

REGULACIÓN DEL RENOMBRE DE LA MARCA

La Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas, regula en su artículo 8º apartado 1, el renombre de las marcas y nombres comerciales, el cual dice así:

8. Marcas y nombres comerciales renombrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, **cuando la marca anterior goce de renombre** en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

En consecuencia, para analizar si su marca cumple con algunos de los criterios que llevan a considerar una marca como renombrada, debemos consultar los siguientes documentos:

DOCUMENTOS A APORTAR PARA LA EMISION DE INFORMES DE RENOMBRE DE ANDEMA

1. Acreditación de la titularidad y vigencia de la marca en cuestión, y fecha del primer registro en España.
2. En qué otros países está registrada y en vigor.
3. Fecha de la primera comercialización en España. Cifras de facturación en a ser posible últimos 3-5 años. Si se quiere cifras totales de facturación.
4. Inversión en publicidad en los últimos 3-5 años.
5. Cuota de mercado, (Informe A.C. Nielsen si se dispone).
6. En que otros países se comercializa.
7. Esponsorización de eventos si los hubiera.
8. Cualquier otra circunstancia o elemento probatorio que quiera aportarse.
9. Certificado de notoriedad emitido por la Cámara de Comercio correspondiente si se dispone.

10. Sentencias judiciales o resoluciones de Oficinas de registro con reconocimiento de renombre o de la extinta notoriedad.
11. Salvo casos excepcionales que así lo permitan, se podrá solicitar una encuesta dirigida a los operadores económicos que se seleccione en cada caso. En esta encuesta que será realizada por empresa especializada a elección del titular, ANDEMA impondrá un número mínimo de preguntas espontáneas y otras sugeridas que serán determinadas en cada caso. Este estudio será pagado directamente a la empresa que se designe sin intervención alguna de ANDEMA.
12. Se podrá pedir al solicitante cualquier otro documento que se estime necesario para la valoración de los hechos solicitados.
13. El informe será nominativo, por lo que deberá comunicarse en cada caso a quien va dirigido, para que y contra quien va a ser usado. El informe que se emita será válido solamente a estos efectos. Ejemplo dirigido a: Juzgado de 1º Instancia nº 7 de Madrid, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, etc., y tendrá fecha de caducidad el plazo para ser usado.
14. Su utilización y presentación en el organismo pertinente deberá hacerse en un plazo no superior a tres meses desde la fecha de su emisión, o de seis meses en procedimientos internacionales.
15. La documentación deberá acompañarse de declaración jurada sobre la veracidad de las pruebas aportadas, en caso de que sean declarativas y no documentales.

Solo a la vista de la documentación presentada y analizada podrá determinarse o rechazarse la distintividad de una marca.