



**5ª JORNADA**  
**sobre**  
**MARCAS Y DISEÑOS COMUNITARIOS**  
**MARCAS COMUNITARIAS – OPOSICIONES Y ACCIONES**  
**DE NULIDAD DE MARCA EN EL ÁMBITO DE LA OAMI**

**BARCELONA**  
**11/11/2008**

Luis-Alfonso Durán  
Agente de Marcas Comunitarias



# CONTENIDO PRESENTACIÓN

I - CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN

II- DERECHOS COMUNITARIOS NO REGISTRADOS (Art. 8 (4) RMC)

# FUENTES

1.- RMC

2.- DIRECTRICES/MANUAL PRÁCTICO DE MARCAS

3.- JURISPRUDENCIA

OAMI

SALAS RECURSOS

TPI

TJE

# I - CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN

## Art. 8 RMC



# DIRECTRICES / MANUAL PRÁCTICO DE MARCAS

PARTE 1: ASPECTOS PROCESALES 3 NOV. 2008

PARTE C  
OPOSICIÓN  
PARTE 2

CAPÍTULO 1: IDENTIDAD NOV. 2007  
CAPÍTULO 2A: GENERALIDADES MARZO 2004  
CAPÍTULO 2B: SIMILITUD DE PRODUCTOS/SERVICIOS 16/10/2008  
CAPÍTULO 2C: SIMILITUD DE SIGNOS NOV. 2007  
CAPÍTULO 2D: APRECIACIÓN GLOBAL NOV. 2007

Art. 8 (4) PARTE 4: DERECHOS NO REGISTRADOS FEB. 2008

# IDENTIDAD

- IDENTIDAD : PROTECCIÓN ABSOLUTA → LA CONFUSIÓN ES INEVITABLE
- PRINCIPIO DOBLE IDENTIDAD {
  - PRODUCTOS/SERVICIOS
  - SIGNOS
- SI SE ALEGA IDENTIDAD Y NO EXISTE → SE EXAMINA SOLICITUD SOBRE RIESGO DE CONFUSIÓN

## PRODUCTOS/SERVICIOS

**PRODUCTO:** CUALQUIER ARTÍCULO QUE SE PUEDA COMERCIALIZAR

**SERVICIO:** REALIZAR ACTIVIDADES PARA TERCEROS

**EJEMPLOS:**

- SERVICIOS DE PUBLICIDAD {
  - Anunciar propios productos - NO
  - Diseñar publicidad para terceros - SÍ
- SERVICIOS DE VENTA {
  - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VENTA ( GRANDES ALMACENES, TIENDAS)
  - NO LA VENTA DE LOS PROPIOS PRODUCTOS
- LENGUA {
  - MARCAS COM. : {
    - LA PRIMERA LENGUA MARCA COMUNITARIA SI DE LA OAMI
    - SI NO LENGUA OAMI → 2ª LENGUA (ART. 116.3 RMC)
  - MARCAS NACIONALES: LENGUA ORIGINAL
  - MARCAS INT. : LENGUA SOLICITUD INT.

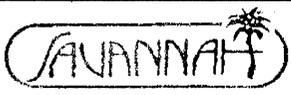
# SIGNOS IDÉNTICOS

-NO SE ACEPTA IDENTIDAD PARCIAL

-MARCAS DENOMINATIVAS { -IDENTIDAD ESTRICTA – MISMAS LETRAS  
- MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS NO AFECTAN IDENTIDAD

-MARCAS FIGURATIVAS { -CUALQUIER ELEMENTO ADICIONAL → NO IDENTIDAD  
-DIFERENTES TIPOGRAFÍAS → NO IDENTIDAD

NO SON IDÉNTICAS:

31/1998	EN		BURGO
92/2001	FR	EPOCA	
1270/1999	IT		
2455/2000	EN	SAVANNAH	
204/2001	ES		RENOVA

# SIMILITUD

## REGLAMENTO MARCA COMUNITARIA

- SIMILITUD
  - CUANDO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN (Art. 8.1.b) RMC)
  - INTERPRETAR NOCION SIMILITUD EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN (§ 7 PREÁMBULO RMC)

- DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES ( § 7 PREAMBULO RMC)
  - RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO
  - ASOCIACIÓN DE NM-MA
  - GRADO DE SIMILITUD ENTRE
    - SIGNOS
    - Y
    - PRODUCTOS/SERVICIOS

# SIMILITUD

## INTERPRETACIÓN TRIBUNAL DE JUSTICIA

1) SABEL c/PUMA  
(C-251/95)

RIESGO DE CONFUSIÓN

- RC APRECIAR GLOBALMENTE TODOS LOS FACTORES PERTINENTES
  
  - APRECIACIÓN RC DEPENDE DE NUMEROSOS FACTORES EN PARTICULAR:
    - RECONOCIMIENTO M EN EL MERCADO
    - ASOCIACIÓN NM-MA
    - GRADO DE SIMILITUD
- { SIGNOS  
Y  
PRODUCTOS
- SIMILITUD { GRÁFICA  
SIGNOS { FONÉTICA  
{ CONCEPTUAL
  - APRECIACIÓN GLOBAL..
  - TIENEN EN CUENTA ELEMENTOS: { - DISTINTIVOS  
- DOMINANTES
- CONSUMIDOR MEDIO : MARCA COMO UN TODO
  
  - RC : F (CARÁCTER DISTINTIVO MA)

**2) CANON c/MGM  
(C-39/97)  
INTERDEPENDENCIA Y  
FACTORES R.C.**

**- R.C. : MISMA PROCEDENCIA EMPRESARIAL**

**- FACTORES SIMILITUD PROD./SERV.**

(APRECIACIÓN GLOBAL)

**- PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA**

**- ALTA DISTINTIVIDAD**

**INTRÍNSECA  
REPUTACIÓN**

**- NATURALEZA**

**- DESTINO**

**- UTILIZACIÓN**

**- COMPETITIVOS/COMPLEMENTARIOS**

**- CANALES DE DISTRIBUCIÓN**

**- PÚBLICO RELEVANTE**

**- ORIGEN USUAL**

**- OTROS**

\*

**MAYOR PROTECCIÓN**

3) Lloys c/Handel  
(C-342/97)  
CONSUMIDOR Y  
VALORACIÓN CARÁCTER  
DISTINTIVO

- GRADO DE ATENCIÓN CONSUMIDOR VARÍA CON EL PROD./SERV.
- RECUERDO IMPERFECTO MARCA ANTERIOR
- IMPORTANCIA TIPO PROD./SERV. EVALUAR GRADO DE SIMILITUD (VISUAL, FONÉTICA, CONCEPTUAL)
- GRADO DE DISTINTIVIDAD. F. CAPACIDAD IDENTIFICAR LOS PROD./SERV. PROCEDENCIA DETERMINADA:

-ELEMENTOS DESCRIPTIVOS

-CUOTA MERCADO

-INTENSIDAD USO

-GEOGRÁFICO

-ANTIGÜEDAD

-INVERSIÓN PROMOCIÓN

-CUOTA RECONOCIMIENTO

-DECL. CÁMARAS

4) Moda c/ Adidas  
(C-425/98)  
SIMILITUD/ R.C.

-CONFUSIÓN NO PUEDE PRESUMIRSE

-SIEMPRE HAY QUE DEMOSTRAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN

# RIESGO DE CONFUSIÓN

-FUNCIÓN ESENCIAL: GARANTÍA DE LA IDENTIDAD DE ORIGEN DE LA MARCA (ART. 4 RMC, CANON, PHILIPS)

-PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN: QUE ÉSTA SEA POSIBLE ES INSUFICIENTE



# APRECIACIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE CONFUSIÓN

-VALOR VARIABLE DE LOS FACTORES PERTINENTES SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

-INTERDEPENDENCIA DE LOS FACTORES PERTINENTES:



# APRECIACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN (RESUMEN DE CRITERIOS)

-PROD./SERV.: SI HAY PRUEBA DE USO, P/S A COMPARAR LOS DE USO ACREDITADO

-SIGNOS: GRADO DE SIMILITUD

-MARCA ANTERIOR {  
-GRADO DE CARÁCTER DISTINTIVO { INTRÍNSECO  
-FUERZA { ADQUIRIDO  
-REPUTACIÓN

-PÚBLICO DE REFERENCIA : GRADO DE { SATISFACCIÓN  
ATENCIÓN

-CASOS DE CONFUSIÓN EFECTIVA

-RESOLUCIONES ANTERIORES { COMUNITARIAS {  
NACIONALES { MARCAS { -IDÉNTICAS  
- SIMILARES

-OTROS

# RIESGO DE CONFUSIÓN : CUESTIONES DE HECHO Y DE DERECHO

- RIESGO DE CONFUSIÓN : CONCEPTO JURÍDICO
- FACTORES PERTINENTES PARA DETERMINAR RIESGO CONFUSIÓN: C. DE DERECHO
  - PRODUCTOS/SERVICIOS : NATURALEZA, DESTINTO, ETC.
- LOS CRITERIOS QUE DEFINEN ESOS FACTORES: C. DE DERECHO
  - NATURALEZA: COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO, ETC.
- DILUCIDAR SI SE CUMPLEN LOS CRITERIOS: C. DE HECHO
- LAS PARTES HAN DE ALEGAR Y PROBAR LAS CUESTIONES DE HECHO
- LA APRECIACIÓN JURÍDICA CORRESPONDE A LA OAMI.

# PÚBLICO RELEVANTE

-DEBE DEFINIRSE EN CADA CASO

-TENER EN CUENTA CONFUSIÓN {  
-PREVIA A LA VENTA : PUBLICIDAD  
-EN EL MOMENTO DE LA VENTA : \_\_\_\_\_  
-POSTERIOR A LA VENTA: {  
-DESENVASADO  
-FAMILIA  
SUPERMERCADO  
TELÉFONO  
CORREO  
INTERNET, ETC.

-CONSUMIDOR O CLIENTE {  
-CONSUMIDOR FINAL  
-CLIENTE PROFESIONAL {  
-INTERMEDIARIO (TRATA MAT.PRIM.)  
-DISTRIBUIDOR  
-OMPI {  
-CONSUMIDORES {  
-REALES  
-POTENCIALES  
-P. QUE PARTICIPAN EN DISTRIBUCIÓN  
CÍRCULOS COMERCIALES  
-IMPORTADORES  
-MAYORISTAS  
-LICENCIATARIOS  
-FRANQUICIADOS  
-PÚBLICO RELEVANTE {  
-ANÁLISIS SIMILITUD PRODUCTOS/SERVICIOS  
-ANÁLISIS FINAL RIESGO

-ES SUFICIENTE QUE EXISTA RIESGO DE CONFUSIÓN EN UNA PARTE SIGNIFICATIVA DEL PÚBLICO RELEVANTE

# SIMILITUD

## SIGNOS

- LAS SEMEJANZAS SE ANALIZAN DESDE UNA BASE OBJETIVA
- INFLUENCIA P.R. EN EL ANÁLISIS FINAL

## PRODUCTOS/ SERVICIOS

- DESDE PERSPECTIVA COMERCIAL
- GRADO DE ATENCIÓN
  - MAYOR : COCHE
  - MENOR: CAMELOS

# MOMENTO EN EL QUE APRECIAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN

- FECHA RESOLUCIÓN

- PROTECCIÓN REFORZADA MARCA ANTERIOR

-FECHA SOL. MARCA IMPUGNADA

-SEGUIR EN F. RESOLUCIÓN

- PROTECCIÓN REDUCIDA MARCA ANTERIOR : F. RESOLUCIÓN

# TIPO DE RIESGO DE CONFUSIÓN

**-DIRECTA : CONFUSIÓN MARCAS ( TOMA UNA POR OTRA)**

**-INDIRECTA**

**NO SE CONFUNDEN**

**SE LES ASOCIA UN ORIGEN COMÚN**

# ESTRUCTURA DE LAS RESOLUCIONES DE OPOSICIÓN



# II DERECHOS COMUNITARIOS NO REGISTRADOS (Art. 8(4) RMC)

-MARCAS NO REGISTRADAS

-OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO DE  
ALCANCE NO ÚNICAMENTE LOCAL

