

LÍMITES ENTRE MARCAS Y DISEÑOS



Curso de verano “El futuro de los signos distintivos y de las indicaciones geográficas: retos jurídico empresariales.

VICENTE GIMENO BEVIÁ

Prof. Dr. Derecho mercantil. UA

14 de julio de 2022

ÍNDICE

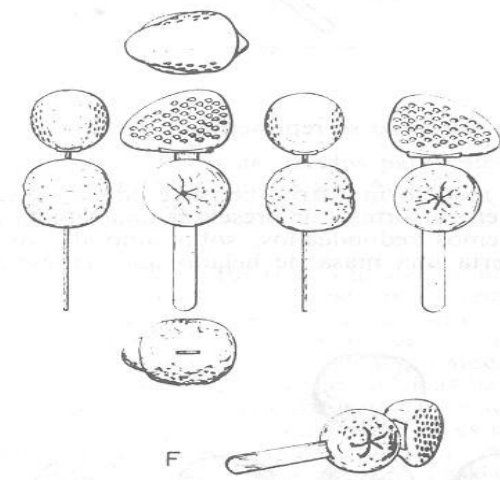
- 1) RELACIÓN ENTRE MARCAS Y DISEÑOS
- 2) PRINCIPALES DIFERENCIAS
- 3) CONFLICTOS MARCAS vs. DISEÑOS // DISEÑOS vs. MARCAS
- 4) ACUMULABILIDAD Y COMPATIBILIDAD
- 5) LÍMITES O PROHIBICIONES DE REGISTRO



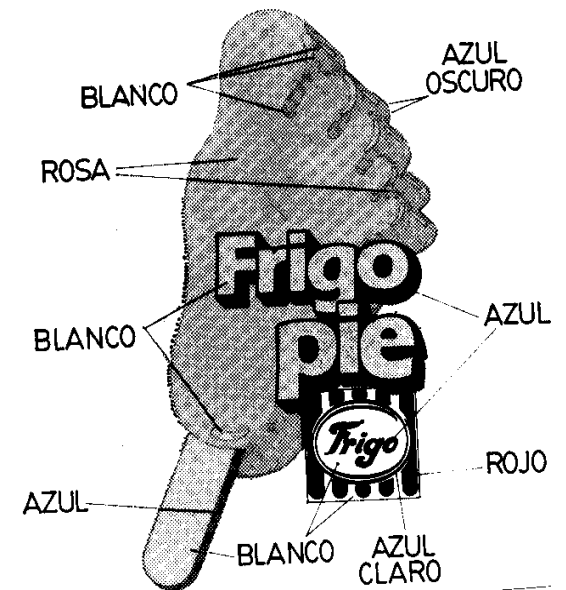
RELACIÓN ENTRE MARCAS Y DISEÑOS

Cumplen finalidades diferentes.. Pero es posible
que se den ambas

Portafolio de IP → marcas + diseños



Diseño industrial OEPM



Marca nacional



RELACIÓN ENTRE MARCAS Y DISEÑOS



Kraft Foods



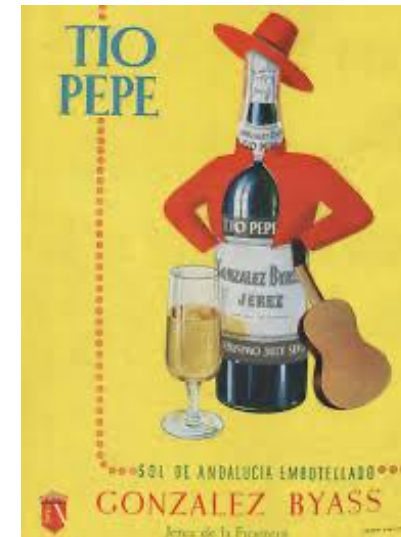
DISEÑOS EUIPO



MARCA 3D EUIPO

RELACIÓN ENTRE MARCAS Y DISEÑOS

*«Veréis con qué sencillez me dieron forma en Jerez:
Embotellaron el sol de Andalucía, primero;
me pusieron una chupa, la guitarra y un sombrero;
¡y así nació el Tío Pepe, lleno de gracia y salero!
¡¡Ya veis con qué sencillez, / se viste un vino en
Jerez!!»*



PRINCIPALES DIFERENCIAS

MARCAS	DISEÑOS
Distinguir los productos y servicios	Proteger la apariencia
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas Reglamento (UE) 2017/1001 marca de la UE	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Reglamento (CE) 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios
Examen de fondo más intenso //fase de oposición	Oposición post-concesión //inexistente en diseño comunitario
Clasificación de Niza	Clasificación de Locarno
Obligación de uso // caducidad	No existe obligación de uso
Consumidor medio	Usuario informado
10 años renovación indefinida por periodos de 10 años	5 años periodos sucesivos hasta 25 años

CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS

Protección de diseños anteriores vs. marcas posteriores:

- art. 9.1 c) LM
- art. 52 LM (nulidad)
- art. 60 RMUE (nulidad)

Protección de marcas anteriores vs. diseños posteriores:

- art. 13 f) LPJDI
- art. 13 b) LPJDI
- art. 65 LPJDI
- art. 25 RDMC



11.1



29.1

CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS



Diseños anteriores vs. Marcas

S.Tribunal General de 24 de abril de 2018

Asunto T-183/17

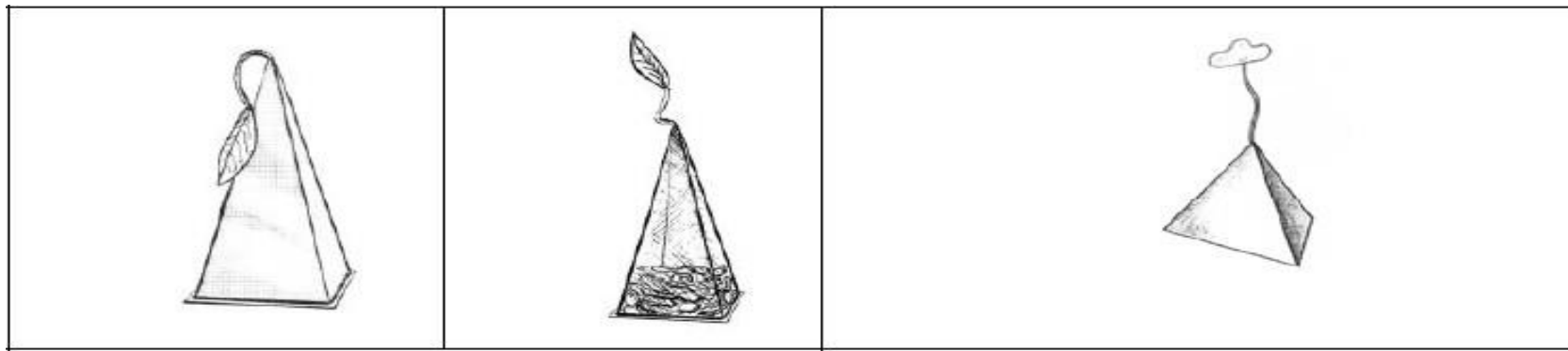


CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS

Diseños anteriores vs. marcas

Sala de Recursos de la EUIPO 14 de
febrero de 2012

R 2492/2010-2



Diseño anterior

Marca posterior

CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS



Marcas anteriores vs. diseños

S. Tribunal General de 24 de
septiembre de 2019

Asunto T-219/18

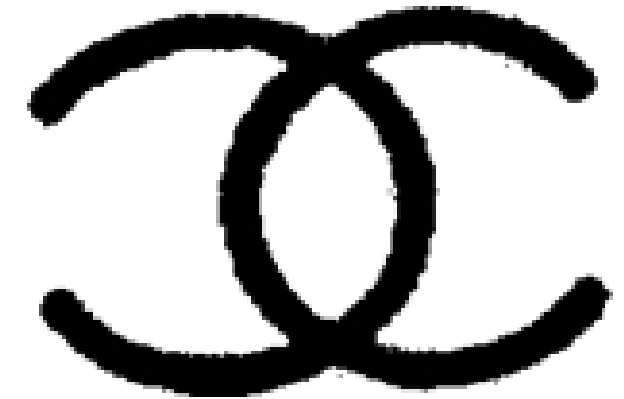


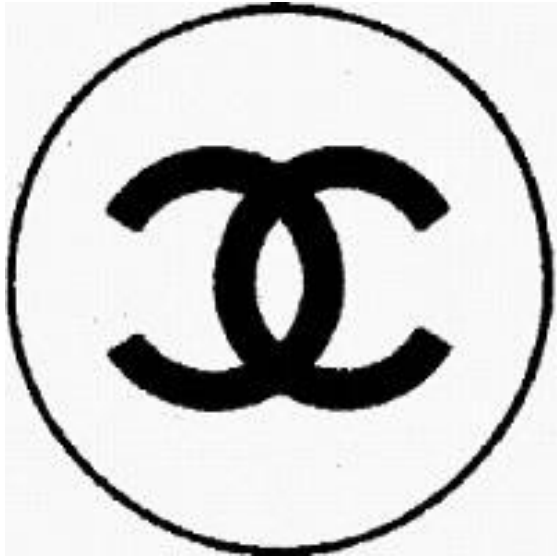
CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS

Marcas anteriores vs. diseños

S. Tribunal General de 18 de julio de 2017

Asunto T-57/16





CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y DISEÑOS



Marca anterior vs. Marca posterior
S. Tribunal General de 21 de abril de
2021

Asunto T-44/20



ACUMULABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

No aparece de forma expresa

DA décima LPJDI → acumulabilidad diseño & derecho de autor

Ejemplo de protección simultánea



Trade mark information

Trade mark number	005194741
Type	3D shape
Filing date	12/07/2006
Registration date	21/06/2007
Nice Classification	3
Trade mark status	Registered
Basis	EUTM
Reference	Adw/CALGONITDE0de

Owner information

Owner ID number	721563
Owner name	Reckitt Benckiser Finish B.V.

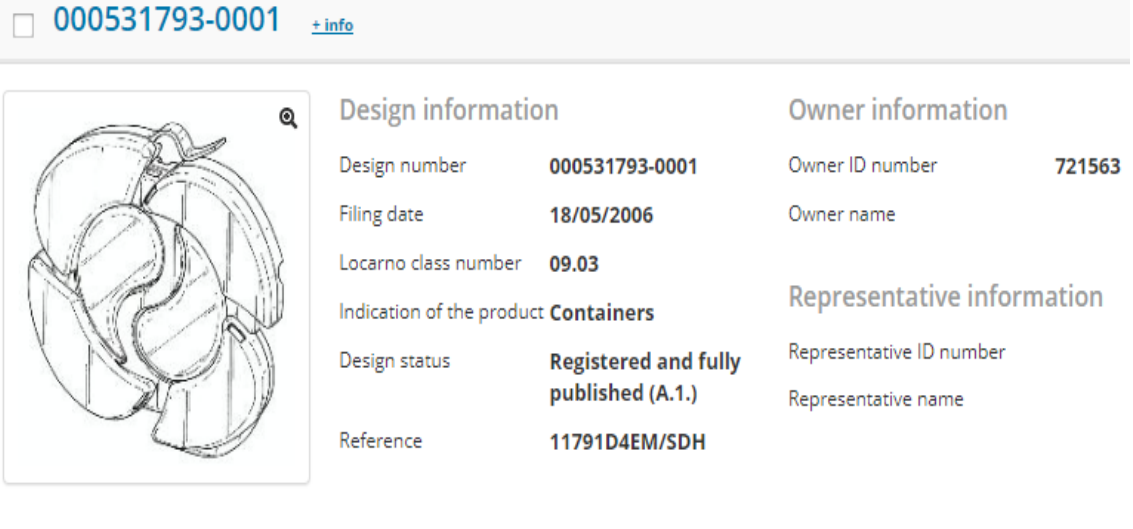
Representative information

Representative ID num...	11068
Representative name	BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESE MBH

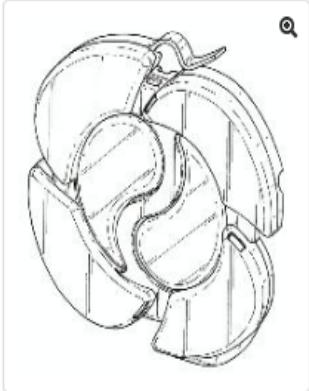
Last publication

05/01/2021	C.2.2
------------	-------

Marca de la UE



000531793-0001 [+ info](#)



Design information

Design number	000531793-0001
Filing date	18/05/2006
Locarno class number	09.03
Indication of the product	Containers
Design status	Registered and fully published (A.1.)
Reference	11791D4EM/SDH

Owner information

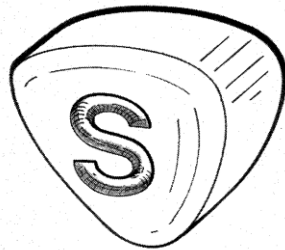
Owner ID number	721563
Owner name	

Representative information

Representative ID number	
Representative name	

Diseño comunitario

ACUMULABILIDAD Y COMPATIBILIDAD



Marcas tridimensionales

Diseños industriales

ACUMULABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

□ 013902176 - ABSOLUT VODKA One Source. One Community.
One superb vodka. Crafted in the village of Åhus, Sweden. Absolut
since 1879. A. [+ info](#)



Trade mark information

Trade mark number **013902176**
Type **3D shape**
Filing date **01/04/2015**
Registration date **10/09/2015**
Nice Classification **33**
Trade mark status **Registered**
Basis **EUTM on which IA is based**
Reference **TAC-DMR-5875-EM-CM**

Owner information

Owner ID number **152068**
Owner name **The Absolut Company Aktiebolag**

Representative information

Representative ID num... **73606**
Representative name **Aurèle BEAUJOUAN**

Last publication

03/09/2020 **C.2.1**



Marca 3D EUIPO

Sala de Recusos EUIPO 3 de junio 2022

LÍMITES



- Signos que carezcan de carácter distintivo:
 - arts. 5.1 b) LM y 7.1 b) RMUE → NO podrán registrarse como marca los signos que carezcan de carácter distintivo.
- Prohibición absoluta referida a la forma u otras características:
 - arts. 5.1 e) LM y art. 7.1e) RMUE → NO podrán registrarse como marca los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

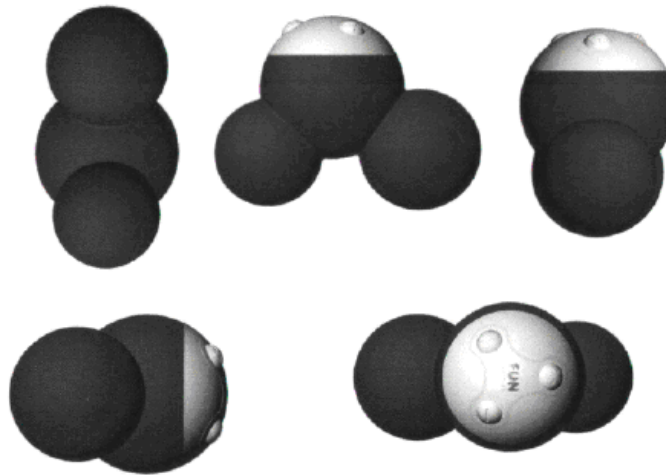


LÍMITES. 5.1 b) LM

- Mismos requisitos para todos los signos
- Más fácil superar la prohibición si se añaden otros elementos



Marca de la UE



S. Tribunal General 18 enero
2013. Asunto T-137/12



STJUE 7 de octubre 2004
Asunto C-136/02



S. Tribunal General 6 septiembre
2012. Asunto C-96/11 P



LÍMITES. 5.1 b) LM



Sentencia del Tribunal General de
2021.

Asunto T-668/19



LÍMITES. 5.1 e) LM

NO podrán registrarse como marca los signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto
- ii) o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
- iii) o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

Finalidad → Evitar que se proteja como marca signos que deberían protegerse por otras vías.

Fundamento económico.



LÍMITES 5.1 e)

LM



- i) forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto



STJUE 18 septiembre 2014.
Asunto C-205/13





NO OEPM



NO EUIPO

LÍMITES 5.1 e) LM



i) forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto

Registrable si está acompañada de otros elementos que lo diferencien. Protección al conjunto.



MARCAS REGISTRADAS





STJUE 10 noviembre 2016.
Asunto C-30/15 P

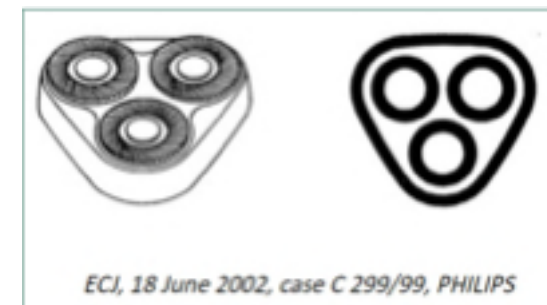


STJUE 14 septiembre 2010.
Asunto C-48/09 P

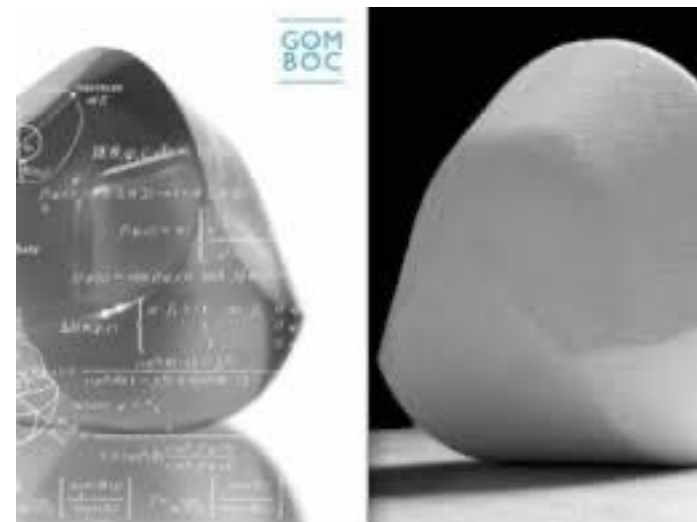
LÍMITES 5.1 E)

LM

- ii) forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico



STJUE 18 junio 2002. Asunto
C-299/99



STJUE 23 abril 2020. Asunto
C-237/19

LÍMITES 5.1 E)

LM



iii) la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto



S. Tribunal General 6 octubre 2011. Asunto T-508/08

LÍMITES 5.1 e) LM



“u otras características del producto”



STJUE 12 de junio 2018. Asunto
C-163/16

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Departament de Dret Mercantil i Dret Processal
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

VICENTE GIMENO BEVIA

Vicente.Gimeno@ua.es



UA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Departamento de Derecho Mercantil
y Derecho Procesal

