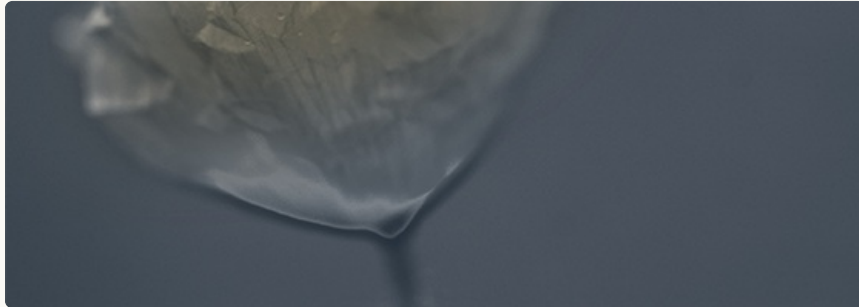


# curellsuñol

CONSULTORS EN PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL



[Veure la versió en línia](#)

## Notícies abril 2023

### Toblerone s'acomiada de les muntanyes suïsses i del seu icònic logo

A causa del trasllat de part de la seva producció de xocolata a Bratislava (Eslovàquia) Toblerone, la popular marca de xocolata creada a Berna l'any 1908, deixarà d'incorporar la imatge de la muntanya Cervino en els seus envasos per a complir la legislació suïssa.



#### [Legislació "Swissness"](#)

L'1 de gener de 2017 va entrar en vigor la Legislació "Swissness" que estableix restriccions en l'ús de la iconografia suïssa en productes i serveis que no compleixin amb els criteris d'"origen suís".

El nucli d'aquesta iniciativa legislativa s'estableix en la Llei de Protecció de Marques, on es concreten les condicions sota les quals un producte o servei pot ser considerat genuïnament suís. En el cas de la llet i els productes lactis, aquests han d'estar elaborats amb un 100% de matèries primeres locals, encara que hi ha excepcions per a matèries que no es puguin produir a Suïssa, com és el cacau (art. 48.b.2 i 3 de la Llei de Protecció de Marques).

[Llegir-ne més](#)

## Digues-me la teva distintivitat i et diré la teva força

De vegades, quan un client ens encarrega una sol·licitud de registre de marca, ens presenta un signe que, encara que pot ser molt atractiu en termes de màrqueting, gaudeix d'un caràcter distintiu feble.

L'escassa distintivitat d'aquestes marques es deu, principalment, al fet que són descriptives de la qualitat, la quantitat, les característiques, el destí, el tipus o la dimensió dels productes o serveis que pretenen protegir. Cal distingir entre marques merament descriptives (que no són registrables) o marques de distintivitat feble. Per exemple, una marca merament descriptiva seria "pomes espresmudes" per a designar suc de poma i una marca feble seria "elixir de pomes" per al referit producte.



Els termes o expressions que es refereixen a les característiques dels productes i serveis, no són apropiables per una sola persona o empresa i han d'estar a disposició dels competidors. Per això, les marques que només consisteixen en aquestes expressions o termes descriptius solen ser rebutjades per les oficines de registre.

Per a aconseguir el registre d'aquestes marques, cal acompanyar les expressions o termes descriptius amb elements denominatius o gràfics addicionals que no tinguin relació amb les característiques dels productes i serveis designats i que confereixin a la marca un cert grau de distintivitat.

Llegir-ne més

## Coinbase vs bitFlyer: els criptointercanvis lluiten per la marca coinbase a la UE

Batalla per Coinbase - el Tribunal General recorda a l'EUIPO que, per apreciar la mala fe, ha de tenir en compte totes les circumstàncies de fet pròpies del cas que existien a l'hora de presentar la marca impugnada

El Tribunal General de la Unió Europea no va donar la raó a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) [cosa que no passa cada dia] en la seva recent sentència de 22 de març de 2023, pronunciada en l'assumpte Coinbase/EUIPO - Coinbase Global (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156. En canvi, va estimar les pretensions de Coinbase, Inc., empresa nord-americana que opera una de les plataformes més grans de comerç de criptodivises, Coinbase, fundada el 2012 amb la idea que qualsevol persona, en qualsevol lloc, hauria de ser capaç d'enviar i rebre la criptomoneda Bitcoin de manera fàcil i segura.



### Antecedents del cas

El 3 de febrer de 2016, l'empresa japonesa bitFlyer Inc, que opera la plataforma de comerç de criptodivises bitFlyer [núm. 1 en volum de comerç de Bitcoin al Japó des del 2017], va presentar la marca internacional nº 1308248 "coinbase" (denominativa) en relació amb productes i serveis de les classes 9, 35, 36, 38 i 42.

El 29 de juny del 2018, Coinbase, Inc. va presentar davant l'EUIPO una sol·licitud de nul·litat contra la designació UE de la marca "coinbase" contra tots els productes i serveis. Els motius de nul·litat invocats van ser els contemplats a (i) l'article 60.1.a) del Reglament sobre la Marca de la Unió Europea 2017/1001, en relació amb l'article 8.1.b) [risc de confusió], sobre la base, entre d'altres, de la marca internacional anterior núm. 1216587 COINBASE (denominativa), a les classes 9, 36 i 42, i (ii) l'article 59.1.b) [mala fe]. Per sustentar la seva al·legació de mala fe, Coinbase, Inc. va al·legar, en essència, que bitFlyer Inc. coneixia o hauria d'haver conegut el seu ús intens anterior de la marca COINBASE als EUA i la UE per a un programa d'ordinador (software) que permet el comerç amb la criptomoneda Bitcoin.

