



laffer

A B O G A D O S

Newsletter nº 10/2018

26 de octubre de 2018

MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIÓN EUROPEA

1. EL NUEVO NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA UE SOBRE LAS MARCAS REGISTRADAS.

Es un hecho conocido por casi todos que a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) podemos proteger nuestros derechos de Propiedad Industrial (Marcas y nombres comerciales; Invenciones Industriales -patentes y modelos de utilidad-; Diseños Industriales y Topografías de Productos Semiconductores) tanto a nivel nacional como a nivel comunitario a través de la European Patent Office (EPO) – Oficina Europea de Patentes y la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Hasta hace bien poco la protección concedida por el registro de una Marca Europea en dichos organismos supranacionales aportaba a su titular el derecho a impedir que terceros la emplearan en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin su consentimiento.

No obstante, desde el pasado mes de julio hemos podido constatar cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha incrementado ese nivel de protección de las Marcas Europeas registradas a través del fallo de la Sentencia de 25 de julio de 2018, en el asunto C-129/17 que resuelve la controversia surgida entre la compañía nipona Mitsubishi y la belga Duma Forklifts. La Corte Europea ha resuelto que el titular de una Marca Europea registrada tiene derecho a oponerse a la eliminación de las marcas registradas de sus productos y a su sustitución por otros signos para importarlos o comercializarlos por primera vez en el EEE.



laffer

A B O G A D O S

Así, el registro de una Marca Europea facultará a su titular registral a impedir la primera comercialización de los productos originales en el EEE, incluso aunque se retire la marca del etiquetado de dichos productos.

El TJUE se centra en su resolución en el concepto “agotamiento del derecho de marca” entendiendo que la protección de la Marca Europea no se agotará hasta que el producto concreto protegido haya sido importado e introducido en el EEE para su comercialización con el consentimiento del titular registral de la Marca Europea. O lo que es lo mismo: otorga al titular registral de la Marca Europea un derecho o facultad de control de sus productos cuando éstos sean importados por vez primera en el EEE lo que, sin duda, supone una gran ventaja para aquél puesto que podrá controlar, por ejemplo, el precio con el que se comercializan sus productos, en primer lugar, en el EEE.

De igual manera, aclara el TJUE que el titular registral de una Marca Europea podrá comercializar sus productos o consentir su comercialización por terceros fuera del EEE sin que por ello se entienda tampoco agotado su derecho de marca.

Para entender este nuevo nivel de protección consideramos conveniente analizar la disputa que tuvo lugar entre Mitsubishi y Duma y sobre la que trata la sentencia del Tribunal Europeo.

Pues bien, en el caso concreto, Duma adquirió fuera del EEE carretillas elevadoras Mitsubishi y las introdujo en el EEE para lo que, con carácter previo, suprimió de las mercancías todos los signos de la marca japonesa, efectuó modificaciones para ajustarlas a las normas vigentes en la UE, sustituyó las placas de identificación y los números de serie y colocó sus propios signos distintivos y nombre comercial con el fin último de importarlas y comercializarlas en el EEE.

Ante tal situación, Mitsubishi pidió el cese de la comercialización de las carretillas y alegó que la supresión de sus signos distintivos y la colocación de otros distintos (los de Duma en este caso) producía una lesión de su derecho de marca y, más aún, teniendo en cuenta que, a pesar de la eliminación de signos, todavía se podía distinguir que se trataban de carretillas de la empresa nipona. Además, entendía Mitsubishi que el hecho de que Duma



laffer

A B O G A D O S

hubiera suprimido sin su consentimiento su marca y sus signos distintivos menoscababa el derecho del titular de controlar la primera comercialización en el EEE de los productos y reducía las funciones relativas al origen y la calidad de sus productos, así como las funciones de inversión y de publicidad de la marca.

Y coincide en tal postura el TJUE al concluir en su sentencia que "la supresión de los signos idénticos a la marca y la colocación de nuevos en los productos por un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, con el fin de importar o de comercializar esos productos en el EEE soslayando el derecho del expresado titular de prohibir la importación de los productos de la marca en cuestión, en tanto en cuanto lesionan el derecho del titular de la marca de controlar la primera comercialización de los productos de esa marca en el EEE y menoscaban las funciones de ésta, son actos contrarios al objetivo de preservar una competencia no falseada".

Sin duda, esta reciente sentencia nos coloca ante un nuevo paradigma en lo que respecta a la protección que el registro de la Marca Europea otorga a sus titulares.

2. EL BREXIT Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PI).

Para marzo del 2019 está previsto que el Reino Unido (RU) abandone la Unión Europea (UE). Al margen de otras consideraciones, el Gobierno británico y la UE están trabajando actualmente en un posible acuerdo que regule los términos y condiciones del "brexit" con la intención de preconfigurar un período de transición que abarcaría hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que se pueda minimizar cualquier incertidumbre o efecto desestabilizador que "el acontecimiento" pueda generar por el solo hecho de acontecer. No obstante, tampoco podemos descartar una salida o "brexit" del RU sin acuerdo con la UE.

En cualquier caso, parece que lo más recomendable es comenzar a valorar cómo afectará la salida del RU a los distintos agentes intervinientes en el mercado británico.



laffer

A B O G A D O S

Aprovechamos la ocasión para poner el foco en los derechos de Propiedad Intelectual (PI) y así nos preguntamos si el titular de una marca europea registrada al tiempo del “brexit” ¿seguirá teniendo sus derechos protegidos tras el “brexit”?; ¿qué tramitación habrá que seguir para inscribir las marcas en RU tras el “brexit”? ¿y las que estén en tramitación? ¿afectará el “brexit” a las marcas registradas con protección internacional?

Pues bien, dejamos apuntadas algunas consideraciones en forma de breve resumen de algunas de las casuísticas con las que, seguramente, tendremos que lidiar próximamente:

➤ **BREXIT CON ACUERDO**

- Los Derechos de PI registrados antes 31 de diciembre del 2020 se registrarán automáticamente como Derechos de PI protegidos en RU.
- Los titulares de PI que hayan solicitado el registro a nivel UE y estén en tramitación a 31 de diciembre de 2020, tendrán 9 meses para solicitar que sus aplicaciones se tramiten conforme el procedimiento de RU.
- Aquellos procedimientos de oposición e impugnación de derechos PI que estén en tramitación a 31 de diciembre de 2020 y que acaben con admisión de los motivos de oposición/impugnación afectarán por igual a los derechos PI en RU.

➤ **BREXIT SIN ACUERDO**

- Los derechos PI a nivel europeo estarán igualmente protegidos en RU siempre que se realice un trámite administrativo que RU cataloga de “mínimo” para su inscripción.
- Los titulares de PI que hayan solicitado el registro a nivel UE y estén en tramitación a 29 de marzo de 2019 (fecha prevista de “brexit”), tendrán 9 meses desde esta fecha para solicitar que sus aplicaciones se tramiten conforme el procedimiento de RU.



laffer

A B O G A D O S

- Los procedimientos para el registro y protección de derechos PI a nivel internacional cuando tuvieran protección a nivel europeo y no a nivel de RU serán acordados con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO).

* * * *

Esperamos que estos comentarios sean de utilidad, y, como siempre, el Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial y de Nuevas Tecnologías de **LAFFER ABOGADOS** está a su disposición para cualquier aclaración o información adicional.

La información contenida en este documento es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico