

LÍMITES ENTRE LAS MARCAS Y EL DISEÑO INDUSTRIAL

Moderador

José Antonio Gil Celedonio

Director de la OEPM

Patricia Galán Fresnedo

Jefa de Área de Signos Distintivos Nacionales II, OEPM

“Marcas y diseños industriales: Requisitos y límites”

Manuel Lobato García-Miján

Socio Bird&Bird

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la UAM (en excedencia)

“Sobre la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”

Harri Salmi

Miembro de las Salas de Recursos Segunda y Tercera de la EUIPO

“Práctica de la EUIPO y tendencias jurisprudenciales sobre los límites entre la marca y el diseño industrial”



18 DE JUNIO DE 2020

12:00-13.30h

Ver Vídeo





Formas que dan valor sustancial al producto

Manuel Lobato

Marco legal | La prohibición absoluta de registro del art. 5.1 e)

- Artículo 5.1e) Ley de Marcas

CAPÍTULO II

Prohibiciones absolutas

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

....

e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

...

- Análogo el art. 7.1e) RMUE, Directiva art. 4.1.e)

Formas que dan valor sustancial al producto

Fundamento de la prohibición absoluta

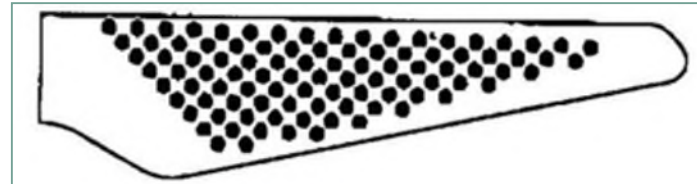
- Sentido de esta prohibición: Análisis económico.
- Separabilidad: no separabilidad. Envases y casos en los que la forma es el producto.
- Desarrollo jurisprudencial
- MUE: Bifurcación.
- Marca nacional: Cuestión prejudicial. Sistema de casación tipo francés.

Desarrollo jurisprudencial I | Delimitación | Secondary meaning

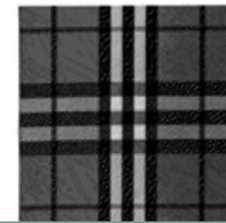
- C 371/06 Benetton / G-Star
- T-331/10 y T-416/10 Yoshida
- RG 10/14191 Burberry
- C 288/99 Philips
- C 48/09 Lego



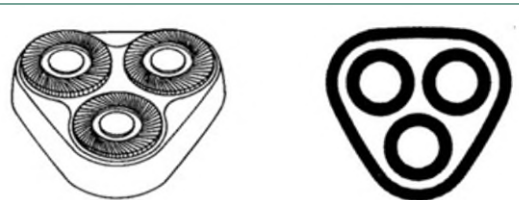
*ECJ 20 Sept. 2007, C-371/06
BENNETON/G-STAR*



EGC 8 May 2012, T-331/10, T-416/10 YOSHIDA



*1st Court of Paris (TGI), 10 February 2012
(RG 10/14191) BURBERRY*



ECJ, 18 June 2002, case C 299/99, PHILIPS

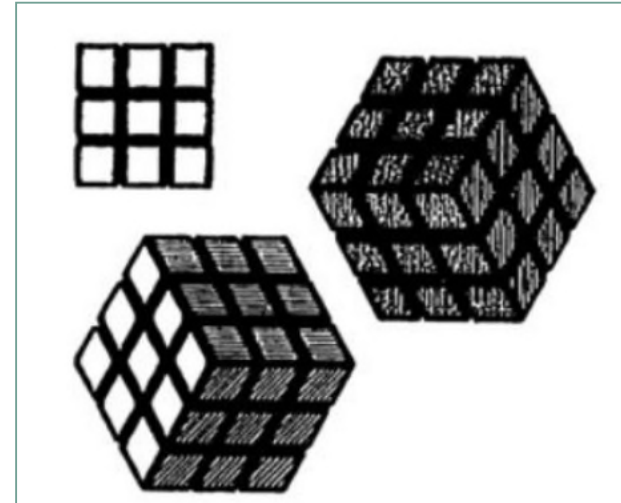


*(ECJ, Grand Chamber, 14 September 2010,
case C-48/09 P, paragraph 17, Lego)*

Formas que dan valor sustancial al producto

Desarrollo jurisprudencial II | Doctrina general

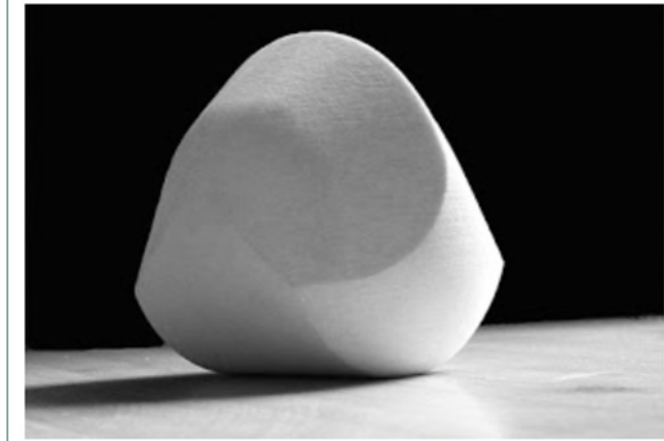
- **Marca no da monopolio sobre soluciones técnicas**
- C-30/15 Simba Toys GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property/Seven Towns



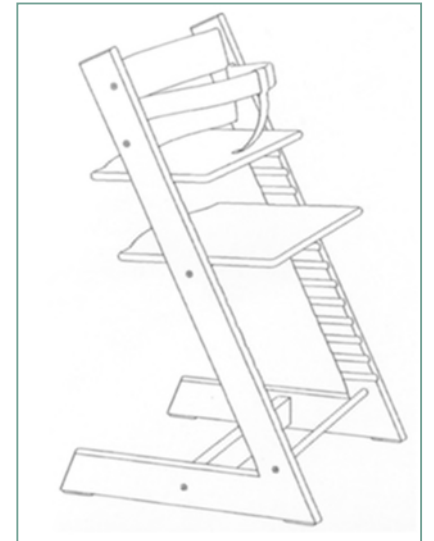
Formas que dan valor sustancial al producto

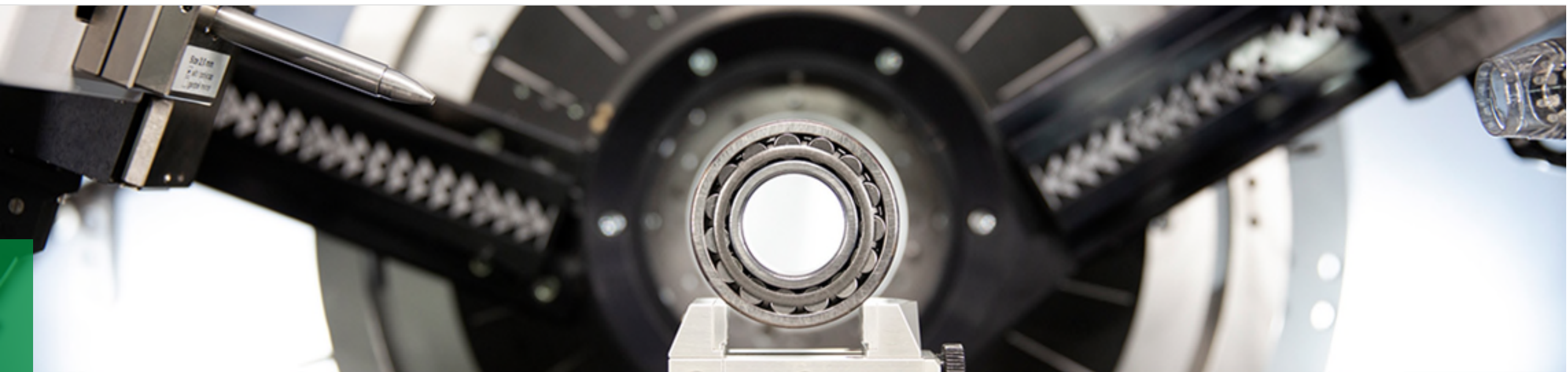
Desarrollo jurisprudencial III

- **Difícil equilibrio derecho de autor/signos distintivos/diseños/patentes**
- C-237/19 Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
- C-833/18 SI, Brompton Bicycle Ltd/ Chedech/Get2Get
- C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S



*A **mathematical discovery**
and a trade mark at once?*





Gracias por su atención

Práctica de la EUIPO y tendencias jurisprudenciales sobre los límites entre la marca y el diseño industrial

Harri Salmi
Miembro de las Salas de Recurso – EUIPO
18 de junio de 2020

**JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS DE RECURSO (EUIPO) / TRIBUNAL
GENERAL SOBRE CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS**

**UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO CONTRA UNA MARCA
REGISTRADA ANTERIOR**

LOS ARTICULOS RELEVANTES

Artículo 25 apartado 1 letra e) RDC:

“El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo: si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o 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.”

La norma invocada exige dos condiciones para que sea de aplicación. La primera es que haya “uso” del signo anterior en el dibujo o modelo posterior. La segunda es que el derecho que rige dicho signo permita a su titular prohibir dicho uso.

LOS ARTICULOS RELEVANTES

Artículo 9 apartado 2 letra b) RMUE:

“El titular [de la marca de la Unión Europea] estará habilitado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca de la Unión Europea y por ser los productos protegidos por ambas marcas idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público”.

LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES EUROPEOS

Conforme a la jurisprudencia, una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, basada en la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e) RDC, solo puede prosperar si se concluye que el público pertinente considera que, en el dibujo o modelo comunitario objeto de esa solicitud, se usa el signo distintivo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad.

El examen de esta causa de nulidad debe basarse en la percepción por el público pertinente del signo distintivo invocado en apoyo de esa causa, así como en la impresión de conjunto que ese signo produce en el público (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, apartados 105 y 120).

LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES EUROPEOS

A tenor de la jurisprudencia, la causa de nulidad contemplada no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior, por lo que aunque determinados elementos del signo de que se trata estuvieran ausentes en el dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un “uso” de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50).

LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES EUROPEOS

Según la misma jurisprudencia, para apreciar si existe dicho uso, hay que considerar el hecho de que el público solo conserva en la memoria una imagen imperfecta y que, en caso de omisión de determinados elementos secundarios de un signo distintivo, utilizado en un dibujo o modelo comunitario posterior, o en caso de adición de tales elementos a ese mismo signo, el público pertinente no se dará necesariamente cuenta de esas modificaciones del signo en cuestión. Al contrario, podrá pensar que se usa el signo tal como lo conserva en su memoria, en el modelo o dibujo comunitario posterior (sentencia de 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 51).

26/04/2017, R 34/2016-3, Ornamentación / (fig.)



DMC



MUE

El DMC no reproduce de forma íntegra y detallada el signo pero sí se inspira en sus características esenciales que se han descrito, es decir la silueta de un caballo negro orientado hacia la izquierda. A juicio de la Sala, esas características serán las que hacen que el público pueda pensar que, en el DMC, se usa el signo tal como lo conserva en su memoria.

26/04/2017, R 34/2016-3, Ornamentación / (fig.)

Sobre los productos, el DMC se ha registrado como “ornamentación”, lo que significa que puede figurar, en concreto, sobre cualquier clase de productos. El registro de marca cubre productos tales como artículos de papelería, alfombras, utensilios. Puesto que la ornamentación en cuestión puede aplicarse a cualquier producto, es decir también a los productos para los que la marca está registrada, los productos son idénticos.

Visualmente, el caballo aparece en forma de silueta mediante una imagen negra que solo deja ver el detalle de su contorno. Se trata de un recurso gráfico no del todo habitual que el consumidor recordará con facilidad. En segundo lugar, el caballo se muestra en la misma posición de trote o galope, según muestran las patas, especialmente la delantera derecha, que dan una impresión de movimiento. En tercer lugar, el caballo aparece en la misma orientación, es decir con la cabeza hacia la izquierda. A juicio de la Sala, estas son las tres características que dominan la impresión visual de ambas marcas y quedarán grabadas con más facilidad en el recuerdo de un consumidor de mediana atención, aunque también existen diferencias entre ellas.

26/04/2017, R 34/2016-3, Ornamentación / (fig.)

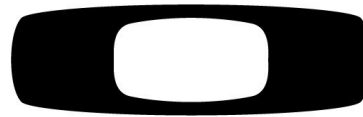
Siempre atendiendo a una visión de conjunto de los signos y al recuerdo imperfecto del consumidor, estas diferencias no bastan, a juicio de la Sala, para compensar las tres características dominantes que se han reseñado. Con todo, la imagen que queda grabada en el recuerdo del consumidor es parecida: una silueta negra de un caballo al trote.

La causa de nulidad basada en el registro de la marca anterior está fundada y da lugar a la declaración de nulidad del DMC.

