

# EL FUTURO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

**Tomás de las Heras**

Presidente de la Segunda Sala de Recursos

**Jan Kees Govers**

Miembro de la Segunda Sala de Recursos

**JUECES DE LO MERCANTIL**

**Oficina Española de Patentes y Marcas**

**9 Junio 2016**

**EUIPO, Alicante (España)**

# Sistemas de marcas en la UE

1. Marca Nacional
2. Marca de la UE
3. Marca Internacional
  - Arreglo de Madrid (desde 1891)
  - Protocolo de Madrid (desde 1996)

*Se pueden combinar los diferentes sistemas  
- a libre elección del solicitante -*

- Protección válida para el **territorio nacional solamente**
- Solicitada en el idioma del país
- Cada país tiene su propio procedimiento, excepto marca Benelux
- Se limita al territorio en cuestión
- Más económico



**Registro nacional en España**

**EL USO SIN EL CONSENTIMIENTO  
DEL TITULAR ES LEGAL**

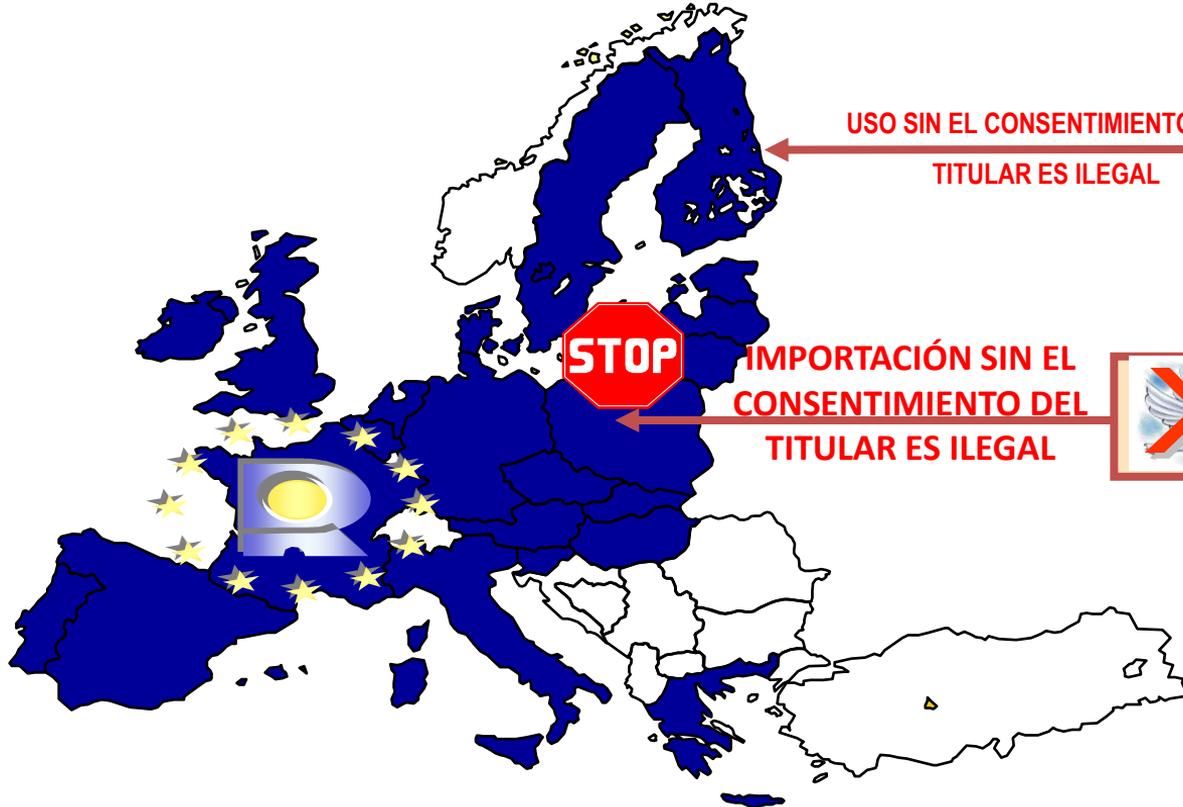


**LA IMPORTACIÓN SIN EL  
CONSENTIMIENTO  
DEL TITULAR ES LEGAL**





**Registro en la EUIPO**



**USO SIN EL CONSENTIMIENTO DEL  
TITULAR ES ILEGAL**



**IMPORTACIÓN SIN EL  
CONSENTIMIENTO DEL  
TITULAR ES ILEGAL**



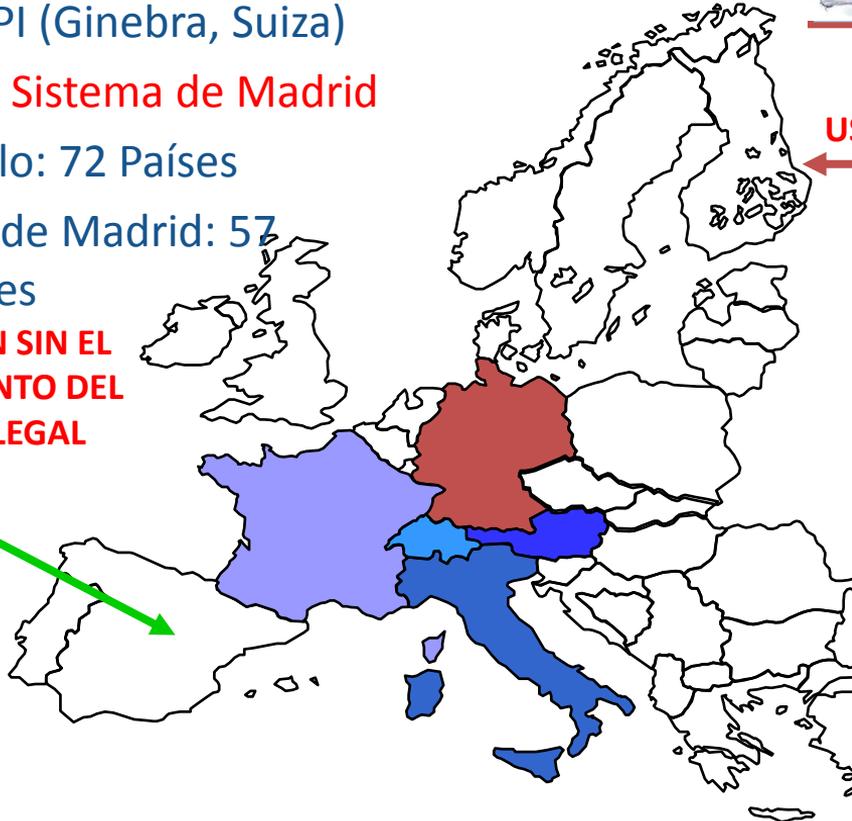
→ OMPI (Ginebra, Suiza)

Marcas: Sistema de Madrid

Protocolo: 72 Países

Arreglo de Madrid: 57  
Países

**IMPORTACIÓN SIN EL  
CONSENTIMIENTO DEL  
TITULAR ES LEGAL**



**Registro internacional en  
DE, AT, CH, FR, IT**

**USO SIN EL CONSENTIMIENTO  
DEL TITULAR ES LEGAL**



- Gestión por la OMPI, Ginebra
- Necesario una solicitud de base
- Gestión simplificada (1 sola solicitud)
- Se limita a los territorios en cuestión
- “paquete” de marcas nacionales: las oficinas nacionales son quienes deciden si las marcas son aceptables o no
- Obligación de uso en cada país individual

# Marca de la UE - La EUIPO

La marca de la UE solo puede obtenerse por el registro en la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, una de las agencias de la Unión Europea, con personalidad jurídica propia, con sede en Alicante, con más de 1200 empleados y unos ingresos anuales de + €200 millones. La EUIPO gestiona:

- El Registro de marcas de la Unión Europea desde 1996 (Reglamento (CE) n° 207/2009, modificado por el RPI 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 (DOUE de 24-12- 2015, L341/21), sobre la marca de la Unión Europea, citado en adelante como RMUE ).
- El Registro de dibujos y modelos comunitarios desde 2003 (R 6/2002 de 12-12-2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios).
- El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual desde 5-6-2012 (RPI n° 386/2012 de 19-4-2012).

# Antecedentes Históricos de la Marca de la UE

- Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria ( RMC).
