



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

Los derechos conferidos por la marca

Ángel Díez Bajo - Abogado

INTRODUCCIÓN

- **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**
- **Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas**
 - (9) Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento.***

RESUMEN DE ALGUNOS CAMBIOS

- **Legitimación para obtener el registro de una marca**
- **Concepto de marca**
- **Prohibiciones absolutas**
- **Prohibiciones relativas**
- **Derechos conferidos por la marca**
- **Aspectos procesales**
- **Marcas colectivas y de garantía**

1. EXPRESA ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS DE COBERTURA FRENTE A MARCAS Y DERECHOS ANTERIORES

En este sentido debemos entender el Art. 34.2 de la nueva LM

“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:

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) ...”

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2004. Asunto C-245/02

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

Artículo 16.

Derechos conferidos

(...) Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de febrero de 2013. Asunto C-561/11

Fédération Cynologique Internationale / Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

«El derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca»

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- **AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 10 de marzo de 2015. Asunto C-491/14.**

Rosa dels Vents Assessoria, S.L. / U Hostels Albergues Juveniles, S.L.

«Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro»

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- STS de 2 de marzo de 2017 (“lainformación.com”)

«(...) procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad»

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA REGISTRADA

- STS de 9 de mayo de 2016 (“ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA / “BIDE LAGUNTZA ELKARTEA”)

«la eficacia retroactiva o ex tunc de la declaración de nulidad de una marca, en los casos de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación con éxito de esta última, determina que el asiento practicado a favor de dicho titular, al ser anulado, no puede justificar el uso del signo que amparaba, dado que la marca nunca fue válida»

2. El requisito de que el tercero use el signo incompatible con la marca a “título de marca”

Art. 34.2 de la nueva LM

“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:...”

VS

Considerando (18) DM

“Procede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios.”

3. La letra c), del artículo 34.2: la ventaja desleal

Art. 34.2, c) de la nueva LM

“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 España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, SE OBTENGA UNA VENTAJA DESLEAL DEL CARÁCTER DISTINTIVO O DEL RENOMBRE DE LA MARCA O DICHO USO SEA PERJUDICIAL PARA DICHO CARÁCTER DISTINTIVO O DICHO RENOMBRE”

4. Derecho de marca sobre productos falsificados en tránsito

Art. 34.5 de la nueva LM

“El titular tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.”

Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final”

5. Nuevos actos preparatorios

Art. 34.4 de la nueva LM

“Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:

a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.

b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.”



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

¡MUCHAS GRACIAS!

ima

abogados
especialistas en
propiedad industrial

adiez@imalegal.com

[@AngelDiezBajo](https://www.instagram.com/AngelDiezBajo)

913 486 555 / 637 25 82 95