

Septiembre 2017

## [ Similitud fonética ]

#sentencia

**Sentencia del Tribunal General de la UE de 18 de septiembre de 2017. Asunto T-86/16. Codorníu SA vs EUIPO/ Bodegas Altún SL.**

**Objeto:** Marca europea. Procedimiento oposición art. 8.1.b) y art. 8.5) Reglam. 207/2009 (RMUE)



**Resumen:** Se solicita la marca figurativa ANA DE ALTUN (cl33) y recibe oposición de diferentes marcas figurativa y denominativas ANNA y ANNA DE CODORNIU. La División de oposición estima en su totalidad la oposición. Esta resolución es recurrida y finalmente anulada por la Sala de Recurso. Ahora, el TG considera que la Sala de Recursos cometió un error al entender que las diferencias conceptuales entre los signos podrían neutralizar la similitud fonética. Según el TG la expresión "Ana de Altún" no tiene un significado claro y determinado en el sentido que viene exigiendo la jurisprudencia. Por tanto, existe cierto grado de similitud entre las marcas.

\*Fuente: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

## [ Toro vs Badtoro ]

#sentencia

**Sentencia del Tribunal General de la UE de 20 de septiembre de 2017. Asunto T-350/13. Jordi Nogues SL vs EUIPO/ Grupo Osborne SA.**



**Objeto:** Marca Europea. Procedimiento de oposición art.8.1.b) Reglam. 207/2009 (RMUE).

**Resumen:** Se solicita la marca figurativa BADTORO que recibe oposición de diferentes marcas figurativas y denominativas TORO. Tanto la división de oposición como la Sala de Recursos estiman los argumentos del titular anterior. El TG considera que el elemento denominativo de la marca solicitada ocupa una posición secundaria y que, además, el término BADTORO (formado por la yuxtaposición de los términos BAD+TORO) será percibido de manera unitaria de modo que el público de habla hispana lo entenderá con el significado de "toro malo o avieso". El elemento denominativo BADTORO (que representa un toro de fantasía, humanizado) será apreciado de manera conjunta con el elemento figurativo en una unidad lógica alejada del animal "toro" que representan las marcas anteriores de tal manera que el público pertinente no establecerá un vínculo entre las marcas analizadas.

\*Fuente: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

## [ Agotamiento del derecho ] #ImportaciónParalela

**Conclusiones Abogado General en el asunto C-291/16 Schweppes, SA/ Red Paralela, SL y Red Paralela BCN, SL.**



El Abogado General recuerda que el TJUE ya ha precisado que el agotamiento del derecho de la marca opera cuando el titular de la marca en el Estado de la importación y el titular de la marca en el Estado de la exportación son idénticos o están económicamente vinculados.

Según el Abogado General, este criterio ampara también las situaciones en las que el uso de la marca está sometido al control conjunto de dos personas distintas que explotan la marca como un único centro de intereses. De manera que, a efectos del agotamiento del derecho, es necesario que el control único sobre la marca proporcione a las entidades que lo ejercen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se ha estampado la marca, así como la capacidad de controlar su calidad.

Será el importador paralelo quien deba probar (al menos a través de indicios precisos y concordantes) que existe una coordinación entre los titulares de las marcas paralelas (surgidas de la fragmentación de una única marca). Si se da esta prueba, será el titular que desee oponerse a la importación en su territorio quien deberá demostrar que no ha tenido lugar ningún acuerdo o coordinación con el titular de la marca en el estado de la exportación para someter la marca a un control único.

\*Fuente: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

## [ Expresión del acervo común ] #marca

**El TSJ de Murcia revoca la resolución de la OEPM que denegaba el registro de la marca EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARS.**

La OEPM consideró que no debería acceder al registro la marca EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARS (para designar un grupo de música) porque esta denominación identificaba a una persona distinta del solicitante. Sin embargo, el TSJ de Murcia ha considerado que la expresión «camarote de los hermanos Marx» fue asumida por el acervo común como sinónimo de «un sitio pequeño con muchas personas», por lo que no hay obstáculo alguno para que el grupo musical lo utilice

\*Fuente: [laverdad.es](http://laverdad.es)

## [ Infracción de patente ] #patentes

**Nintendo condenada a pagar 10 millones de dólares por infringir una patente médica.**

Tras más de cuatro años de proceso judicial, un tribunal estadounidense ha condenado al gigante japonés de los videojuegos a indemnizar a la empresa médica iLife con más de 10 millones de dólares. Al parecer, la tecnología de detección de movimiento de las consolas Wii de Nintendo estaría infringiendo una patente de la compañía iLife, según el fallo del tribunal, decisión que será recurrida por la compañía japonesa.

\*Fuente: [ticbeat.com](http://ticbeat.com)

[ Sistema de Madrid ]

#marcas

**Tailandia se adhiere al Sistema de Madrid.**

Tailandia se convierte en el miembro 99 del sistema internacional de marcas de Madrid. De los diez miembros que conforman el grupo regional de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Tailandia es el séptimo en adherirse al Sistema de Madrid.

\*Fuente: [lasclavesdelderecho.com](http://lasclavesdelderecho.com)

[ Design View ]

#diseños

**Perú se incorpora a DesignView.**

El 18 de septiembre de 2017 el Instituto Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI) puso sus dibujos y modelos industriales a disposición de la herramienta de búsqueda Designview.

\*Fuente: [euiipo.europa.eu](http://euiipo.europa.eu)

[ Congreso 5ENAD ]

#CompromisoPADIMA

PADIMA empresa colaboradora del 5º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño – 5ºENAD.



Los días 21 y 22 de septiembre tuvo lugar en Valencia el **Congreso 5ENAD** - 5º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño organizado por READ, Red Española de Asociaciones de Diseño, y ADCV, Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. PADIMA, en su compromiso por ayudar a dar valor al diseño, ha participado como empresa colaboradora e Iván Sempere, nuestro director de Área Legal, como profesional en la mesa de trabajo "Diseñar el Diseño", aportando su experiencia de más de 20 años en la protección del diseño y las marcas.

[ Magister Lvcentivs ]

#DocenciaPADIMA

Responsables de la Oficina de Patentes China en la sesión impartida por Ivan Sempere sobre los últimos criterios acerca de la protección del diseño en Europa.



Gracias a Magister Lvcentivs y a la Universidad de Alicante por contar un año más con PADIMA para unificar criterios sobre un aspecto vital para nuestras empresas como es la protección del Diseño en el mundo.

[ PADIMA MADRID ]

#NuevaOficina

**PADIMA abre oficina en Madrid para ti.**

Tras 20 años de muchísimo esfuerzo, estamos muy ilusionados con este nuevo reto que abordamos gracias a la confianza de nuestros clientes y a un gran equipo del que nos sentimos especialmente orgullosos. Nos encontrarás en: C/ Velázquez, 47, 7º CP. 28001 T. 914 35 75 56

