andema Asociación para la defensa de la Marca

MUCHAS GRACIAS

José Antonio Moreno Campos

C/Ribera del Loira 12, 28042 Madrid

Joseantonio.moreno@cámara.es

91 590 69 39

91 590 69 08