

30
ANIVERSARIO

An
de
ma 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»** respecto 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 (...)



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** declaró 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 cuantía 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

An
de
ma 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