



OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

“LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS TRAS LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS”

26 DE NOVIEMBRE DE 2020

12:00-13:30 h
Ver vídeo



MODERADORA

Inmaculada Redondo Martínez

Directora del Dpto. de Signos
Distintivos de la OEPM

PONENTES

Belén Luengo García

Subdirectora Adjunta del Dpto.
de Signos Distintivos de la
OEPM

***“Las prohibiciones absolutas y
las figuras de calidad
diferenciada”***

Laia Esteban Guinea

Project Manager, jurista.
Servicio de Cooperación
Europea de la EUIPO

***“Marcas tridimensionales en el
contexto del Proyecto de
Convergencia CP9”***

Altea Asensi Merás

Profesora Doctora en Derecho
Mercantil de la Universidad
Alicante

***“La prohibición absoluta de
marcas coincidentes con
denominaciones de obtención
vegetales”.***

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y
MARCAS**
Pº DE LA CASTELLANA, 75- MADRID

WWW.OEPM.ES



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y LAS FIGURAS DE CALIDAD DIFERENCIADA

Belén Luengo García
Subdirectora
Departamento de Signos Distintivos

FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN

Intereses en juego



Empresarios de las zonas geográficas

Economía del área territorial abarcada

Los consumidores

OBJETO

- Productos
 - Cualidades peculiares
 - D.O. (debidas a factores naturales o humanos del medio geográfico de que se trate)
- Tipos
 - Vitivinícolas
 - Agroalimentarios
 - Artesanales o industriales
(Dic. 2016 Francia, Porcelana Limoges)



- **DOs/IGs DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS:**

Reglamento (CE) 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

- **DOs/IGs/TERMINOS TRADICIONALES DE VINOS:**

Reglamento (UE) N° 1308/2013, de 17 de diciembre, por la que se crea la Organización Común de los Productos Agrarios

- **IGs DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS AROMATIZADOS:**

Reglamento (UE) N° 251/2014, de 26 de febrero, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las Indicaciones Geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados

- **IGs DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS:**

Reglamento (UE) N° 2019/787, de 17 de abril de 2019 sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas.

REGLAMENTO CE 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los PRODUCTOS AGRÍCOLAS y ALIMENTICIOS

Denominación de origen protegida (DO)

Un nombre que identifica un producto:

- Originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país,
- Cuya calidad o características se deben **fundamental o exclusivamente** a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y
- Cuyas fases de producción tengan lugar **en su totalidad** en la zona geográfica definida



REGLAMENTO CE 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los PRODUCTOS AGRÍCOLAS y ALIMENTICIOS

Indicación geográfica protegida (IGP)

Un nombre que identifica un producto:

- Originario de un lugar determinado, una región o un país,
- Que posea **una calidad determinada, una reputación u otra característica** que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y
- De cuyas fases de producción, **una al menos** tenga lugar en la zona geográfica definida.



REGLAMENTO CE 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los PRODUCTOS AGRÍCOLAS y ALIMENTICIOS

Especialidad tradicional garantizada (ETG)

Se podrán registrar como ETG los nombres que describan un producto o alimento específico que:

- Sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o
- Esté producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente.



APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO

Doble fase: Nacional y Comunitaria

Registro: Comisión Europea

¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA?

Protección del nombre, transitoria y a escala nacional, desde la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro de ese nombre a la Comisión

La ventaja es que aunque la DO/IGP no esté registrada a nivel comunitario, sí goza de protección a nivel nacional

TÉRMINOS TRADICIONALES DE VINOS

Términos tradicionales de vinos

Son expresiones tradicionalmente empleadas y reguladas en los Estados Miembros. Hay dos tipos:

- **Tipo A:** indica que el producto está acogido a una DOP o IGP conforme a la legislación. Para España son: **Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada, Vino de Pago y Vino de Calidad (para DOP), y Vino de la tierra (para IGP).**

- **Tipo B:** indica el método de elaboración o envejecimiento o la calidad, color, tipo de lugar, o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto con DOP/IGP. Se encuentran regulados por el Art. 112 del R (UE) 1308/2013 y **estarán protegidos únicamente en la lengua y con respecto a las categorías de productos vitivinícolas que figuran en la solicitud.**

TÉRMINOS TRADICIONALES DE VINOS

Términos tradicionales de vinos Tipo B

Amontillado	Lágrima	Solera
Añejo	Noble	Superior
Chacolí- Txakolina	Oloroso	Trasañejo
Clásico	Pajarete	Vendimia Inicial
Criadera	Pálido	Viejo
Criaderas y Soleras	Palo Cortado	Vino de Tea
Crianza	Primero de Cosecha	Vino Maestro
Dorado	Rancio	Cream
Fino	Raya	Vino Generoso
Fondillón	Reserva	Vino Generoso de Licor
Gran Reserva	Sobremadre	Vino Dulce Natural

DATOS Y CIFRAS

España cuenta con 353 figuras de Calidad Diferenciada inscritas en la UE Y 21 más que están en tramitación. Se mantiene en tercer lugar en la Unión Europea, tras Italia que cuenta con 950 y Francia con 850 y por delante de Portugal con 210.

- Vinos 138
- Bebidas espirituosas 19
- Productos agroalimentarios 196
- Especialidades
Tradicionales Garantizadas 4

Total Unión Europea 3.236

CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas:

- Art. 5.1 g): Marcas engañosas (naturaleza, calidad, procedencia geográfica)
- Art. 5.1 h): los protegidos por DO-IGP
- Art. 5.1.i): los protegidos por términos tradicionales de vinos
- Art. 5.1 j): los protegidos por ETG
- Art. 9.3: DO/IGP como prohibición relativa

CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS. **NOVEDAD**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas:

- **Art. 5.1h)** Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a **denominaciones de origen e indicaciones geográficas**.

- **Art. 5.1.i)** Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los **términos tradicionales de vinos**.

- **Art. 5.1.j)** Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a **especialidades tradicionales garantizadas**.

CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Actuación en la OEPM:

- Averiguar si es una denominación protegida.
- Bases de datos: E- AMBROSIA (DOOR, E-BACCHUS, E-SPIRIT DRINKS), CESTO, MAPA
- Notificaciones de Agricultura y de las Comunidades Autónomas (observaciones de terceros)
- Indicaciones extranjeras (fuera UE):
notoriedad de las mismas (error del consumidor y convenios bilaterales)

PROTECCIÓN DE LAS DO-IGP: Art. 13, Reglamento 1151/2012

Una vez inscrita en el registro comunitario tiene protección frente:

- Cualquier **uso directo o indirecto de su nombre para productos comparables** no amparados o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del término protegido, incluso cuando se utilicen como ingredientes.
- Cualquier **uso indebido, imitación o evocación**, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación” o expresiones similares
- Cualquier otro tipo de **indicación falsa o falaz** en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos
- Cualquier otra **práctica que pueda inducir a error** al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

CASOS PRÁCTICOS

USO DIRECTO E INDIRECTO DE UNA D.O. o I.G.P.

M-3098886



Clases y productos / servicios o actividades
solicitados:

29 ACEITES.

**Contiene una DO-IGP
completa, junto con otros
elementos denominativos o
figurativos (uso directo o
indirecto)**

CLASE 29 CONCEDIDA LIMITADA A:

**ACEITES ACOGIDOS A LA
DENOMINACION DE ORIGEN BAENA.**

M-3585004



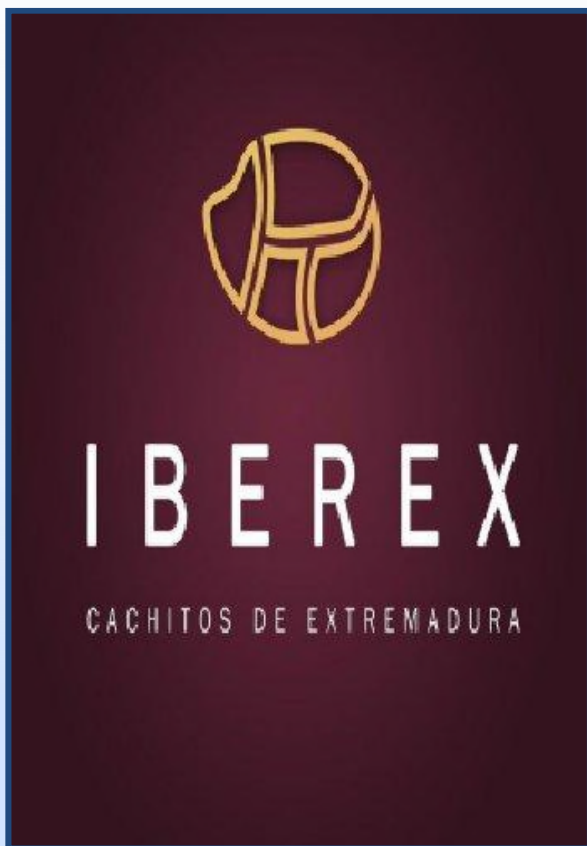
Clases y productos / servicios o actividades
solicitados:

33 BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO
CERVEZAS).

**Contiene o consiste en
una DO-IGP completa,
junto con otros elementos
denominativos o
figurativos (uso directo o
indirecto)**

**Denegada por D.O.
Cava**

No limita productos



Clases y productos / servicios o actividades solicitados:

CLASE 29

CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA;
EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y
LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y
COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS;
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS
COMESTIBLES.

**Contiene una DO-IGP
completa, junto con otros
elementos denominativos
o figurativos (uso directo o
indirecto)**

CLASE CONCEDIDA LIMITADA A:

**PRODUCTOS CURADOS
PROCEDENTES DEL CERDO IBERICO,
ACOGIDOS A LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN "DEHESA DE
EXTREMADURA".**

M-3642897

**Contiene una DO-IGP completa,
junto con otros elementos
denominativos o figurativos
(uso directo o indirecto)**

CLASE 29 SOLICITADA PARA:

HAMBURGUESAS PROCEDENTES DE JABUGO.

DENEGADA:

HAMBURGUESAS ACOGIÉNDOSE A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "JABUGO"

RECURSO. DESESTIMACIÓN. DENEGACIÓN:

**HAMBURGUESAS ELABORADAS CON EXTRACTO DE CARNE DE CERDO IBÉRICO PROCEDENTE
DE JABUGO**



M-3664923



Clases y productos / servicios o actividades solicitados:

CLASE 33 MEZCAL ELABORADO
ARTESANALMENTE

Contiene una DO-IGP completa, junto con otros elementos denominativos o figurativos (uso directo o indirecto)

CLASE 33 CONCEDIDA LIMITADA A:

**“MEZCAL ELABORADO
ARTESANALMENTE ORIGINARIO DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
AMPARADOS POR LA D.O. MEZCAL”**

Contiene dos DO-IGP completas, junto con otros elementos denominativos o figurativos (uso directo o indirecto)

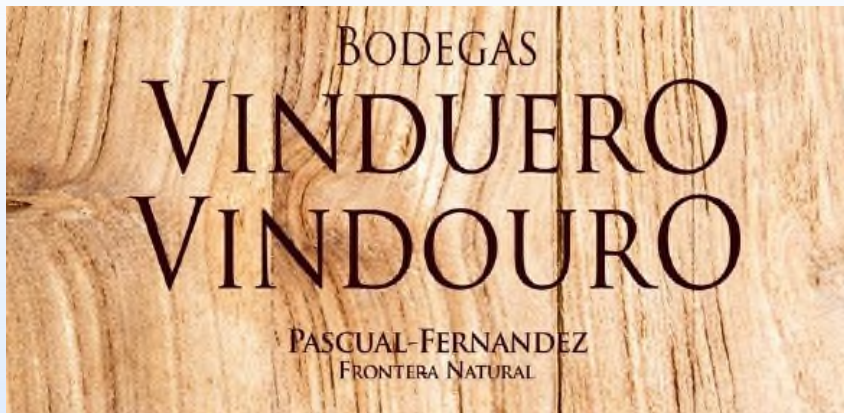
Clases y productos / servicios o actividades solicitados:

CLASE 33

BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).

DENEGADA. CONFLICTO D.O. LA MANCHA Y D.O. TORO





Contiene dos DO-IGP completas, junto con otros elementos denominativos o figurativos (uso directo o indirecto)

33 BEBIDAS A BASE DE VINO; VINO BLANCO; VINO DE UVA; VINO TINTO; VINOS; VINOS CON ALCOHOL; VINOS CON CONTENIDO REDUCIDO DE ALCOHOL; VINOS CON UNA INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA; VINOS DE APERITIVO; VINOS DE DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA; VINOS DE MESA; VINOS DE POSTRE; VINOS DULCES; VINOS ESPUMOSOS; VINOS FORTIFICADOS; VINOS ROSADOS; VINOS TINTOS ESPUMOSOS; VINOS TRANQUILOS.

41 CATAS DE VINO [SERVICIOS EDUCATIVOS]; CELEBRACION DE ENCUENTROS DE DEGUSTACION DE VINOS CON FINES EDUCATIVOS; DEGUSTACION DE VINOS [SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO]; ESCUELAS PARA SUMILLERES (CAMAREROS ESPECIALIZADOS EN VINOS); ESPECTACULOS RELACIONADOS CON LA CATA DE VINO; ORGANIZACION Y REALIZACION DE CATAS DE VINOS CON FINES DE ENTRETENIMIENTO; ORGANIZACION Y REALIZACION DE CATAS DE VINOS CON FINES DE FORMACION.

44 CULTIVO DE UVAS PARA PRODUCIR VINO

DENEGADA. CONFLICTO D.O. DOURO Y D.O. RIBERA DEL DUERO

CASOS PRÁCTICOS

EVOCACIÓN DE D.O. o I.G.P.

M-3562570

“PORTOQUEL”

Contiene o consiste en una imitación o evocación de una DO-IGP

Clase 33: Licores.

Denegada por D.O. Oporto

No limita productos

M 2060239

“CHAMPIM”

**Cl. 32. Cervezas; aguas minerales y otras bebidas
no alcohólicas ...”**

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Nº 107/2016 DE 1
DE MARZO, SALA 1ª DE LO CIVIL.**

Evocación tenue e irrelevante por diferencia aplicativa.

**ART.103.2. b) REGL. UE 1308/2013 no hace referencia a
productos comparables.**

Cl. 33 BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS).



Denegada. D.O. VINHO VERDE

M 3530990

Cl. 29 “... leche y productos
lácteos ...”

Suspendida por D.O. “QUESO
MANCHEGO”

Concedida después de limitar
productos a “Queso manchego
artesano acogido a la D.O. QUESO MANCHEGO”



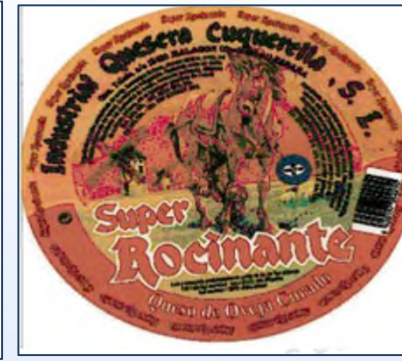
M- 2635904

STJUE de 2 de mayo de 2019

"la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos"

STS 451/2019 de 18 de julio de 2019

La Mancha cuenta con una serie de símbolos que son "fácilmente reconocibles por el consumidor medio como relacionados con dicha región, porque la obra el 'Quijote' y diversos elementos de la misma (personajes, paisajes) son ampliamente conocidos entre el público en general, y la relación de esa obra literaria con esa región es evidente". Basándose en este razonamiento, la utilización de "signos denominativos como el término Rocinante" o de "figurativos como la figura de Don Quijote y los paisajes manchegos" queda prohibida en quesos que no cuenten con la denominación de origen.



Marcas que contienen un producto protegido como ingrediente

STJUE de 20 de diciembre de 2017 C 396/16,
CASO CHAMPAGNER SORBET
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/ ALDI



2012: Aldi, comercializó un sorbete con el nombre “Champagne Sorbet”, el cual contenía como ingrediente el 12% de champán.

El champán constituye un sabor principal atribuible a dicho sorbete y, por tanto, es una característica esencial en dicho producto (que sí que incluye entre sus ingredientes champagne), lo que no conllevaría una usurpación de la reputación que posee la denominación de origen champagne



USO DIRECTO O EVOCAION DE TÉRMINOS TRADICIONALES

M- 3502238

Art. 5.1.i)

**Solicitado: cl. 33 bebidas alcohólicas
(excepto cervezas); vinos y vinos espumosos.**

**Concedido limitado tras el suspenso de
fondo a vinos de crianza elaborados con uva
tempranillo.**

**Crianza es un término tradicional que se
aplica únicamente a vinos, salvo los
espumosos, vinos de aguja y vinos de licor
que cumplan con determinadas condiciones.**



M- 3642007

Art. 5.1.i)

Solicitado: cl. 33 vino fino.

**Concedido limitado tras el
suspense de fondo a vino
fino amparado en la DOP
Montilla-Moriles.**

**Fino es un término
tradicional de la
DOP Montilla - Moriles.**



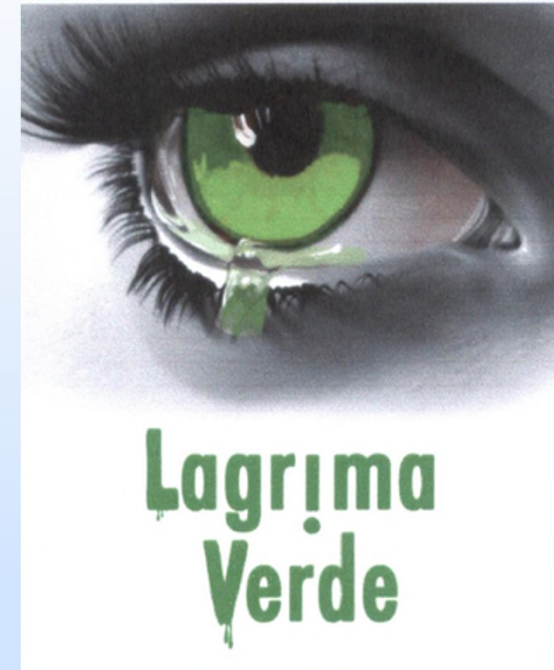
M- 3656430

Art. 5.1.i)

Cl. 33.- Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)

DENEGADA

Art. 5.1.g) L. Marcas por comportar término tradicional «Lágrima» amparado para vinos de la D.O. «MALAGA» y por la D.O. «VINHO VERDE»





USO DIRECTO O EVOCACION DE ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA

M- 3669417

Art. 5.1.j)



Clases y productos / servicios o actividades solicitados:

- 29 JAMONES SERRANOS.

Clases y productos / servicios o actividades concedidos:

- 29 Clase concedida limitada a: JAMÓN SERRANO AMPARADO POR LA ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA "JAMÓN SERRANO", DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES ESTABLECIDO Y CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN.

M- 3078763

OLIVE OIL TORTAS CASTILLEJA DE LA CUESTA

Clases y productos / servicios o actividades solicitados:

CLASE 30

CAFE, TE, CACAO Y SUCEDANEOS DEL CAFE; ARROZ; TAPIOCA Y SAGU; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONFITERIA; TORTAS DE ACEITE; HELADOS; AZUCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.

Cl. 30.- LIMITADA A: tortas de aceite

DENEGADA



Muchas gracias por su atención

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)

Marcas tridimensionales en el contexto del Proyecto de Convergencia CP9

Laia Esteban Guinea - EUIPO
Las prohibiciones absolutas tras la reforma de la ley de marcas

26 de noviembre de 2020

CP9 – Antecedentes

Reforma Legislativa:

Directiva de marcas 2015/2436
(16 de diciembre de 2015)
No incluye definiciones



**Reglamento de Ejecución de la
Marca de la Unión Europea
2018/626**

Establece definiciones claras para
cada tipo de marca, pero en el
ámbito de la Unión Europea



**Reglamento sobre la marca de la
Unión Europea 2017/2001**
(14 de junio de 2017).



**Comunicación Común sobre la representación
de los nuevos tipos de marcas**

Se acuerdan definiciones comunes para cada tipo
de marca



CP9 – Definición de marcas tridimensionales o de forma

Artículo 3.3.c) Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea

**Comunicación Común sobre la representación de los
nuevos tipos de marcas:**

Definición marca tridimensional: Aquella marca consistente en, **O AMPLIADA** a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.

CP9 – A tener en cuenta



CATEGORÍAS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

1. Formas no relacionadas con los P/S (**carácter distintivo**).
2. Formas que consisten en la forma del propio producto o partes del mismo.
3. Formas de embalajes o de envases



DISTINTIVIDAD DE MARCA TRIDIMENSIONAL

Debe servir para identificar el producto o los servicios de los de otras empresas.



PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIO

La percepción del consumidor medio, **no es necesariamente la misma en el caso de las marcas de forma**, en comparación con las marcas denominativas o figurativas.

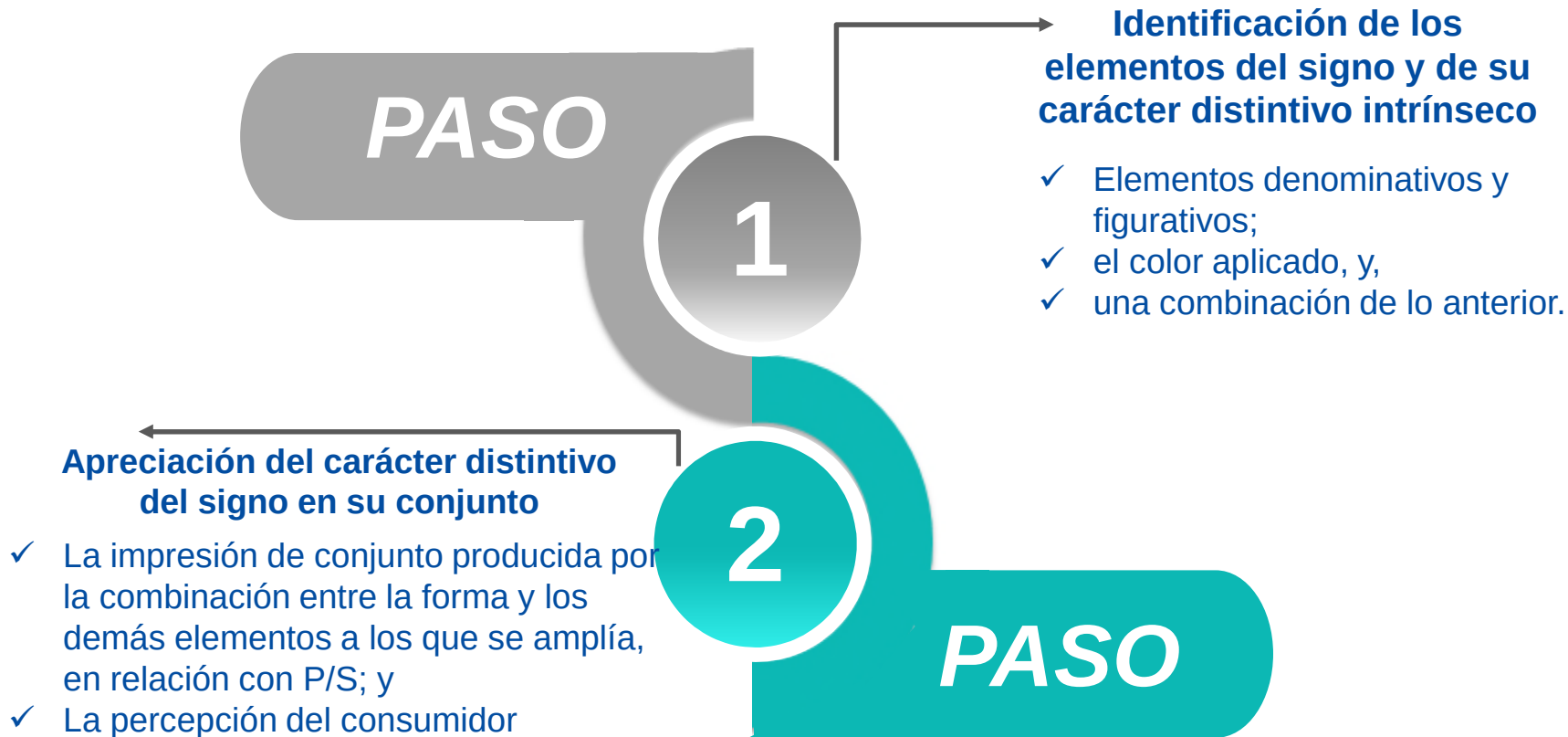
PRÁCTICA COMÚN CP9

Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva

CP9 – Alcance de la práctica común

Establecer un umbral mínimo para apreciar, el carácter distintivo intrínseco de las marcas de forma en su conjunto, cuando éstas consistan en una forma no distintiva de los propios productos, embalajes o envases, y en otros elementos a los que la marca tridimensional o de forma se amplía.

CP9 – Evaluación del carácter distintivo



CP9 – Principios de la práctica común

Elementos denominativos y figurativos

Si una forma no distintiva, contiene un elemento denominativo o figurativo que es por sí mismo distintivo, será suficiente para considerar la marca tridimensional distintiva en su conjunto.

Distintivo



Clase 33: Vino

CP9 – Principios de la práctica común

Elementos denominativos y figurativos: Tamaño/Proporción

Cuando el elemento denominativo/figurativo es **lo bastante grande** para ser claramente identificado como distintivo, y tiene un **impacto suficiente sobre la impresión general** producida por el signo, confiere al signo carácter **distintivo en su conjunto**.

Distintivo



Clase 9 Tarjetas de memoria digitales seguras

No distintivo



Clase 3: Cosméticos

CP9 – Principios de la práctica común

Elementos denominativos y figurativos: Tamaño/Proporción

Cuando el elemento denominativo/figurativo sea **tan pequeño que no sea identificable como distintivo**, no tendrá un impacto suficiente en la impresión general y, en consecuencia, **no hará que la forma sea distintiva en su conjunto**.

No distintivo



Clase 9 Tarjetas de memoria digitales seguras

Distintivo



Clase 14: Relojes

CP9 – Principios de la práctica común

Elementos denominativos y figurativos: Contraste de color

El uso del contraste también puede afectar a la capacidad de los elementos denominativos/figurativos que deben identificarse y, en última instancia, puede hacer que el signo sea distintivo en su conjunto.



Distintivo

Clase 32 Agua embotellada



No distintivo

Clase 28 Pelotas de juego

CP9 – Principios de la práctica común

Elementos denominativos y figurativos: Posición

En general, los elementos distintivos conferirán al signo carácter distintivo en su conjunto, **independientemente de su posición en el producto** y de la presentación habitual del producto en el mercado, **siempre que puedan identificarse como distintivos** en la representación de la solicitud de marca.



Distintivo



Clase 32 Agua embotellada



Distintivo



CP9 – Principios de la práctica común

Elementos denominativos y figurativos: Posición

En algunas situaciones, el consumidor puede **percibir los elementos de forma diferente debido a su posición** en los productos, lo que modifica el resultado en cuanto al carácter distintivo.



Distintivo

Clase 3 Cosméticos



No distintivo

Clase 3 Cosméticos



CP9 – Principios de la práctica común

Colores

En principio, el mero hecho de **añadir un solo color o una combinación de colores**, a la forma de un producto **en ausencia de cualquier otro elemento distintivo** verbal o figurativo **no conferiría carácter distintivo** intrínseco al signo.

No distintivo



Clase 16 Lápices

No distintivo



Clase 20 Sillas

CP9 – Principios de la práctica común

Colores

Una composición especial de colores poco habitual en los productos y que produzca una **impresión general memorable** pueda conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.

Distintivo



Clase 7 Dispositivos eléctricos de apertura de puertas

CP9 – Principios de la práctica común

Combinación de elementos no distintivos

En general, la combinación de una forma no distintiva con elementos verbales o figurativos, que se consideran **individualmente carentes de carácter distintivo**, no da lugar a un signo distintivo.



No distintivo

Clase 30 Chocolate



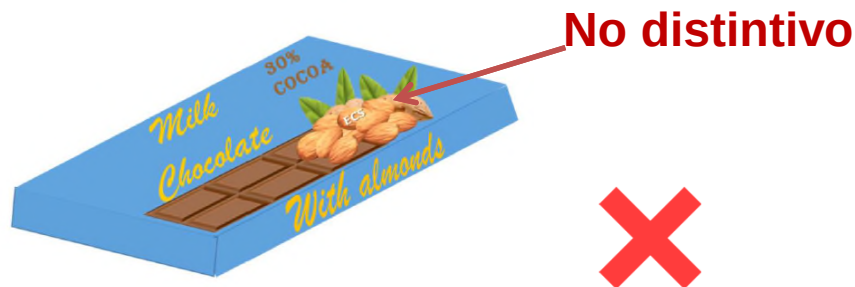
CP9 – Principios de la práctica común

Combinación de elementos verbales/figurativos distintivos y no distintivos y colores

En general, **la combinación de un elemento distintivo con otros elementos no distintivos en una forma no distintiva puede conferir carácter distintivo** a la marca en su conjunto, siempre que el elemento distintivo **se pueda distinguir claramente** entre todos los demás elementos.



Distintivo



Clase 30 Chocolate

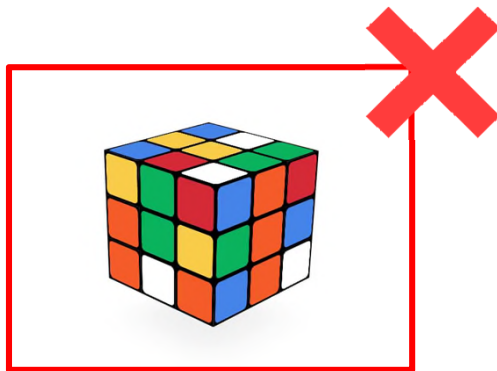
CP11 – Artículo 4.1.e) Directiva de marcas

CP11 – Artículo 4.1.e) Directiva de Marca

Signos que deberán ser negados por constituir exclusivamente de características del producto o que son necesarias para obtener un resultado técnico:



Clase 9: Controles sensibles al movimiento para aparatos de iluminación



Clase 28: Rompecabezas tridimensionales



Clase 9: Metrónomo

¡Muchas gracias!

Laia.ESTEBAN@euipo.europa.eu



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Gracias

La prohibición absoluta de registrar como marca una denominación de obtención vegetal

Profa. Dra. ALTEA ASENSI

Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil

Universidad de Alicante

CONTENIDO

- I. DEFINICIÓN DE DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL
- II. REQUISITOS DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA UNA DENOMINACIÓN DE OBTENCIÓN VEGETAL
 - 1. Denominaciones de variedades vegetales registradas
 - 2. Momento relevante en el tiempo
 - 3. La solicitud de marca que consiste en, o reproduce en sus elementos esenciales, la denominación de variedad vegetal
 - 4. Variedades vegetales de la misma especie o especies estrechamente relacionadas

III . CASOS RELEVANTES

II. DEFINICIÓN DE DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL

- **Las denominaciones de variedades vegetales** identifican variedades cultivadas o subespecies de plantas vivas o semillas agrícolas.
 - **variedad vegetal:** grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, con un conjunto común de características.
 - necesidad de dotar a la nueva variedad de una designación que la identifique en su comercialización y que constituya su “**denominación genérica**”: (art. 20.1 CUPOV): garantiza el acceso libre a la denominación
- La denominación de una variedad **debe permitir identificar la variedad y cumplir varios criterios** (art. 20.2 CUPOV y 63 ROV; art. 47.3 y 4 LOV).
 - características de la denominación: no podrá inducir a error o confusión + distinta de denominaciones de la misma especie o de una especie vecina
 - Registro de la denominación: el solicitante del TOV propone la denominación de la variedad (solicitud)
- Se otorga protección a las denominaciones de variedades vegetales con el fin de proteger el **interés legítimo** de los consumidores y productores en conocer la variedad que están usando o comprando, así como posiblemente el obtentor y el origen de esa variedad: (seguridad del tráfico económico)

III. REQUISITOS DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA DENOMINACIONES DE OBTENCIONES VEGETALES

- El **artículo 5, apartado 1, letra k), de la LM /art. 7.1.m) RMUE**: implica que no podrá registrarse como de marca (por incurrir en una causa de prohibición absoluta) **el signo que consista o reproduzca en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior**
 - se aplica si se cumplen los siguientes **requisitos**:
 1. existe una **denominación de obtención vegetal registrada** (a nivel nacional o de la UE, incluso en terceros países que son parte del Convenio de la UPOV);
 2. la **denominación de la variedad vegetal debe haberse registrado antes** que la solicitud de marca;
 3. la solicitud de marca **debe consistir en, o reproducir en sus elementos esenciales**, la denominación de variedad vegetal anterior;
 4. la lista de productos para los que se solicita protección en la solicitud de marca debe incluir **variedades vegetales de la misma especie o de especies estrechamente relacionadas con las protegidas** por la denominación de variedad vegetal registrada.
- 

1. Denominaciones de variedades vegetales registradas

- **Alcance de la prohibición del el art. 5, apartado 1, letra k), de la LM (art. 7.1.m) RMUE)**: alcanza a las obtenciones vegetales que estén **inscritas** en el Registro español de Obtenciones Vegetales (Ministerio de Agricultura), en el Registro de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, o en el correspondiente registro de cualquier país que sea parte de la UE o que haya ratificado el Convenio de la UPOV.
- **Derechos de obtención vegetal**
 - Requisitos de protección de las variedades vegetales: exige que la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. Asimismo, se exige que se le atribuya una determinada denominación a la nueva variedad vegetal objeto de dicha protección (art. 5 CUPOV; 6 ROV y art. 5 LOV)
 - Registro variedades vegetales protegidas: La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) y La Oficina Española de Variedades Vegetales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
 - Extinción de la protección: por finalización del periodo de protección/renuncia/extinción
- **Denominaciones de variedades vegetales**
 - Examen de oficio por la OEPM/EUIPO: contrasta la marca solicitada con las denominaciones de las obtenciones vegetales registradas o con la denominación de una variedad para la que la protección ha expirado o se ha renunciado o terminado: coincidencia o no de los términos esenciales de la marca con la denominación varietal
 - Pertinencia del examen de oficio: cuando la solicitud de marca se refiere a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o términos equivalentes (Clase 31 de la clasificación de Niza)
 - Utilización de la denominación de variedad cuando se ofrece una variedad vegetal o el material de propagación de una variedad vegetal comercialmente, incluso después de la extinción del derecho de obtención vegetal.

2. Anterioridad de la denominación de la variedad vegetal respecto de la solicitud de marca

- **Alcance de la prohibición del el art. 5, apartado 1, letra k), de la LM (art. 7.1.m) RMUE)**: se aplica únicamente si la denominación de la variedad vegetal tiene una fecha de registro anterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca
- **Fechas relevantes:** son la fecha de presentación de la solicitud de marca (o la "prioridad del Convenio de París", si se solicita) y la fecha de registro de la denominación de obtención vegetal.
- **supuestos particulares**
 - variedad no registrada como obtención vegetal: rechazo de la marca si la denominación está registrada en Registro de variedades comerciales o si existen usos que la identifican en el mercado
 - variedad vegetal solicitada pero no registrada: aplicación del principio de prioridad entre la fecha de solicitud de TOV que incorpora la propuesta de denominación varietal y la fecha de solicitud de la marca (carácter provisional de la denominación propuesta)

3. La solicitud de marca que consiste en, o reproduce en sus elementos esenciales, la denominación de variedad vegetal

- **Alcance de la prohibición del art. 5, apartado 1, letra k), de la LM (art. 7.1.m) RMUE**: solo se formularán objeciones si la solicitud de la marca comunitaria **consiste en, o reproduce en sus elementos esenciales**, la denominación de la variedad vegetal.
- **Situaciones que pueden darse:**
 - La marca solicitada **consiste** en una denominación de variedad vegetal anterior: rechazo de la marca ante la identidad de productos y servicios (plantas clase 31 clasificación de Niza)
 - La marca solicitada **contiene** una denominación de variedad vegetal anterior: es necesario realizar una evaluación más detallada: la debe Oficina examinar si la denominación de la variedad vegetal es el **elemento esencial** de la solicitud de marca.
 - Práctica de la EUIPO: deben tenerse en cuenta todos los demás elementos,
 - criterios generales EUIPO:
 - término idéntico a la denominación de una variedad vegetal **no** se considerará el elemento esencial de una solicitud de marca (posición secundaria; complejidad del signo; significado conceptual del signo; unidad de la combinación de elementos del signo)
 - término idéntico a la denominación de una variedad vegetal se considerará **uno de los elementos esenciales de la solicitud de marca** (posición dominante, significado del signo como denominación varietal)
- **Renuncia a la objeción:** si se **excluye de la solicitud de marca** las obtenciones vegetales protegidas por la denominación de obtenciones vegetales.

4. Variedades vegetales de la misma especie o especies estrechamente relacionadas

- **Alcance de la prohibición: el art. 5, apartado 1, letra k), de la LM(art. 7.1.m) RMUE**: solo se formularán objeciones cuando la lista de productos para los que se solicita la marca incluye **variedades vegetales de la misma especie o de especies estrechamente relacionadas** con las protegidas por la denominación de variedad vegetal registrada.
 - EUIPO/OEPM: Deben realizar una comprobación siempre que la especificación de una solicitud de marca comunitaria se refiere a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o equivalentes (Clase 31 Clasificación de Niza).
 - comprobación positiva (objeción): la marca coincide o reproduce en sus elementos esenciales una denominación varietal registrada
- **Práctica de EUIPO:**
 - RG: La objeción debe hacer referencia al género del nombre científico de la denominación de variedad vegetal, que cubre especies estrechamente relacionadas. Siempre que sea posible, la Oficina propondrá una **limitación** mediante la cual los productos pertinentes se limiten a productos distintos de los del género de la variedad vegetal
 - La lista de excepciones es exhaustiva (anexo I Notas explicativas sobre denominaciones de variedades con arreglo al CUPOV; Anexo de las Directrices sobre el art. 63 del Reglamento (CE) n1 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales)



IV. CASOS RELEVANTES



- El caso R 2541/2017-2, resuelto por la Second Board of Appeal; DLF Seeds A/S vs EUIPO, el 18 de julio de 2018, por el que se rechazó la inscripción de la marca figurativa GroMax, en virtud del art.7.1.m) RMUE.
- El solicitante buscaba inscribir la marca “GroMax” para productos de la Clase 31.
- El examinador de la EUIPO rehusó la marca en aplicación del art. 7.1.m) RMUE respecto a algunos de los productos: “productos agrícolas, forestales, hortícolas, cereales, verduras, semillas, flores y plantas naturales, pienso y malta”. Se basó en que la marca reproducía un elemento esencial, “Max”, de la denominación de varias variedades vegetales registradas a nivel nacional y de la Unión Europea.
- La Cámara de apelaciones de la EUIPO consideró que el elemento “Max” sería percibido visualmente como separado del elemento “Gro” debido a que M está en mayúscula y a que su tonalidad de verde era distinta a la del verde de “Gro”. Consideró que “Max” no podía considerarse como un elemento secundario. Consideró que otros elementos figurativos de la marca eran decorativos y reforzaban la impresión de que “Max” era una parte esencial del signo constitutivo como marca.



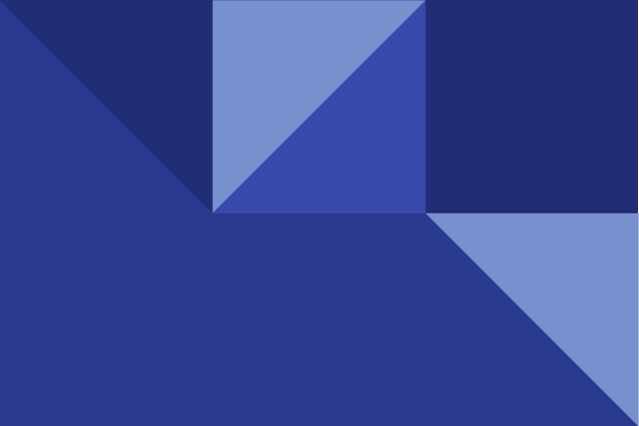
- El Caso R 2542/2017-2, resuelto por la Second Board of Appeal; DLF Seeds A/S vs EUIPO, el 20 de julio de 2018, que rechazó la marca figurativa “microclover” en virtud del artículo 7(1)(m) RMUE.
- El solicitante buscaba inscribir la marca “microclover” (en dos tonalidades de verde distintas las partes micro y clover) para productos de la Clase 31.
- El examinador de la EUIPO rehusó la marca en aplicación del art.7.1.m) RMUE respecto a algunos de los productos “productos agrícolas y de jardinería, verduras, semillas, flores y plantas naturales y pienso”. Se basó en que la marca reproducía un elemento esencial, “micro”, de la denominación de dos variedades vegetales registradas en Dinamarca y Reino Unido.
- La Cámara de apelaciones de la EUIPO consideró que el elemento “micro” sería percibido visualmente como separado del elemento “clover” debido a que está en negrita y a que su tonalidad de verde más fuerte que la del verde de “clover”. Consideró que, siendo “micro” el primer elemento del signo, y ocupar la misma longitud que “clover” no podía considerarse como un elemento secundario y que otros elementos figurativos de la marca eran decorativos y reforzaban la impresión de que “micro” era una parte esencial del signo constitutivo como marca.

FANCY PLANTS

- La EUIPO presentó una objeción parcial el 29/10/2019 de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra m), y artículo 7, apartado 2, del RMUE porque el signo solicitado corresponde a denominaciones de variedades vegetales registradas como título de obtención vegetal a nivel nacional (NL, DE y PL) y a nivel internacional (Japón), como se identifica en la base de datos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).
 - El signo solicitado FANCY PLANTS contiene como elemento esencial de la marca la denominación de obtención vegetal protegida “FANCY”. Según la base de datos de la OCVV, varias especies están protegidas bajo esta denominación.
 - La Oficina invitó al titular a presentar observaciones en respuesta, limitando la especificación de los productos de la clase 31 y a nombrar un representante autorizado para representar a terceros ante la Oficina dentro de los dos meses siguientes a la emisión de la objeción. El titular no presentó observaciones en respuesta ni nombró representante dentro del plazo prescrito.
 - El examinador de la EUIPO rehusó la marca en aplicación del art.7.1.m) RMUE respecto a algunos de los productos de la Clase 31 Semillas sin transformar; semillas naturales; semillas comestibles (sin procesar). La solicitud puede proceder para los bienes restantes.
- 

Rose Monique de Kordes

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala segunda) 18 de junio de 2019, en el asunto T - 569/18.
- Sentencia que anula la decisión de la EUIPO, Case R 1929/2017-1, First Board of Appeal; W. “Kordes” Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG vs EUIPO, de 12 de julio de 2018, que rechazaba el registro de una marca denominativa “Kordes” Rose Monique para productos de la Clase 31: “Rosas y rosales, y material de propagación de rosas”. La EUIPO rechazó el registro porque la marca expresaba una denominación varietal, “Monique” registrada para rosas.
- El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea consideró:
 - el único elemento distintivo de la marca solicitada es el elemento verbal “Kordes” porque representa el nombre de la empresa de donde provienen los productos, permite identificar el origen comercial de los productos garantizar y la función esencial de origen de la marca.
 - la marca expresa la idea de que los productos provienen precisamente de la empresa “Kordes”. El elemento distintivo y dominante de la marca solicitada es el elemento “Kordes” sobre el cual se funda exclusivamente la función esencial de origen de la marca.
 - La denominación varietal Monique está libre de ser utilizada, en tanto que denominación varietal, por otras empresas.
- EL TJUE no se opone al registro de dicha marca debido a que la denominación varietal Monique contenida en la misma, por sí misma, no constituye un elemento esencial de la marca demandada en el sentido del art. 7.1.m) RMUE



Muchas gracias por su atención