



IPKey

AMÉRICA LATINA

La Protección de las Marcas en la Unión Europea

Ricardo Ferreira | Guadalajara, Jal. | Mayo 2018



UNIÓN EUROPEA

www.ipkey.eu



EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNIÓN EUROPEA

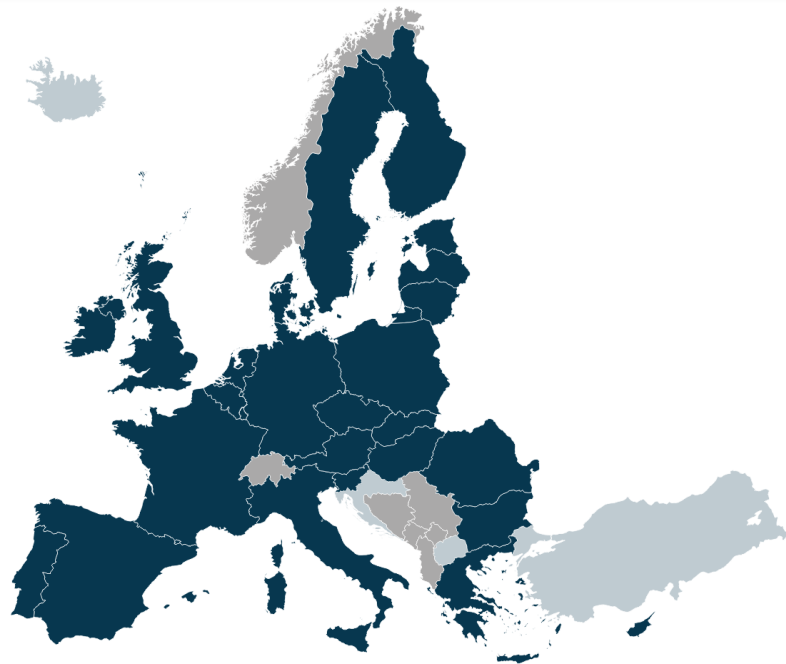
Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key América Latina es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.



Las Características de la MUE

El sistema de la **marca de la Unión Europea** consiste en un único procedimiento de registro que confiere a su titular un derecho exclusivo en los **28 Estados** miembros de la Unión Europea.

La **MUE** existe en paralelo con la protección nacional y internacional de marcas en la Unión Europea.





La **MUE** cuenta con las siguientes características:

- Una solicitud en cualquier idioma oficial de la UE
- Un solo conjunto de tasas en una única moneda (EURO)
- Un solo conjunto de procedimientos de una única Oficina
- Solicitud en línea disponible en www.euipo.europa.eu





Además de solicitar una MUE directamente en la EUIPO, también es posible designar a la UE en su conjunto al presentar una solicitud internacional a través de la OMPI.

MM2(S)
ARREGLO DE MADRID Y PROTOCOLO CONCERNENTE AL
ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL
REGIDA EXCLUSIVAMENTE POR EL PROTOCOLO DE MADRID
(Regla 9 del Reglamento Común)
IMPORTANTE
1. El presente formulario se utilizará para presentar una solicitud internacional según el Protocolo de Madrid.
2. Este formulario debe enviarse a la Oficina de origen. No debe enviarse directamente a la Oficina internacional.
Esta página de portada no debe enviarse a la Oficina Internacional.
Sistema de Madrid - Contacto
Horario de la Unidad de Atención al Cliente del Sistema de Madrid:
Lunes a viernes, de la 9:00 a las 18:00 (hora de Ginebra)
Tel.: +41 22 338 86 86
Consultas generales / Presentación de formularios
http://www.euiipo.int/madrid/contacto
Dirección
División de Operaciones del Sistema de Madrid
Registro de Madrid
Sector de Marcas y Dibujo y Modelos
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, Chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20, Suiza

MM2(S), página 9
11 DESIGNACIONES
(Se desea obtener información sobre los procedimientos de las Oficinas nacionales o regionales de los miembros del Sistema de Madrid, consulte el sitio Web: www.wipo.int/madrid/members/polflow_ukb.html; puede también consultar los avisos en: www.wipo.int/madrid/noticias/)
Marque las casillas correspondientes:
AG Antigua y Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AT Austria
AU Australia
AZ Azerbaiyán
BA Bosnia y Herzegovina
BG Bulgaria
BH Bahrein
BN Brunei Darussalam
BD Bangladesh
BT Bhután
BW Botswana
EX Bènelux
BY Belarús
CH Suiza
CN China
CO Colombia
CU Cuba
CW Curazao
CY Chipre
CZ República Checa
DE Alemania
DK Dinamarca
DZ Argelia
EE Estonia
EG Egipto
EM Arábia Saudita
ES España
FI Finlandia
FR Francia
GB Reino Unido
GE Georgia
GH Ghana
GI Gambia
GR Grecia
HR Croacia
HU Hungría
ID Indonesia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IR Irán (República Islámica del)
IS Islandia
IT Italia
JP Japón
KE Kenia
KG Kirguistán
KH Camboya
KP República Popular Democrática de Corea
KR República de Corea
KZ Kazajistán
LA República Democrática Popular Lao
LI Liechtenstein
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LV Letonia
MA Marruecos
MC Mónaco
MD República de Moldavia
ME Montenegro
MG Madagascar
MK La ex República Yugoslava de Macedonia
MN Mongolia
MX México
MZ Mozambique
NA Namibia
NO Noruega
NZ Nueva Zelanda
OA Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)
OM Omán
PH Filipinas
PL Polonia
PT Portugal
RO Rumania
RS Serbia
RU Federación de Rusia
RW Rwanda
SD Sudán
SE Suecia
SG Singapur
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SL Sierra Leona
SM San Marino
ST Santo Tomé y Príncipe
SX San Martín (parte neerlandesa)
SY República Árabe Siria
SZ Swazilandia
TH Tailandia
TJ Tayikistán
TM Turkmenistán
TN Túnez
TR Turquía
UA Ucrania
US Estados Unidos de América
UZ Uzbekistán
VN Viet Nam
ZM Zambia
ZW Zimbabue
Otros:
1 La designación de la Unión Europea incluye los siguientes Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suiza.
Si se designa a la Unión Europea, es obligatorio indicar, entre los idiomas siguientes, un segundo idioma ante la Oficina de la Unión Europea (marque sólo una casilla): [] alemán [] francés [] inglés [] italiano
Además, si el solicitante desea reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada en o para un Estado Miembro de la Unión Europea, el formulario oficial MM17 debe ser adjuntado al presente formulario de solicitud internacional.
2 Al designar a Brunei Darussalam, India, a Lesoto, a Mozambique, a Nueva Zelanda, a Nueva Zelandia o a Singapur, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él o por su consentimiento en esos países en relación con los productos y servicios indicados en el presente solicitud.
3 La designación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual incluye los siguientes Estados Miembros: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal, Togo.
4 Si se designa a los Estados Unidos de América, es obligatorio adjuntar a la presente solicitud internacional el formulario oficial (MM18) en el que figura la declaración de la intención de utilizar la marca, según lo exige esta Parte Contratante. Deberá rellenarse también el punto 2.f) del presente formulario.
5 Cuba y el Japón han efectuado la notificación conforme a la Regla 34.3(a) del Reglamento Común. Sus respectivas tasas individuales se abonarán en dos partes. Por tanto, cuando se designe a Cuba o al Japón, sólo se abonará la primera parte de la tasa individual en el momento de presentar la solicitud internacional. La segunda parte de la tasa individual se abonará únicamente a la Oficina de la Parte Contratante en cuestión, estimo que la marca objeto de registro internacional cumple los requisitos para ser estratégica. La fecha en la que deberá abonarse la segunda parte, es como el importe de la misma, se notificará a título de registro internacional en una letra posterior.
6 Entidad territorial que formaba parte de las antiguas Antillas Neerlandesas.



La tasa básica de una MUE que utiliza la solicitud en línea en el sitio web de la EUIPO es la siguiente:

850 EURO

La mayoría de las solicitudes de MUE están registradas:

en 6 meses.





Procedimiento de registro de la MUE

Procedimiento





SOLICITUD

Las solicitudes se pueden presentar en cualquiera de las 23 lenguas de la UE directamente a EUIPO por ...

Archivo Electrónico (aplicación electrónica)

Servicio Postal

Entrega Directa



La Oficina ofrece la posibilidad de tramitar solicitudes por vía rápida (Fast Track) a los usuarios que presenten la solicitud a través de la herramienta User Area.





La solicitud debe incluir:

- una solicitud de **registro de marca de la Unión Europea**.
- La solicitud debe incluir información que identifique al **solicitante**, en concreto: el nombre y la dirección del solicitante y el Estado en que esté domiciliado o tenga su sede o establecimiento.
- La solicitud deberá incluir una **representación de la marca**, de conformidad con el artículo 3 del RMUE.
- La presencia de una **lista de productos y servicios** es un requisito para designar una fecha de presentación. La lista de productos y servicios debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 33 del RMUE.

The screenshot displays the 'User Area' dashboard for OHIM's Management tool. The navigation bar includes links for Home, Trade marks, Designs, Law & practice, and Learning. The main content area is organized into several service cards:

- File a trade mark using our 5-step application:** Fees start from €900. Includes an 'Apply online' button.
- File a trade mark using our advanced form:** Fees start from €900. Includes an 'Apply online' button.
- File a registered Community design:** Fees start from €350. Includes an 'Apply online' button.
- Request for inspection, recordal, renewal or change of representative:** Consult the fees for trade marks and designs. Includes an 'Apply online' button.
- File a notice of opposition:** To file a notice of opposition with OHIM a fee of €350 is payable. Includes an 'Apply online' button.

On the left side, there is a sidebar menu with the following items:

- Options
- Dashboard
- Online services
- Communications (with a red notification badge)
- Drafts
- Current Account



EXAMEN





FORMALIDADES

Podrán ser titulares de una marca de la Unión Europea las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público (p. ej., una universidad).

Si el solicitante tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo (EEE), no estará obligado a estar representado.

Si el solicitante no tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, con independencia de su nacionalidad, debe buscarse una representación para actuar en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea y el pago de la tasa de solicitud.





Una solicitud de marca de la Unión Europea podrá presentarse **en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea**. En el formulario de solicitud deberá indicarse una **segunda lengua**, que deberá ser una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés e italiano.

La segunda lengua se utiliza como una lengua posible para los procedimientos de oposición y anulación.





CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Todas las solicitudes de marca de la Unión Europea deberán contener un listado de productos y servicios como requisito para conceder una fecha de presentación.

La lista deberá clasificarse conforme al **Arreglo de Niza**.

El alcance de la protección definido por la lista original de productos y servicios no puede ampliarse. Si un solicitante desea proteger productos y servicios adicionales con posterioridad a la presentación de la solicitud, deberá presentar una nueva solicitud





CLASE DE MARCA

El RMUE diferencia entre **tres tipos de marcas**:

- **Individual:** marca que indica el origen comercial de los productos o servicios protegidos
- **Colectiva:** indica que los productos o servicios protegidos por dicha marca proceden de miembros de una asociación, en lugar de un único comerciante. Las marcas colectivas pueden utilizarse para hacer publicidad de los productos que son característicos de una región particular y pueden utilizarse junto con la marca individual del productor de un determinado producto. Esto permite a los miembros de una asociación distinguir sus propios productos de los de los competidores



HARRIS TWEED





CLASE DE MARCA

- **Certificación:** marca de la UE que puede diferenciar los productos o servicios que son certificados por el titular de la marca en cuanto a **material, modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, calidad, precisión u otras características, con la excepción del origen geográfico**, de los productos y servicios no certificados de este modo.



Cualquier persona física o jurídica, incluso instituciones, autoridades y organismos de derecho público, pueden solicitar marcas de certificación de la UE siempre que dicha persona no lleve a cabo una actividad que implique el suministro de productos o servicios de la clase certificada



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:
 - a) los signos que no sean conformes al artículo 4;
 - b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
 - c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
 - d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
 - e) signos constituidos exclusivamente por:
 - i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,
 - ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;
 - f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;
 - h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París»);
 - i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;
 - j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;
 - k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;
 - l) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;
 - m) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.
2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.
3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

El artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE recoge la obligación de la Oficina de denegar signos que no se ajustan a los requisitos del artículo 4 del RMUE.

Desde el 1 de octubre de 2017, según dicho artículo, podrá constituir una marca de la Unión Europea cualquier signo, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y estén representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el Registro) a fin de que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Para poder constituir una marca con arreglo al artículo 4 del RMUE, el objeto de una solicitud debe satisfacer tres requisitos:

- a) ser un signo;
- b) ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- c) ser apropiado para ser representado en el Registro de tal modo que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Elementos Verbales



DOUBLEMINT

Clase 30: goma de mascar, etc.
(Sentencia de 23/10/2003, C-191/01)

PhotoPerfect

Clase 40: trabajos de fotocomposición,
etc.
(Sentencia de 28/10/2008, R 1030/2008)



CINE ACTION

Clase 42: actividades culturales, etc.
(Sentencia de 31/01/2001, T-135/99)

KEY TECHNOLOGY

Clase 7: cintas transportadoras para
tabaco, etc.



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Abreviaciones y acrónimos



ECO

Clase 31: frutas y verduras frescas.

TDI

Clase 12: vehículos, etc.
(Sentencia de 03/12/2003, T-16/02)

Multi Markets Fund MMF

Clase 36: Asuntos financieros, etc.
(Sentencia de 15/03/2012, C-90/11)



BOTOX

Class 5: preparaciones farmacéuticas, etc.

MMF

Clase 36: Asuntos financieros.

TOV Totally original vodka

Clase 33: bebidas alcohólicas.



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Errores de ortografía



XTRA

Clase 3: detergentes, etc.
(Sentencia de 27/05/1998, R 20/1997-1)

Rely-able

Clase 42: realización de ensayos
clínicos, etc.
(Sentencia de 30/04/2013, T-640/11)



MINUTE MAID

Clase 32: bebidas no alcohólicas, etc.

LIQID

Clase 5: preparaciones farmacéuticas, etc.
(Decision of 22/02/2008, R 1769/2007-2)



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Letras únicas y números



M

Clase 25: Ropa

1000

Clase 16: folletos, publicaciones periódicas
(Sentencia de 10/03/2011, C-51/10 P)



W

Clase 43: alojamiento temporal, etc.
(Sentencia de 30/09/2010, R 1008/2010-2)

9999

Clase 33: Bebidas alcohólicas



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Eslóganes



MORE THAN JUST A CARD

Clase 36: servicios de tarjetas bancarias
(Sentencia de 03/07/2008 R 1608/2007)

DRINK WATER, NOT SUGAR

Clase 32: Bebidas no alcohólicas, etc.
(Sentencia de 03/09/2007, R 718/2007)



DEFINING TOMORROW, TODAY

Clases 9, 10, 16, 35, 41, 44 and 45
(Decision of 07/02/2012, R 1264/2011)

TASTES LIKE HEAVEN, BREWED ON EARTH

Clase 32: cerveza



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Elementos figurativos simples



Clase 31: productos alimenticios para animales, etc.
(Sentencia de 08/07/2010, T-386/08)



Clase 31: productos alimenticios para animales, etc.



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Elementos figurativos que contienen elementos verbales



Clases 41: educación, etc.



Clase 28: artículos deportivos para animales, etc.



Clases 38: telecomunicaciones, etc.
(Sentencia de 09/10/2008, R 1641/2007)



Clase 5: sustancias dietéticas, etc.



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Ejemplos de solicitudes de marcas de la Unión Europea desestimadas (orden público y buenas costumbres)

BIN LADIN

Buenas costumbres y orden público: la marca solicitada será entendida por el público general como el nombre del dirigente de la conocida organización terrorista Al Qaeda; los delitos terroristas son contrarios al orden público y las buenas costumbres



Buenas costumbres: el Código Penal húngaro prohíbe ciertos «símbolos de despotismo», entre ellos la hoz y el martillo y la estrella roja de cinco puntas que simbolizan a la antigua URSS. Esta disposición no es aplicable por su valor normativo, sino como prueba de la percepción del público destinatario



MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Ejemplos de solicitudes de marcas de la Unión Europea desestimadas (orden público y buenas costumbres)

PAKI **Buenas costumbres:** «PAKI» es en inglés un insulto racista

MH17
MH370 **Buenas costumbres:** acrónimos de los vuelos. La intención de obtener beneficio económico de lo que está universalmente reconocido como un episodio trágico que ha provocado la pérdida de muchos centenares de vidas es inaceptable y contraria a las buenas costumbres.



Orden público y buenas costumbres: el crimen organizado al estilo de la mafia es una amenaza clara y presente en toda la UE.

En este caso se ha demostrado claramente que la sociedad italiana está profundamente perturbada por el uso de la marca impugnada para los productos y servicios de consumo corriente, especialmente los servicios de restauración



TIPO DE MARCA

Marca denominativa: marca mecanografiada con elementos que pueden ser letras (minúsculas o mayúsculas), palabras (en minúsculas o en mayúsculas), cifras, o caracteres tipográficos estándar.

- TS 840
- 4 you
- ESSENTIALFLOSS
- DON'T DREAM IT, DRIVE IT



Marca figurativa: marca que consiste en:

- exclusivamente elementos figurativos,
- combinaciones de elementos verbales y figurativos u otros elementos gráficos,
- elementos verbales en fuentes no estándar,
- elementos verbales en color,
- elementos verbales en más de una línea,
- letras en un alfabeto no perteneciente a una de las lenguas oficiales de la UE,
- signos que no pueden reproducirse con un teclado,
- cualquier combinación de los elementos citados.



YVES ROCHER
LIFTING BIO
CULTURE BIO

Heute handeln ist
trendy

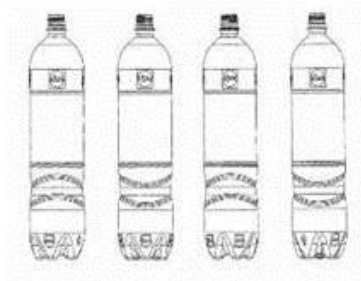




TIPO DE MARCA

Marca de forma: marca consistente en, o ampliada a, **una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.**

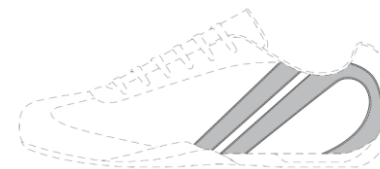
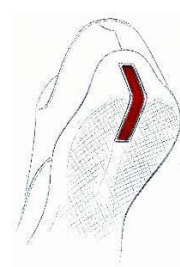
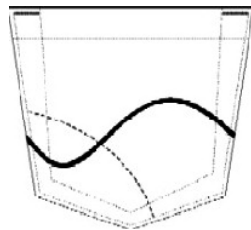
El término «ampliada a» significa que las marcas de forma no solo comprenden formas propiamente dichas, sino también formas que contengan otros elementos, como pueden ser elementos denominativos, elementos figurativos o etiquetas.



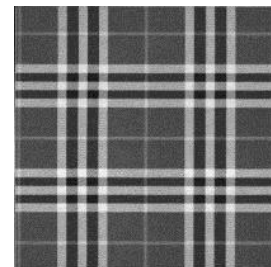


TIPO DE MARCA

Marca de posición: marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto



Marca de patrón: marca constituida, exclusivamente, por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente

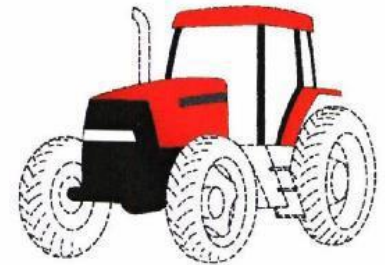




TIPO DE MARCA

Marca de color: marca constituida exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.

Lo que se protege es el tono del color y, en el caso de que sea más de un color, la forma sistemática en la que están dispuestos, de una manera uniforme y predeterminada (sentencias de 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).





TIPO DE MARCA

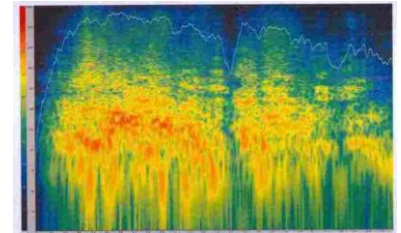
Marca sonora: constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos. Por tanto, las marcas que combinan sonidos con un movimiento, por ejemplo, no pueden considerarse marcas sonoras per se y deberán ser objeto de una solicitud de marca multimedia

Una marca sonora debe estar representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical.



EUTM 001040955
(NOKIA CORPORATION)

EUTM 005170113 (MGM)





TIPO DE MARCA

Marca de movimiento: marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya.

Las marcas que combinan movimiento con sonidos no tienen la consideración de marcas de movimiento y deben solicitarse como marcas multimedia.

El término «que los incluya» significa que, además del movimiento propiamente dicho, la marca puede incluir además palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc.



EUTM 017586521



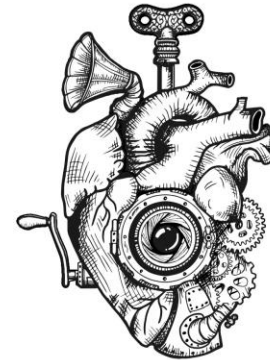
TIPO DE MARCA

Marca multimedia: marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya.

El término «que los incluya» se refiere a que la marca puede incluir también palabras, elementos figurativos, etc., además de la imagen y el sonido.

EUTM 017279704

IFORI INTELLECTUAL PROPERTY & ICT LAW





TIPO DE MARCA

Marca holograma: marca compuesta por elementos con características holográficas.

Una marca holograma debe estar representada por la presentación de un archivo de vídeo o de una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.

EUTM 017579491

LET THE AROMA RAIN DOWN LA COCOTTE



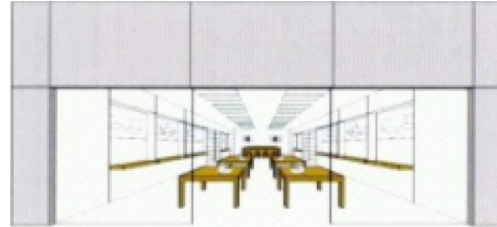


TIPO DE MARCA

Otras marcas: marcas no cubiertas por ninguno de los tipos enumerados en el artículo 3, apartado 3, del REMUE.

«Otras» marcas deben cumplir los requisitos de representación establecidos en el artículo 3, apartado 1, del REMUE y podrán ir acompañadas de una descripción de marca, por ejemplo para especificar a qué se refiere el término «otras».

Diseño de la disposición de un comercio de venta al por menor



En su sentencia de 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, apartado 19, el Tribunal de Justicia declaró que la representación gráfica de la disposición de un comercio de venta al por menor podía registrarse siempre que el signo fuera capaz de distinguir los servicios del solicitante de los servicios de otras empresas.



TIPO DE MARCA

Marcas de trazado: Las marcas de trazado son líneas de colores o hilos aplicados a determinados productos. Estas marcas son populares en el sector textil. Otros ejemplos son las líneas de colores en mangueras o cables.

Marcas olfativas y gustativas: Actualmente, las marcas olfativas o gustativas **no son aceptables**, porque la representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (artículo 3, apartado 1, del REMUE) y el estado actual de la tecnología no permite la representación de este tipo de marcas con esas condiciones.

Marcas táctiles: Las marcas táctiles son marcas en las que se busca protección para el efecto táctil de un determinado material o textura; por ejemplo, indicaciones en alfabeto braille o la superficie concreta de un objeto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 4 del RMUE establece que la marca debe estar representada en el registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección otorgada a su titular, **no es posible con la tecnología existente en la actualidad deducir con certidumbre a partir de la imagen presentada la «sensación táctil» reivindicada** (sentencia de 27/05/2015, R 2588/2014-2, EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (TACTILE MARK)).



PUBLICACIÓN



Part A.1.	EUTM 016365579	
00100 Helsinki		
FI		
270	FI EN	
511	01 - Paper and cardboard; bookbinding materials; stationery; adhesives for stationary or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks; advertisement boards of paper or cardboard; memorandum boards; drawing boards; chalk boards; writing boards; writing boards of glass; whiteboards having magnetic properties; adhesive tapes; adhesive stickers.	
	02 - Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastic in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; adhesive tapes, strips, bands and films; decorative plastic films being semi-finished products.	
	09 - Signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal.	
	09 - Unworked or semi-worked bone, horn, ivory, whalebone or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow amber.	
210	016365579	
220	14/02/2017	
442	07/02/2016	
541	DOC CLIPS	
621	0	
731	Perú, S2471 Venezuelastrasse 20 50333 Köln DE	
740	WEISSE, MÜLTMANN & WILLEMS PARTNERSCHAFTSGESSELLSCHAFT Am Lönberg 13 42555 Velbert DE	
270	DE EN	
511	09 - Transmission of games, user-generated content, audio content and information via the internet; Transmission of digital information; Transmission of digital files; Digital transmission of audio data; Information transmission services via digital networks; Electronic transmission of messages and data.	
	09 - Electronic storage of digital video files; Electronic storage of digital music; Electronic storage of digital audio files; Electronic storage of digital photographs; Holding of a website for the electronic storage of digital photos.	
210	017192899	
220	11/09/2017	
442	01/05/2016	
541	Perú Pisco Bar	
621	0	
720	IT ES	
511	03 - Bar services; Snack-bars; Cocktail lounge services; Catering for the provision of food and beverages; Mobile catering services; Catering for the provision of food and beverages; Outside catering services; Business catering services; Catering in fast-food cafeterias; Food and drink catering for institutions; Catering services for conference centers; Catering services for company cafeterias; Catering services for hospitality suites; Food and drink catering for cocktail parties; Providing food and drink catering services for convention facilities; Serving of alcoholic beverages; Serving food and drink in restaurants and bars; Snack-bars; Snack-bars; Snack-bars.	





OPOSICIÓN





OPOSICIÓN

La «oposición» es un procedimiento que tiene lugar ante la EUIPO cuando un tercero, sobre la base de los derechos anteriores que ostenta, solicita que la Oficina deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea o un registro internacional que designa a la UE.

El artículo 8 del RMUE permite a los titulares que basen las oposiciones en sus derechos anteriores para evitar el registro de marcas de la Unión Europea en una serie de situaciones que van desde la identidad doble entre los productos o servicios y entre las marcas (**artículo 8, apartado 1, letra a**), del RMUE, en el que se presume el riesgo de confusión y no es necesario probarlo) hasta la similitud (**artículo 8, apartado 1, letra b**), del RMUE, en el que debe establecerse un riesgo de confusión)

El artículo 8, apartado 3, del RMUE permite al titular de una marca evitar la presentación no autorizada de su marca por parte de su agente o representante



OPOSICIÓN

El artículo 8, apartado 4, del RMUE permite al titular de marcas anteriores no registradas, o de otros signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea posterior si el titular tiene el derecho a prohibir el uso de la marca solicitada. Permite a los titulares de los derechos invocar una gran variedad de derechos contemplados en la legislación de la UE o de los Estados miembros, sujetos a las condiciones de su adquisición y al ámbito de protección en virtud de las leyes aplicables.

El artículo 8, apartado 5, del RMUE permite a los titulares de marcas registradas anteriores con renombre evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea similar o idéntica posterior que, sin justa causa, perjudicaría a dicha marca anterior. **El riesgo de confusión no constituye una condición para aplicar este artículo**. Esto es así porque el artículo 8, apartado 5, del RMUE protege específicamente (aunque no de forma exclusiva) las funciones y los usos de las marcas que no entran dentro de la indicación de la protección de origen que ofrece un riesgo de confusión y, como tal, se dirige más a **proteger el esfuerzo y la inversión financiera implicadas en la creación y la promoción de marcas** en la medida en que estas alcanzan notoriedad, así como a facilitar la plena explotación del valor de las marcas.



OPOSICIÓN

El artículo 8, apartado 6, del RMUE permite a los beneficiarios de la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros oponerse al registro de una solicitud de MUE posterior, incluso más allá del limitado ámbito de protección ex officio de dichos derechos por motivos absolutos (artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE). Para poder considerarse motivo de denegación «relativo», el derecho invocado debe otorgar al beneficiario el derecho a interponer un recurso directo contra el uso no autorizado

La oposición puede presentarse **dentro de los tres meses siguientes a la publicación** de la solicitud de marca de la UE. La fecha oficial de publicación es la fecha que aparece en la parte A1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea. En este plazo debe llegar a la Oficina el escrito de oposición y el pago de la **tasa de oposición de 320 EUR**.



OPOSICIÓN

En todos los Estados miembros de la Unión Europea las marcas están sujetas a la **obligación de uso** efectivo y real en el mercado dentro del plazo de cinco años a partir de su registro. En consecuencia, el Reglamento sobre la marca de la UE (RMUE) otorga al solicitante la posibilidad de exigir del oponente que presente **prueba del uso** de las marcas en que basa su oposición, siempre que estas marcas tengan una antigüedad superior a cinco años, contados desde la fecha de registro. La solicitud de la prueba de uso debe ser «incondicional» y presentarse en un «documento aparte».

Aquellos productos o servicios para los que no se haya podido aportar la prueba de uso **quedarán excluidos de la oposición**. En otras palabras, el procedimiento de oposición solo podrá mantenerse en relación con las marcas y productos o servicios para los que se haya podido probar un uso efectivo y serio. De no probarse el uso para ninguno de los productos y servicios para los que esté(n) registrada(s) la(s) marca(s) anteriores, la oposición será desestimada.



OPOSICIÓN

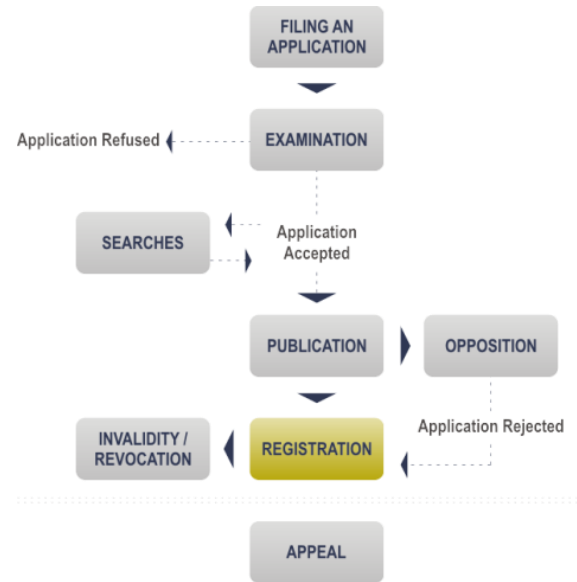
Las pruebas que deben aportarse deben consistir en «**indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca** opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición».

Estas pruebas pueden consistir, a título de ejemplo, en documentos y objetos acreditativos, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones escritas juradas o solemnes.





REGISTRO





REGISTRO

Las MUE tienen una validez de 10 años y pueden renovarse indefinidamente

10 años



PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN





PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN

El Reglamento de la marca de la Unión Europea (RMUE) establece dos tipos de procedimiento, que se agrupan bajo el término genérico de «procedimiento de anulación».

Los derechos del titular de una marca de la UE pueden ser **revocados** y una marca de la UE puede ser **declarada nula**.

La diferencia es que la caducidad es efectiva desde la fecha de solicitud, mientras que una declaración de nulidad suprime el registro de la marca (en el Registro) de la UE con efecto retroactivo.



PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN

Los derechos del titular de una marca de la UE pueden **revocarse** en los siguientes casos:

- En **ausencia de un uso efectivo**. La legislación establece que una marca de la UE debe ser objeto de un uso efectivo en la Unión Europea en un plazo de cinco años a partir de su registro y que el uso de la marca no puede interrumpirse durante más de cinco años.
- Si, como consecuencia de la actuación del titular de la marca, esta se ha **convertido en el nombre común** para designar un producto o un servicio para el que está registrada y el titular no ha adoptado medidas suficientes para evitarlo.
- Si, como consecuencia del uso de la misma hecho por el titular de la marca, esta se ha **convertido en engañosa** por su naturaleza, calidad y origen geográfico de los productos para los que está registrada.



PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN

Existen dos tipos de nulidad: **absolutos y relativos**. Entre los motivos absolutos de nulidad se incluyen los motivos para rechazar una marca que se ha examinado de oficio durante el procedimiento de registro. Los motivos relativos de nulidad se refieren a los derechos anteriores que han adquirido prevalencia sobre la marca de la UE, conforme al principio de «anterioridad»

Una marca de la UE podrá ser declarada nula invocando **motivos absolutos** en los siguientes casos:

- Cuando una marca de la UE fue registrada pese a la existencia de un motivo absoluto de denegación (en concreto, si no tenía carácter distintivo o era descriptiva).
- Cuando el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud. Esto concierne principalmente a casos en los que el solicitante perseguía objetivos ilícitos al presentar la solicitud de marca.



PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN

Una marca de la UE podrá ser declarada nula invocando **motivos relativos** en los siguientes casos:

- Por las mismas razones que aquellas por las que se presentó la notificación de oposición
- Cuando existe otro derecho anterior en un Estado miembro que permita prohibir el uso de la marca en cuestión. Esto se refiere, en particular, **derecho a un nombre, un derecho de representar a personas, un derecho de autor y un derecho industrial como un derecho industrial sobre un dibujo o modelo.**



RECURSOS





RECURSOS

Todo aquel que se vea perjudicado por una resolución podrá presentar un recurso

Recurrir una resolución relacionada con una marca cuesta 720 EUR

Plazos y forma del recurso: Debe diferenciarse entre el **escrito de recurso** y la **exposición de motivos**.





RECURSOS

El escrito de recurso: Una vez notificada la resolución impugnada, dispondrá de dos meses para presentar el escrito de recurso. Asimismo, dentro del plazo de dos meses mencionado deberá abonarse la tasa de recurso y la Oficina deberá ingresarla.

La exposición de motivos: expondrá los motivos del recurso, de hecho y de derecho, que el recurrente desee presentar en su recurso. Este documento puede presentarse tanto con el escrito de recurso como por separado, en el plazo de cuatro meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.

Tanto el escrito de recurso como la exposición de motivos deberán presentarse por escrito y en la lengua del procedimiento o en la lengua en la que se adoptó la resolución objeto de recurso. Pueden enviarse por medios electrónicos, por correo postal o por servicio de mensajería.



RECURSOS

Revisión en primera instancia: Una vez recibida la exposición de motivos, la Secretaría de las Salas remite el recurso (escrito de recurso y exposición de motivos) a la primera instancia. En los asuntos ex parte, es decir, aquellos en los que solo hay una parte implicada, la instancia cuya resolución se impugne estimará el recurso si lo tuviera por admisible y fundado. De lo contrario, se volverá a remitir el asunto a las Salas de Recurso.



RECURSOS

Examen del Recurso

Asuntos ex parte: Una vez concluida la revisión prejudicial en un asunto ex parte, el expediente se remite inmediatamente al presidente de la Sala competente, que se encargará de designar a un ponente.

Asuntos inter partes: En los asuntos inter partes, el procedimiento varía ligeramente. De acuerdo con el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso, la parte recurrida podrá responder con un escrito de observaciones al escrito de exposición de motivos. Una vez presentado el escrito de contestación, la Sala podrá autorizar otros documentos presentados por las partes (escrito de réplica/dúplica).



RECURSOS

Después de la fase escrita del procedimiento, el expediente se remite al Presidente de la Sala competente, quien designará a un ponente.

En ambas clases de procedimiento, si el ponente lo estima conveniente, se pondrá en contacto con la parte o las partes para aclarar cualquier pregunta pertinente en relación con el recurso. De lo contrario, se elaborará un proyecto de resolución que será debatido por la Sala. Las partes serán notificadas una vez que la Sala de Recurso adopte una resolución.

Las resoluciones de las Salas pueden ser **objeto de recurso ante el Tribunal General**, en el plazo de dos meses a partir de su notificación. Los motivos de dichos recursos se establecen el artículo 72, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y en el artículo 61, apartado 2, del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Todas las sentencias del Tribunal General podrán ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

IPKey

AMÉRICA LATINA

Gracias

 @IPKey_EU

www.ipkey.eu



UNIÓN EUROPEA



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key América Latina es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.