- El anterior Reglamento fue derogado y reemplazado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 sobre la marca comunitaria, que a su vez ha sido modificado por el RPI 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 (publicado en el DOUE de 24 diciembre de 2015, L341/21), cuya mayor parte entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento así modificado ha pasado a denominarse Reglamento (CE) no 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, citado en adelante como RMUE.

# Antecedentes Históricos de la Marca de la UE

- Algunas disposiciones del RMUE han de ser desarrolladas por un Reglamento de ejecución y un Reglamento delegado, por lo que entrarán en vigor en octubre de 2017. Hasta entonces seguirá vigente el actual Reglamento (CE) No 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (RE).

# RMUE: Cambios de Nombres

- La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Modelos), en siglas «OAMI», se convierte en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en siglas «EUIPO».
- La marca comunitaria se convierte en la marca de la UE y el «RMC» pasa a denominarse «RMUE».
- El Presidente de la Oficina se convierte en Director Ejecutivo y el Vicepresidente en el «Director Ejecutivo Adjunto».

# RMUE: Cambios en cuanto al fondo

## Motivos de denegación y nulidad absolutos

- Supresión del requisito de representación gráfica (art. 4 RMUE = art. 3 DM).
- Ampliación de la prohibición de registro de formas funcionales a «otras características» (p. ej. color, olor o sonido) (art. 7.1.e), RMUE = art. 4.1.e) DM).
- Marcas que se deniegan con arreglo a la legislación de la UE o de un Estado miembro o acuerdos internacionales sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas (art. 7.1.j) RMUE = art. 4.1.i) DM). Vinos: R (UE) No 1308/2013 (en particular, arts. 92-111), base de datos de la Comisión Europea: E-bacchus; bebidas espirituosas: R (CE) No 110/2008, base de datos de la CE: E-spirits; vinos aromatizados: R (CE) No 251/2014; productos agrícolas y alimentos: R (UE) No 1151/2012, base de datos de la CE:E-door. Especialidades tradicionales garantizadas: R (UE) No 1151/2012. Vid. Ley 6/2015 del 13 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.

# RMUE: Cambios en cuanto al fondo

## Motivos de denegación y nulidad absolutos

- Marcas que se deniegan con arreglo a la legislación de la UE o acuerdos internacionales sobre términos tradicionales de los vinos - como ‘añejo’, ‘clásico’, ‘crianza’, ‘reserva’, ‘Vino de la Tierra’, ‘fino’- (art.7.1.k) RMUE = art. 4.1.j) DM) y especialidades tradicionales garantizadas como ‘Jamón Serrano’ (art. 7.1.l) RMUE = art. 4.1.k) DM).
- Marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior o la reproduzcan en sus elementos esenciales registrada según la legislación de la UE o de un Estado miembro o acuerdos internacionales (art. 7.1.m) RMUE = art. 4.1.l) DM). Vid. R (CE) No 2100/94.

## **RMUE: Cambios en los motivos de denegación y nulidad relativos**

Motivo específico para las IGP/DOP (arts. 8.4 bis y 53.1 quinquies RMUE = 5.3.c) DM). Aunque dicho motivo ya se incluía en los «otros signos» mencionados en el art. 8.4 RMUE, ahora se explicita y suprime el requisito del uso.

# RMUE: Cambios en los Recursos administrativos

Eliminación de la revisión interlocutoria de las resoluciones recurridas en los casos *inter partes* (art. 62 del RMC), pues era infrecuente pues la parte recurrida no daba su necesario acuerdo.

La reforma refuerza la base jurídica para los recursos de adhesión (cross-appeal) en procedimientos *inter partes* incluyendo en el art. 60.2 lo previsto antes por el art. 8.3 del Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso.

También aclara, en consonancia con la práctica existente, que las decisiones de las Salas de Recurso surtirán efecto a partir de la expiración del plazo previsto para recurrir contra ellas o, si se hubiera presentado recurso dentro de ese plazo, a partir de la fecha de desestimación de dicho recurso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General (art. 64.3 del RMUE).

# Cambios que exigen la adopción de legislación secundaria

**Entrada en vigor: 1 de octubre de 2017**

- Eliminación del requisito de representación gráfica.
- Introducción de marcas de certificación de la Unión.
- Cesión de una marca presentada en nombre de un agente en los procedimientos de cancelación.
- Posible afectación ulterior de los procedimientos como consecuencia de los actos de ejecución o los actos delegados.

## Tasas : Cambios

- Sistema de una tasa por clase. El anterior sistema una tasa por 3 clases de productos incentivaba la solicitud de registro para productos innecesarios.
- Reducción de las tasas, especialmente las de renovación.

# Concepto de marca de la UE

La marca de la UE es la registrada en la EUIPO y protegida con los mismos efectos en todo el territorio de la UE (art. 1 RMUE).

# La EUIPO





# Signos que pueden constituir una marca de la UE

## Artículo 4 del RMUE

Podrán constituir marcas de la UE todos los signos [que puedan ser objeto de una representación gráfica], en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

# Signos que pueden constituir una marca de la UE

El Reglamento da una definición muy amplia :

Todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, en particular:

- palabras, incluidos los nombres de personas
- dibujos
- letras
- Cifras
- **Colores y sonidos**
- forma del producto o de su presentación

(Art. 4 RMUE)  (Art. 15 ADPIC)

- No exhaustiva [Asunto C-321/03 *Dyson*, apartado 32]

## Marcas verbales

Adidas

Volkswagen

Just Do It

Red Bull

Gatorade

Apple

PepsiCo

MGM

FARRUTX

Starbucks

Sony

Orange

Java

Coca Cola

Levis

RayBan

Petronor

YSL

Whirlpool

CAMPER

Siemens

Vodafone

Shell

Rolex

Zippo

Herbalife

Nestlé

Philips

Lays

JVC

Ford

Microsoft

Bic

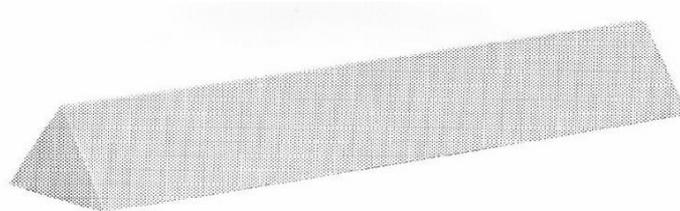
EMI

# ¿Qué signos pueden ser marcas de la UE?

## Marcas figurativas



## Marcas 3D



## Requisito de representación gráfica

Puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, las llamadas condiciones *Sieckmann* (C-273/00, *Sieckmann*, que desautorizó el criterio mantenido por las resoluciones R 156/1998-2 The Smell of Fresh Cut Grass para pelotas de tenis y R 711/1999-3 El aroma de la frambuesa para gasolina, admitiendo en los casos enjuiciados que los signos cumplían el requisito, aunque está fue denegada por falta de distintividad). Ese requisito no lo cumplen ni los olores ni los sabores.

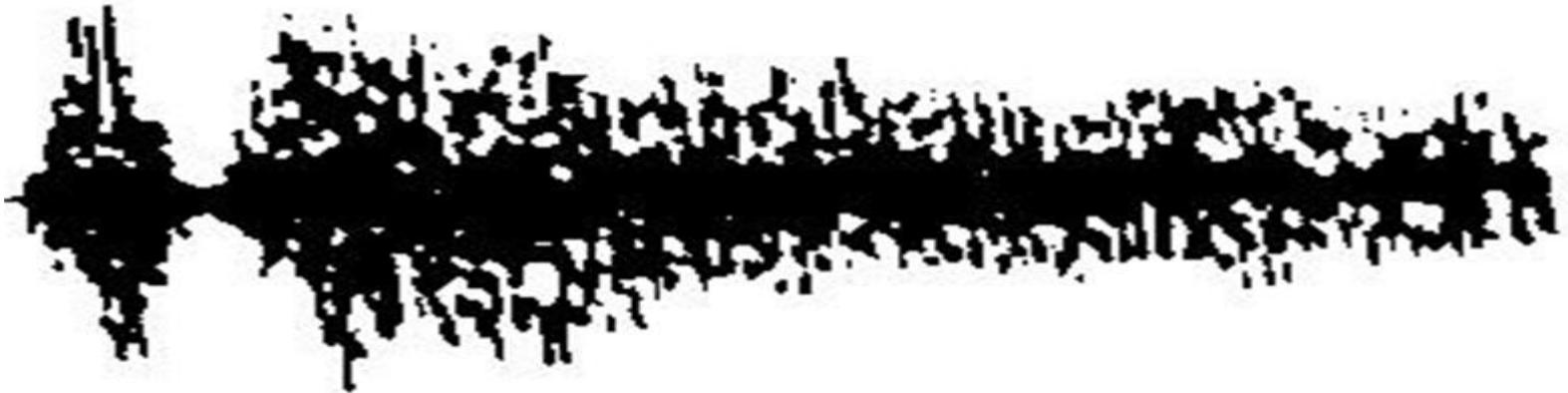
## Requisito de representación gráfica

Pero UK registró el olor de la cerveza amarga para dardos o el aroma de naranjas para neumáticos. La supresión del requisito de representación gráfica se justifica en la EM (9) para admitir cualquier forma de representación, no solo la gráfica, cuando usando la tecnología generalmente disponible reúna las restantes condiciones Sieckmann para permitir a las autoridades y al público determinar clara y precisamente el objeto de la protección (art. 4.b) RMUE).

## Artículo 7(1)(a) RMUE

**Signos que no se puedan representar gráficamente**

**CTM 143 891 denegada para el rugido del león de la  
Metro para clases 9, 38, 41, 42**



# Marcas sonoras

- Actualmente se admite la representación gráfica del sonido, en concreto una notación musical, de las que hay numerosas marcas registradas.
- Desde 2005 se admite que cuando la solicitud se presenta por medios electrónicos se adjunte un archivo electrónico del sonido (Regla 3 RE). Así fue registrado el grito de Tarzán en base a un sonograma+fichero electrónico sonoro (MUE nº 5090055).

# Artículo 7(1)(b) RMUE

## Marcas que carezcan de carácter distintivo

- ECOPerfect
- MULTI, MINI
- PREMIUM, PLUS, ULTRA
- UNIVERSAL
- .COM, PHOTOS.COM
- LTD, SA, GmbH ...
- Company, club
- Títulos usuales de libros para libros: La Ilíada, Cinderella
- Esloganes no distintivos

## Artículo 7(1)(c) RMUE

### Signos descriptivos

- Companyline para seguros y finanzas
- Universaltelefon-buch para una guía telefónica.
- MEDIGYM para equipo de gimnasia.
- Descriptivos de calidad como extra, fresco, superligero.
- Therapy para instrumentos de masaje.
- New Born Baby para muñecas y sus accesorios, pero el Tribunal de Justicia anuló la denegación de BABY-DRY para pañales (C-383/99).

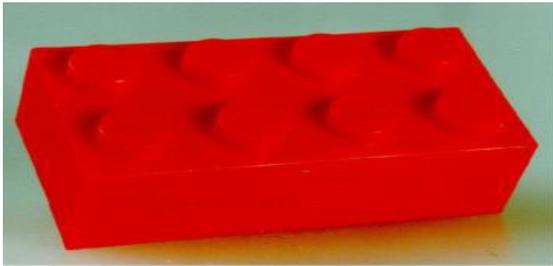
## Artículo 7(1)(d) RMUE

### Signos convertidos en denominaciones usuales de los productos o servicios solicitados

- “BSS”, convertida en la denominación genérica de una solución salina equilibrada (Balanced Salt Solution), usada en oftalmología (C-192/03).
- BATEAUX MOUCHES, convertida en la denominación común de barcos destinados al transporte de viajeros por el Sena (T- 553/12).

## Artículo 7(1)(e) RMUE

Formas u *otras características* impuestas por la naturaleza del producto,  
necesarias para obtener un resultado técnico o que aporten un valor  
sustancial



R 856/2004- G, Lego  
T-270/06  
C-48/09



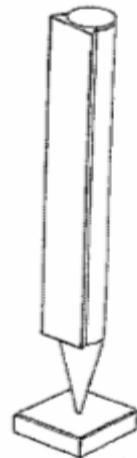
C-299/99,  
Phillips

## Artículo 7(1)(e) RMUE

**Formas u otras características (olor, sabor, color) impuestas por la naturaleza del producto, necesarias para obtener un resultado técnico o que aporten un valor sustancial**

Bang & Olufsen

R 0497/2005-1  
T-508/08



## Otras características (olor, sabor, color)

- i) Impuestas por la naturaleza del producto: el aroma propio de un perfume o cosmético.
- ii) Necesarias para obtener un resultado técnico : marca sonora capaz de repeler insectos. En USA denegaron el sabor a naranja por tener la función de encubrir el mal sabor de los medicamentos, que nuestra Oficina denegó por falta de representación gráfica (nº 3 132 404). La R 120/2001-2, rechazó el aroma a fresa artificial para medicamentos, porque cualquier fabricante tiene derecho a añadir tal aroma para disimular el mal sabor o el sinsabor. USA: denegación color negro para motores fuera aborda por su función de facilitar la combinación con otros colores y reducir el tamaño aparente del motor.

## Otras características (olor, sabor, color)

- iii Que aporten un valor sustancial: marca sonora para motos con un sonido tan atractivo que determine la decisión de compra... , pero en USA: La Harley-Davidson retiró la solicitud de registro del sonido por la oposición de sus competidores alegando que no era distinto.

## Artículo 7(1)(f) RMUE: Marcas contrarias al orden público o buenas costumbres



CTM 008384653

R0175/2010-2

T-0417/10

(cl. 33, 35 y 39)

**Artículo 7(1)(f) RMUE:  
Marcas contrarias al orden público o buenas  
costumbres**

**R 176/2004-2 – BIN LADIN**

# Artículo 7(1)(g) RMUE

## Marcas Engañosas

CTM 1 905 975 (R0333/2009-1)

# TEQUILERO

(Clase 33 – Vinos, bebidas alcohólicas y licores)

Descriptiva para **tequila**

Engañosa para **vinos, bebidas alcohólicas (exc. Tequila) y licores**

# Artículo 7(1)(h) RMUE

## Protección de los símbolos del 6ter

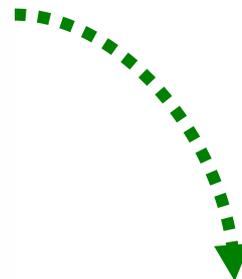


**Emblema protegido**

**CTMA**

## Artículo 7(1)(j) RMUE: Marcas que contienen o consisten en denominaciones geográficas protegidas

CTM 9 366 477

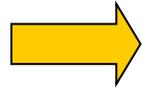


Aceptada para champán genuino que cumple con la denominación de origen controlada Champagne. Champán/Champagne como tal sin otros distintivos sería irregistrable bajo 7(1)(c).

## **Artículo 7(1)(j) RMUE: Marcas que contienen o consisten en denominaciones geográficas protegidas**

La validez de la marca española Champim para una bebida para niños, gaseosa con sabor a frutas fue confirmada por la STS, Civil, 1 marzo 2016 [RJ 2016, 723], CHAMPIN, pues la diferencia de estos productos con los amparados por la DO Champagne evita toda evocación o aprovechamiento de la reputación.

# ¿Quién puede ser titular de una marca de la UE?



**CUALQUIER** persona física o jurídica de cualquier país del mundo puede presentar una solicitud y ser titular de una marca UE.



# Solicitudes de MUE hasta mayo 2016

## Desglose por los 25 primeros países

	Estados Etats Stati States	2015
1	(DE) - GERMANY	20,437
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA	16,901
3	(GB) - UNITED KINGDOM	12,531
4	(IT) - ITALY	9,941
5	(ES) - SPAIN	9,406
6	(FR) - FRANCE	7,912
7	(NL) - NETHERLANDS	4,538
8	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)	4,147
9	(CH) - SWITZERLAND	4,000
10	(PL) - POLAND	3,662
11	(AT) - AUSTRIA	2,960
12	(SE) - SWEDEN	2,885
13	(JP) - JAPAN	2,591
14	(BE) - BELGIUM	2,241
15	(KR) - REPUBLIC OF KOREA	2,054
16	(DK) - DENMARK	1,749
17	(AU) - AUSTRALIA	1,402
18	(FI) - FINLAND	1,372
19	(PT) - PORTUGAL	1,329
20	(LU) - LUXEMBOURG	1,221
21	(CA) - CANADA	1,214
22	(IE) - IRELAND	1,054
23	(CZ) - CZECH REPUBLIC	993
24	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	924
25	(TW) - TAIWAN	611
	<b>Σ 25</b>	<b>118,075</b>

	Estados Etats Stati States	2016
1	(DE) - GERMANY	6,679
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA	5,334
3	(IT) - ITALY	4,481
4	(GB) - UNITED KINGDOM	4,297
5	(ES) - SPAIN	3,442
6	(FR) - FRANCE	2,678
7	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)	2,534
8	(NL) - NETHERLANDS	1,642
9	(PL) - POLAND	1,222
10	(CH) - SWITZERLAND	1,187
11	(SE) - SWEDEN	1,063
12	(AT) - AUSTRIA	1,041
13	(JP) - JAPAN	764
14	(BE) - BELGIUM	761
15	(DK) - DENMARK	627
16	(KR) - REPUBLIC OF KOREA	592
17	(PT) - PORTUGAL	503
18	(FI) - FINLAND	493
19	(AU) - AUSTRALIA	459
20	(CA) - CANADA	411
21	(IE) - IRELAND	404
22	(LU) - LUXEMBOURG	391
23	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	375
24	(CZ) - CZECH REPUBLIC	368
25	(TW) - TAIWAN	221
	<b>Σ 25</b>	<b>41,969</b>

	Estados Etats Stati States	Σ	%
1	(DE) - GERMANY	264,006	17.04 %
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA	251,700	16.25 %
3	(GB) - UNITED KINGDOM	158,764	10.25 %
4	(IT) - ITALY	121,932	7.87 %
5	(ES) - SPAIN	118,099	7.62 %
6	(FR) - FRANCE	103,199	6.66 %
7	(NL) - NETHERLANDS	52,957	3.42 %
8	(CH) - SWITZERLAND	48,399	3.12 %
9	(JP) - JAPAN	35,821	2.31 %
10	(AT) - AUSTRIA	33,893	2.19 %
11	(SE) - SWEDEN	31,915	2.06 %
12	(BE) - BELGIUM	25,354	1.64 %
13	(PL) - POLAND	23,726	1.53 %
14	(DK) - DENMARK	20,905	1.35 %
15	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)	20,714	1.34 %
16	(CA) - CANADA	15,694	1.01 %
17	(PT) - PORTUGAL	15,017	0.97 %
18	(FI) - FINLAND	14,141	0.91 %
19	(IE) - IRELAND	13,683	0.88 %
20	(LU) - LUXEMBOURG	13,550	0.87 %
21	(AU) - AUSTRALIA	13,162	0.85 %
22	(TW) - TAIWAN	10,149	0.66 %
23	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	9,893	0.64 %
24	(KR) - REPUBLIC OF KOREA	9,756	0.63 %
25	(CZ) - CZECH REPUBLIC	7,903	0.51 %
	<b>Σ 25</b>	<b>1,434,332</b>	<b>92.58 %</b>
	<b>Σ</b>	<b>1,549,267</b>	<b>100.00 %</b>

# Solicitudes de MUE hasta mayo 2016

## *Desglose por tipo de marca*

EUTMA	2014	%
Word Mark	63,404	<b>53.96 %</b>
Figurative	53,369	<b>45.42 %</b>
3D	561	<b>0.48 %</b>
Colour	53	<b>0.05 %</b>
Other	106	<b>0.09 %</b>
Sound	17	<b>0.01 %</b>
Hologram	0	<b>0.00 %</b>
Olfactory	0	<b>0.00 %</b>
<b>Σ</b>	<b>117,510</b>	<b>100.00 %</b>

EUTMA	2015	%
Word Mark	69,815	<b>53.53 %</b>
Figurative	59,849	<b>45.89 %</b>
3D	574	<b>0.44 %</b>
Colour	67	<b>0.05 %</b>
Other	90	<b>0.07 %</b>
Sound	18	<b>0.01 %</b>
Hologram	0	<b>0.00 %</b>
Olfactory	0	<b>0.00 %</b>
<b>Σ</b>	<b>130,413</b>	<b>100.00 %</b>

EUTMA	2016	%
Word Mark	23,761	<b>51.28 %</b>
Figurative	22,325	<b>48.18 %</b>
3D	183	<b>0.39 %</b>
Colour	24	<b>0.05 %</b>
Other	38	<b>0.08 %</b>
Sound	7	<b>0.02 %</b>
Hologram	0	<b>0.00 %</b>
Olfactory	0	<b>0.00 %</b>
<b>Σ</b>	<b>46,338</b>	<b>100.00 %</b>

EUTMA	Σ	%
Word Mark	910,906	<b>58.80 %</b>
Figurative	626,781	<b>40.46 %</b>
3D	9,110	<b>0.59 %</b>
Colour	1,098	<b>0.07 %</b>
Other	1,092	<b>0.07 %</b>
Sound	262	<b>0.02 %</b>
Hologram	11	<b>0.00 %</b>
Olfactory	7	<b>0.00 %</b>
<b>Σ</b>	<b>1,549,267</b>	<b>100.00 %</b>

# Solicitudes de marcas individuales y colectivas hasta mayo 2016

EUTMA	2014	%
Individual	117,428	99.93 %
Collective	82	0.07 %
<b>Σ</b>	<b>117,510</b>	<b>100.00 %</b>

EUTMA	2015	%
Individual	130,305	99.92 %
Collective	108	0.08 %
<b>Σ</b>	<b>130,413</b>	<b>100.00 %</b>

EUTMA	2016	%
Individual	46,298	99.91 %
Collective	40	0.09 %
<b>Σ</b>	<b>46,338</b>	<b>100.00 %</b>

EUTMA	Σ	%
Individual	1,546,870	99.85 %
Collective	2,397	0.15 %
<b>Σ</b>	<b>1,549,267</b>	<b>100.00 %</b>

A partir del 1 de octubre de 2017: marcas de certificación de la Unión (art. 74(a) RMUE): titular autoriza a utilizar la marca como signo para productos que cumplan los requisitos de la certificación.

# LA MARCA de la UE

- La marca UE es un título válido para toda la Unión Europea con un mercado único en el que se funden los 28 mercados nacionales con **503** millones de consumidores.
- **VALIDEZ:**
  - **10 años** a partir de la fecha de solicitud
- **RENOVACIÓN:**
  - Cada **10 años** y de manera indefinida

# Contenido del derecho de marca UE

Según el art. 9.3 RMUE se pueden prohibir:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) Ofrecer los productos o prestar servicio con el signo;
- c) Importar o exportar los productos con el signo;
- d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación similar;
- e) Utilizar el signo en documentos mercantiles o publicidad;
- f) Utilizar el signo en publicidad comparativa, cuando sea contraria a la Directiva sobre publicidad engañosa y comparativa.

# Contenido del derecho de marca UE

## Nuevo apartado 9.4 RMUE:

Bienes en tránsito. Se puede impedir la entrada de mercancías infractoras que provienen de terceros países.

Este derecho se extinguirá si el titular de las mercancías puede probar que el titular de la marca UE no tiene derecho para prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino.

# La Marca de la UE

## Tres Características de Oro

1. Principio de  
**Autonomía**

2. Principio de  
**coexistencia** con las  
marcas nacionales

3. Principio de  
**unidad**  
("Todo o nada")

# El Principio de Autonomía Legal

**A las marcas UE solo se les aplica el Derecho de marcas de la UE, el RMUE (art.14.1 RMUE), con las siguientes excepciones:**

1. Las cuestiones relativas a la marca UE como objeto de propiedad se registrarán por la ley nacional del titular registral (art. 16.1 RMUE).
2. Las infracciones y las acciones de violación de una marca UE: la ley nacional aplicable a las marcas nacionales (arts. 101.2, 101.3 y 14.1 RMUE).
3. Las medidas cautelares se registrarán también por la ley nacional aplicable a las marcas nacionales (art. 103.1 RMUE).

# El Principio de Coexistencia

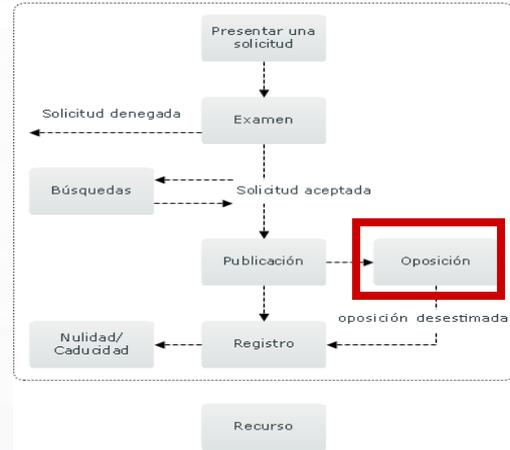
Coexistencia de la marca de la UE con las marcas nacionales de los 28 Estados miembros de la UE. Holanda, Bélgica y Luxemburgo tienen la marca BENELUX.

# Principio de unidad: un mercado, una marca, una oficina

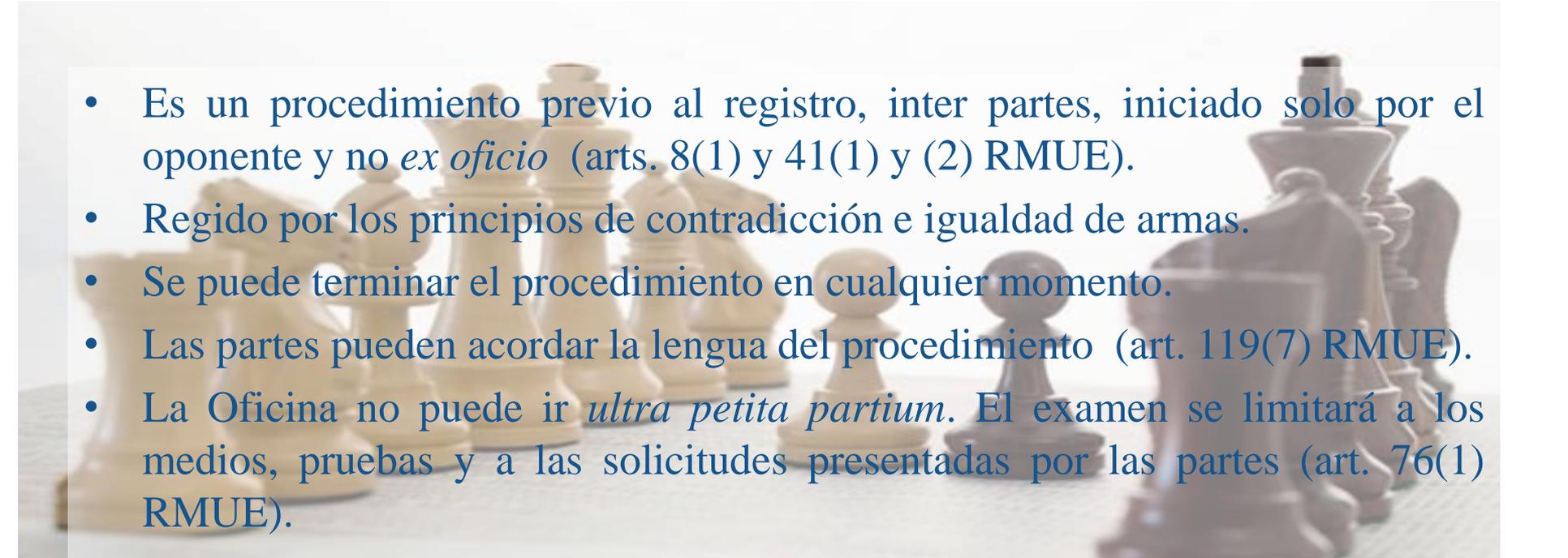
- Es el principio de “**Todo o Nada**”:
- La protección de la marca UE se adquiere y se pierde para toda la UE (art. 1.2 RMUE).

# La Marca de la UE

## Oposición



## Oposición - Características

- 
- Es un procedimiento previo al registro, inter partes, iniciado solo por el oponente y no *ex officio* (arts. 8(1) y 41(1) y (2) RMUE).
  - Regido por los principios de contradicción e igualdad de armas.
  - Se puede terminar el procedimiento en cualquier momento.
  - Las partes pueden acordar la lengua del procedimiento (art. 119(7) RMUE).
  - La Oficina no puede ir *ultra petita partium*. El examen se limitará a los medios, pruebas y a las solicitudes presentadas por las partes (art. 76(1) RMUE).

# Motivos relativos Art. 8 RMUE

Doble identidad 8(1)(a): marca idéntica para productos/servicios idénticos.

Riesgo de confusión 8(1)(b): (Asunto 09/12/2015, R 317/2015-2)

Marca anterior	Marca impugnada
	
Clase 30 – Pan	Clase 30 – Palitos de pan

Marca de agente 8(3): agente o representante del titular que solicita la marca en su propio nombre.

# Motivos relativos Art. 8

Conflictos con derechos anteriores 8(4), 8(4<sup>a</sup>): marca no registrada o signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local. **Ahora también: denominación de origen o indicación geográfica. Se suprime el requisito del USO.**

Nombre comercial no registrado anterior	Marca impugnada
<p data-bbox="732 661 811 678">BYRON</p> <p data-bbox="749 736 794 752">vino</p>	 <p data-bbox="1155 869 1306 885">Clase 33 - Vinos</p>

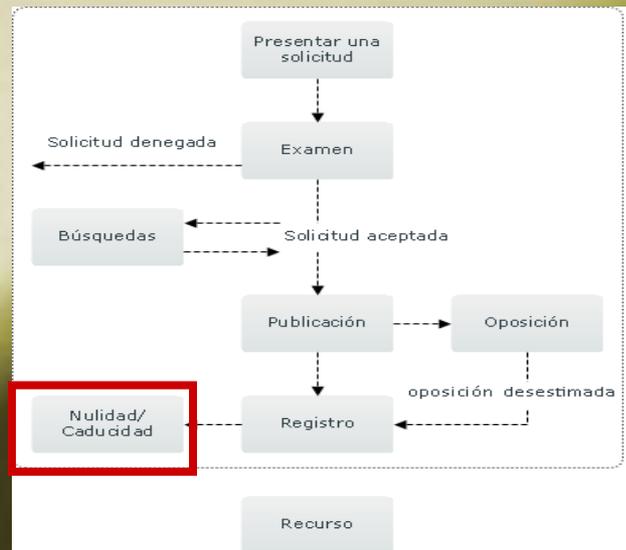
Asunto 16/11/2015, R 822/2015-2

# Motivos relativos Art. 8

Reputación 8(5): marca idéntica o similar a marca anterior renombrada, si su uso se aprovechara del carácter distintivo o notoriedad o fuese perjudicial para los mismos. Vínculo entre marca y signo.

Marca nacional anterior	Marca impugnada
 <p data-bbox="479 794 871 841">Renombre en el Reino Unido para productos de piel Clase 18</p>	 <p data-bbox="993 773 1354 827"><b>HENRY ARROWAY</b> North Traditional Outerwear</p> <p data-bbox="909 844 1296 865">Clase 18 Cuero y cuero de imitación.</p>

Asunto 15/04/2016, R 1101/2015-2



# Nulidad Caducidad

# NULIDAD Y CADUCIDAD

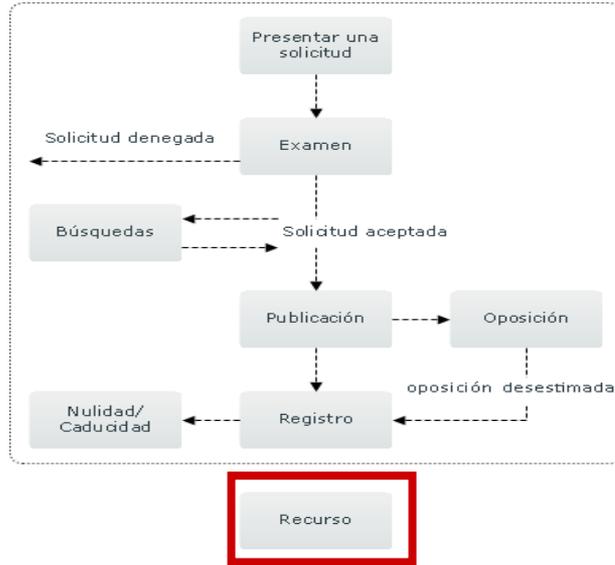
Tribunales de la marca UE: competentes para las demandas de reconvención por caducidad o nulidad (art. 96 RMUE).

EUIPO: tiene la competencia para tramitar las solicitudes de nulidad y de caducidad según los arts. 56 y ss. RMUE.

Art. 51.1, causas de caducidad.

Art. 52, causas de nulidad absoluta.

Art. 53, causas de nulidad relativa.



# Recursos



# Recursos

Las resoluciones de los órganos de primera instancia de la EUIPO son recurribles en vía administrativa ante las Salas de Recurso (arts. 58 y ss. RMUE),

Las resoluciones de las Salas de Recurso son recurribles ante el Tribunal General de la UE, cuya sentencia es finalmente recurrible en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (arts. 65 RMUE y 256 TFUE).

# Tribunales de marcas de la Unión Europea

- Los Tribunales de marcas de la Unión Europea son tribunales civiles nacionales especializados con competencia exclusiva para tramitar los procedimientos de violación de las marcas de la UE y conocer las demandas reconvencionales de nulidad y caducidad (arts. 95-105 RMUE).
- En España los Tribunales de marcas de la UE son únicamente los 2 Juzgados de lo Mercantil de Alicante en primera instancia y en segunda instancia la Sección Octava de la Audiencia Provincial, cuya sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo (arts. 105.3 RMUE, 82.4 y 86bis.4 LOPJ, art. 36 y 7 L de Demarcación y Planta Judicial, Reales Decretos 1649/2004 y 1197/2005).

# Tribunales de marcas de la Unión Europea

- Competente es el Tribunal de marca UE en cuyo territorio tenga domicilio o establecimiento el demandado. Si el demandado no tuviera domicilio ni establecimiento en la UE, será competente el Tribunal en cuyo territorio tenga domicilio o establecimiento el demandante. Si ninguno lo tuviera, el único Tribunal competente es el Tribunal de marca UE español (art. 97 RMUE).
- En casos de infracciones es competente el Tribunal de marca UE en cuyo territorio la posible infracción ocurra (arts. 97.5 – 96 RMUE).



**EUIPO**

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
DE LA UNIÓN EUROPEA

[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO



---

EUIPO

Gracias