La Divisió d'Anul·lació de l'EUIPO va acordar la nul·litat de la marca impugnada en relació amb els productes i serveis idèntics i similars per l'existència de risc de confusió en el públic. Va desestimar la nul·litat en relació amb els productes i serveis no similars. En particular, va considerar que Coinbase, Inc. no havia presentat proves concretes i convincents que bitFlyer Inc. hagués actuat de forma deshonestament en sol·licitar la marca impugnada.

Coinbase Inc. va recórrer la resolució. En el seu escrit amb els motius del recurs, va limitar l'abast del recurs als productes i serveis per als quals s'havia rebutjat la nul·litat.

La Quarta Sala de Recurs de l'EUIPO va desestimar el recurs. Va assenyalar que l'abast del recurs es limitava a determinar si hi havia mala fe en relació amb el fet que bitFlyer Inc. hagués sol·licitat la marca per a productes i serveis no similars. Va considerar que no hi havia res a l'expedient que permetés concloure que, en relació amb els productes i serveis no similars objecte del recurs, bitFlyer Inc. tingués intencions deshonestes i intentés deshonestament bloquejar un ús legítim de la marca per part d'un competidor, com Coinbase, Inc. Coinbase Inc. va interposar recurs davant del Tribunal General.

Llegir-ne més

## **És tècnic el disseny?**

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat recentment una nova sentència (C-684/21; 02/03/2023) sobre la qüestió de com determinar si una característica d'aparença, en un disseny registrat, està dictada exclusivament per la seva funció tècnica.

Aquesta és una qüestió important que afecta la validesa dels dissenys registrats a Europa. En efecte, d'acord amb l'article 8(1) del CDR (Reglament núm. 6/2022 sobre els Dibuixos i Models Comunitaris), un disseny registrat no pot ser reconegut en una característica d'aparença (normalment, una forma) dictada exclusivament per la seva funció tècnica.

No sempre és fàcil determinar el caràcter exclusivament tècnic d'una forma. En molts casos, quan el dissenyador d'un producte escull una forma, té en compte la impressió visual, a més de la seva funció tècnica.



Antecedent: la sentència “DOCERAM” C-395/16 del TJUE del 8 de març de 2018

A la seva important sentència anterior “DOCERAM” (C-395/16; 08/02/2018), el TJUE va establir que, per a determinar si una característica d’aparença està dictada exclusivament per la seva funció tècnica, és necessari demostrar que la funció tècnica és l’únic factor que determina l’elecció de la característica. Per a això, és irrellevant l’existència de dissenys alternatius que realitzin la mateixa funció.

El TJUE va justificar aquest darrer principi (irrellevància dels dissenys alternatius) com una forma d’impedir que un operador econòmic pugui registrar com a disseny totes les variants de forma concebibles per a realitzar una mateixa funció tècnica, amb la qual cosa es beneficiaria d’una protecció exclusiva que, a la pràctica, seria equivalent a la conferida per una patent, sense veure’s sotmès als requisits aplicables per a l’obtenció d’aquesta última.

No obstant, a la mateixa sentència “DOCERAM” el TJUE matisava que l’existència de dissenys alternatius, sense ser determinant, pot ser tinguda en compte. Més concretament, l’apreciació s’ha de dur a terme tenint en compte, en particular, el disseny concernit, les circumstàncies objectives que mostren els motius que van presidir l’elecció de les característiques de l’aparença del producte en qüestió, les dades relatives a la seva utilització o fins i tot l’existència de dissenys alternatius que permetin realitzar la mateixa funció tècnica, sempre que aquestes circumstàncies, aquestes dades o aquella existència es sustentin en proves fiables.

[Llegir-ne més](#)



## Dies festius

Durant els mesos d’abril i maig les nostres oficines romandran tancades en les següents dates:

Setmana Santa:

- **6 d’abril** (oficina de Madrid)
- **7 d’abril** (totes les nostres oficines)
- **10 d’abril** (oficina de Barcelona i Alacant)

Dia Internacional dels Treballadors:

- **1 de maig** (totes les nostres oficines)

[Llegir-ne més](#)

**CURELL SUÑOL SLP**  
Barcelona - Madrid - Alicante  
mail@curell.com  
Tel. +34 934875166

www.curell.com



**Protegim els vostres projectes, projectem el vostre**

**futur.**

**TOP RANKED - IP STARS - IAM 1000 - WTR 1000 -  
LEADER'S LEAGUE BEST LAWYERS - FINANCIAL TIMES**

S'ha enviat aquest e-mail a {{ contact.EMAIL }}  
Heu rebut aquest correu informatiu perquè teniu serveis de PI contractats amb  
CURELL SUÑOL

[Cancel·lar la subscripció](#)



© 2023 CURELL SUÑOL