-NOMBRES COMERCIALES  
-DENOMINACIONES SOCIALES  
-NOMBRES DE ESTABLECIMIENTOS  
-TÍTULOS DE PUBLICACIÓN, ETC.

QUE SEGÚN LA LEY NACIONAL

- a) LOS DERECHOS SOBRE EL SIGNO SE ADQUIRIERON ANTES F. SOL./PR.
- b) EL SIGNO CONFIERA DERECHOS DE PROHIBIR USO DE UNA MARCA POSTERIOR

-EN CASO DE NULIDAD (NO EN OPOSICIÓN), ADEMÁS SE PUEDEN INVOCAR  
OTROS DERECHOS:

EN PARTICULAR

-EL DERECHO A UN NOMBRE  
-EL DERECHO A NOMBRE DE UNA PERSONA  
-DERECHO DE AUTOR  
-DERECHO DE PI (Diseño Industrial, etc.)

# CARACTERÍSTICAS COMUNES A DERECHOS Art. 8(4) RMC

**-SE BASAN EN EL USO Y NO EN EL REGISTRO**

**-RELACIONADOS CON EL COMERCIO O LOS NEGOCIOS (AJENOS DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS/PERSONALES)**

**-SIRVEN DE SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO (A DIFERENCIA DE LOS QUE PROTEGEN ASPECTOS TÉCNICOS/ORNAMENTALES)**

**-SON DERECHOS EXCLUSIVOS**

# TIPOS DE DERECHOS

## -MARCAS NO REGISTRADAS

-SOLO EXISTEN EN CIERTOS PAÍSES

-SI (14) { AT FI IE MT SE  
CZ DE IT PT UK  
DK GR LV SL

-NO (13) { BX HU LI PL  
CY SK BG ES  
ET FR RO

Algunos lo aceptan si son marcas notorias.  
En estos casos se puede aplicar el art.

## -OTROS SIGNOS

-SE APLICA DERECHO NACIONAL PARA DETERMINAR SI:

- derecho específico contemplado por Ley nacional

- titular facultado para prohibir uso marca posterior

- requisitos { tipo } uso para existencia derecho  
intensidad

-PARA APLICARSE EN OPOSICIÓN DCHO. DEBEN GUARDAR RELACIÓN CON

{ - COMERCIO  
- NEGOCIOS

-LA MAYORÍA SON DERECHOS NO REGISTRADOS, PERO SU REGISTRO NO IMPIDE PODERSE UTILIZAR, SIEMPRE ES PRECISO QUE SE HAYA UTILIZADO

# OTROS SIGNOS (TIPOS)

## -NOMBRES COMERCIALES

- NOMBRES QUE UTILIZAN PARA IDENTIFICARSE
- NO TIENE PORQUE SER IDÉNTICO A LA DENOM. SOCIAL INSCRITA EN REG. MERCANTIL
- PROTEGIDOS POR ART. 8 CUP
- SI LEY PAÍS EXIGE REGISTRO EN R.M. PARA EJERCER DERECHOS OAMI SOLO LO EXIGIRÁ CUANDO NACIONALIDADES Y ESTADO MIEMBRO Oponente COINCIDAN
- SE EXIGE PRUEBA DE USO REAL EN TODOS LOS CASOS