21/03/2017, R 514/2016-3, SÍMBOLOS GRÁFICOS / (fig.)



DMC



MUE

El DMC no reproduce de forma íntegra y detallada el signo pero sí se inspira en sus características esenciales que se han descrito, es decir la forma de un eslabón. A juicio de la Sala, esas características serán las que hacen que el público pueda pensar que, en el DMC, se usa el signo tal como lo conserva en su memoria.

21/03/2017, R 514/2016-3, SÍMBOLOS GRÁFICOS / (fig.)

Sobre los productos, el DMC se ha registrado como “ornamentación”, lo que significa que puede figurar, en concreto, sobre cualquier clase de productos. El registro de marca ha sido concedido para gafas de sol y otros productos. Puesto que la ornamentación en cuestión puede aplicarse a cualquier producto, es decir, también los productos para los que la marca está registrada, los productos son idénticos.

Visualmente, a juicio de la Sala, existe similitud por el hecho de que ambos signos representan el mismo símbolo elemental, pero esta similitud no es elevada porque la manera en que este símbolo elemental se ha representado muestra diferencias, tanto en el trazado de las líneas como en el grueso del trazo y en la forma del hueco central. Estas diferencias no son mayores que las similitudes porque el elemento principal de los signos es la representación de una forma esencialmente rectangular, en sentido horizontal, con un hueco central.

21/03/2017, R 514/2016-3, SÍMBOLOS GRÁFICOS / (fig.)

Las diferencias compensan solo en parte las similitudes y globalmente, los signos presentan una similitud en grado medio.

La conclusión de que el uso del DMC pueda generar confusión en el mercado, a pesar del grado no elevado de similitud con la marca, viene finalmente sufragada por las pruebas fotográficas que la solicitante de nulidad acompañó, en su momento, a su solicitud de nulidad. En estas fotografías, que se muestran a continuación, se aprecia cómo los signos en pugna se utilizan para distinguir productos idénticos (gafas de sol), figuran en la misma parte de las gafas (las patillas) y aparecen en una forma que puede inducir al consumidor a confundirlos con facilidad.

La causa de nulidad basada en el registro de la marca anterior está fundada y da lugar a la declaración de nulidad del DMC.

21/03/2017, R 514/2016-3, SÍMBOLOS GRÁFICOS / (fig.)

DMC



MUE



14/11/2013 – R 110/2012-3 – HEBILLAS DE CINTURONES



DIESEL

DMC

MUE

El DMC se ha registrado para “hebillas de cinturones” y la marca cubre “artículos de vestir”. Hay, por lo tanto, una similitud aplicativa.

14/11/2013 – R 110/2012-3 – HEBILLAS DE CINTURONES

La marca anterior (“DIESEL”) está incorporada dentro del DMC en dos sitios. En ambos casos se trata de la palabra “DIESEL” escrita en letras negritas. Los otros elementos verbales del DMC (“® PETROLEO EXTRA”) tienen un tamaño mucho más pequeño y, por su ubicación lateral o inferior en la hebilla, se puede considerar que poseen una importancia secundaria. Además, la forma de la hebilla es poco distintiva y consiste nada más que en la representación del tipo de producto protegido por el DMC.

La marca se pueda percibir tanto visual como fonética y conceptualmente en el DMC. Visualmente, la diferencia principal reside en que en el DMC la palabra DIESEL aparece en letra gruesa. Dicho vocablo desempeña un papel independiente en el DMC impugnado, dados el tamaño y la ubicación de este elemento verbal en la hebilla y el hecho de que los otros elementos (“® PETROLEO EXTRA”) están separados y tienen una importancia secundaria en el DMC impugnado.

14/11/2013 – R 110/2012-3 – HEBILLAS DE CINTURONES

Fonéticamente, los signos coinciden totalmente en la palabra “DIESEL”. Siendo el primer término del DMC impugnado, tendrá más impacto en la percepción del público relevante. Por lo tanto, las diferencias constituidas por las palabras “PETROLEO EXTRA”, no podrán contrarrestar la impresión de similitud de los signos comparados desde el punto de vista fonético.

Conceptualmente, “DIESEL” significa en italiano una clase de carburante o un tipo de motor. “PETROLEO EXTRA” será entendido por parte del público relevante como “PETROLIO EXTRA” (es decir, petróleo de un grado superior). Además, dado que el diesel se deriva del petróleo, se podría pensar que el signo impugnado se refiere al diesel que se deriva de un petróleo de un grado superior. De todas formas, los signos tienen un solapamiento en la referencia a productos petrolíferos, y más particularmente, al diesel. Por lo tanto, los signos son altamente similares desde la perspectiva conceptual.

14/11/2013 – R 110/2012-3 – HEBILLAS DE CINTURONES

Puesto que los productos son similares y los signos tienen un grado de similitud por lo menos mediano (dado el papel independiente desempeñado por la palabra “DIESEL” dentro del DMC impugnado), se reúnen las condiciones para considerar que existe un riesgo de confusión por parte del público pertinente. Dicho riesgo se ve incrementado por el hecho de que en múltiples ocasiones no se pueden comparar los signos uno al lado del otro y el consumidor tendrá que valerse únicamente de su memoria imperfecta. Por lo tanto, existe un riesgo de confusión por parte del público relevante en cuanto al origen empresarial de los productos marcados.

JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS DE RECURSO (EUIPO) SOBRE CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS

UNA MARCA DE LA UNION EUROPEA CONTRA UN DIBUJO O MODELO ANTERIOR

LOS ARTICULOS RELEVANTES

Artículo 60 apartado 2 letra d) RMUE:

Una marca de la Unión Europea se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, 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 y, en particular, d) un derecho de propiedad industrial.

LOS ARTICULOS RELEVANTES

Artículo 19 apartado 1 RDC:

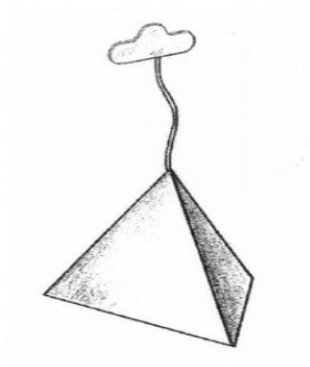
“Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados”

LOS ARTICULOS RELEVANTES

Artículo 10 apartado 1 RDC:

“La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.”

14/02/2012, R 2492/2010-2, SHAPE OF A TEABAG (TETRAHEDRON - 3D MARK)



MUE



DMC

El DMC anterior y marca de la Unión Europea impugnada provocan una impresión general distinta y no hay riesgo de confusión.

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL EUROPEO / DIBUJO Y MARCA NO SON SIMILARES

T-291/18



SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL EUROPEO / DIBUJO Y MARCA NO SON SIMILARES

T-793-794/16



DMC



MUE

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL EUROPEO / DIBUJO Y MARCA NO SON SIMILARES

T-513/09



DMC



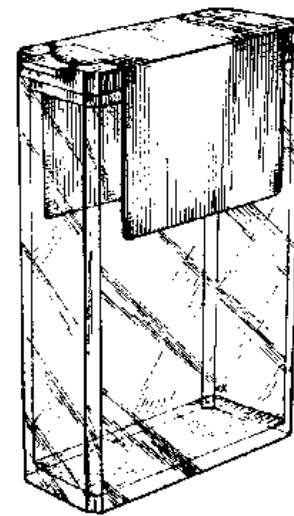
MUE

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL EUROPEO / DIBUJO Y MARCA SON SIMILARES

T-695/15



DMC



MUE

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL EUROPEO / DIBUJO Y MARCA SON SIMILARES

T-278/14



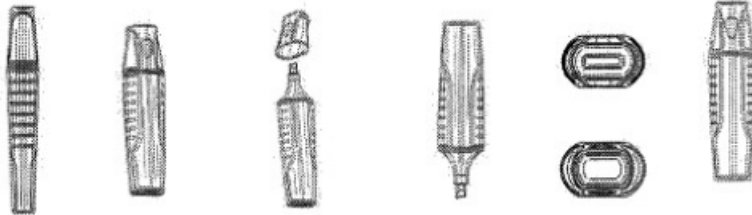
DIESEL

DMC

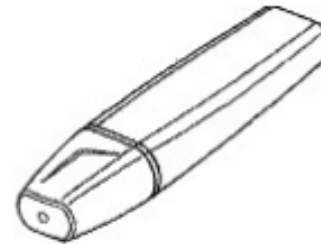
MUE

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL GENERAL EUROPEO / DIBUJO Y MARCA SON SIMILARES

T-608/11



DMC



MUE



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



[youtube/euipo](https://youtube.euipo) :

Thank you