## -DENOMINACIONES SOCIALES

- NOMBRE OFICIAL DE UNA EMPRESA. USUALMENTE INSCRITO EN REG. MERCANTIL.
- DEBE PROBARSE USO REAL
- SI DERECHO EXIGE REGISTRO EN R.M. COMO REQUISITO PREVIO DE PROTECCIÓN HABRÁ QUE PROBARLO EN LA OPOSICIÓN

## TÍTULOS

- REVISTAS, PUBLICACIONES, OBRAS, PELÍCULAS, SERIES DE TV, PROGRAMOS INF.
- DEBEN ESTAR RECONOCIDOS POR LN ADEMÁS DE ESTAR EN P. INTELECTUAL
- USO TÍTULO EN TRÁFICO ECONÓMICO
- EN CIERTOS CASOS USO PUBLICITARIO SUFICIENTE

## -OTROS IDENTIFICADORES

## IND. GEOGRÁFICAS

- PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
- PUEDEN COSISTIR EN DEN. DE ORIGEN SI VINCULAN
- RECONOCIMIENTO O REGISTRO – VARIABLE EN EM. } PROC. GEOGRÁFICA CALIDAD, ETC.
- PROTECCIONES NACIONALES Y COMUNITARIAS
- HACE FALTA QUE LEGISL. NACIONAL OTORGUE DERECHO DE EXCLUSIVA QUE PERMITE PROHIBIR USO MARCA POSTERIOR
- ART. 2 ARREGLO LISBOA. PROTECCIÓN DENOMINAC. ORIGEN (BG, CZ, FR, IT, PT, SK)
- INDICACIONES GEOGRÁFICAS RTO. COM. 208/92 Sí.
- LAS MARCAS COLECTIVAS SE DEBEN USAR EN BASEART. 8(2)

## CONCEPTO DE USO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO

**-USO EFECTIVO – MISMO CONCEPTO QUE EN CASOS DE CADUCIDAD**

**- DE NATURALEZA E INTENSIDAD ADECUADOS , QUE CUMPLA CONDICIONES DEL DERECHO NACIONAL PARA NACIMIENTO DERECHO (RECONOCIMIENTO, RENOMBRE, ETC.)**

# CONCEPTO DE ALCANCE LOCAL

-SOLO SE PODRAN INVOCAR AQUELLOS QUE NO SEAN ÚNICAMENTE DE ALCANCE LOCAL

-EL CRITERIO ES EUROPEO, NO NACIONAL.

-EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA CASO POR CASO.

-SON LOCALES USOS EN 

{	-UNA CIUDAD
	-UNA REGIÓN
	-UNA PROVINCIA

 AUNQUE SEAN GRANDES

-LO SIGNIFICATIVO ES LA IMPORTANCIA ECONÓMICA MÁS QUE LOS CRITERIOS GEOGRÁFICOS

-FACTORES USO 

{	-INTENSIDAD (VENTAS)
	-DURACIÓN
	-DISEMINACIÓN USO (UBICACIÓN CLIENTES)
	-PUBLICIDAD (INVERSIÓN, MEDIOS UTILIZADOS, DISTRIBUCIÓN, ETC.)

- SOLO HECHOS EN PAÍS MIEMBRO DONDE SE INVOCA DERECHO

# PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA

-SE DEBE APLICAR EL DERECHO NACIONAL QUE REGULA EL DERECHO EXCLUSIVO.



-OPONENTE HA DE PROBAR EL DERECHO QUE LE ASISTE EN BASE LEY NACIONAL

# ESPAÑA

**-MARCAS NO REGISTRADAS** → **NO RECONOCIDAS**

**-OTROS SIGNOS**

**-NOMBRES COMERCIALES Ex. Art. 7(2)(a) y (b) LM**

**- PROBAR USO**

**- DENOMINACIONES SOCIALES NO REGISTRADAS EN LA OEPM QUE IDENTIFIQUEN EN EL TRÁFICO ECONÓMICO (Ex. Art. 91 (d) LM)**

**-PROBAR USO**

○

**-CONOCIMIENTO NOTORIO DEL SIGNO EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA**