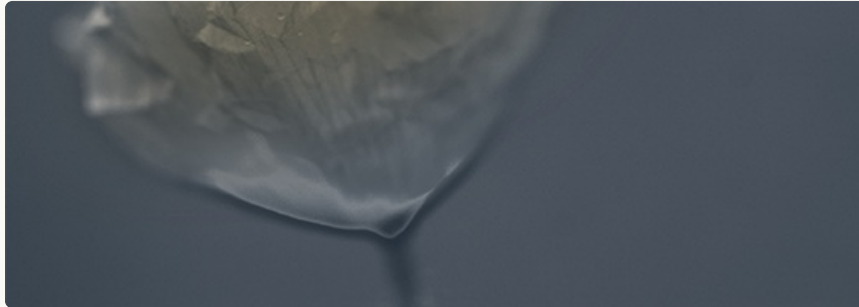


curellsuñol

CONSULTORES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL



[Ver la versión en línea](#)

Noticias abril 2023

Toblerone se despide de las montañas suizas y de su icónico logo

Debido al traslado de parte de su producción de chocolate a Bratislava (Eslovaquia), Toblerone, la popular marca de chocolate creada en Berna en 1908 dejará de incorporar la imagen del monte Cervino en sus envases para cumplir con la legislación suiza.



["Swissness" Legislation](#)

El 1 de enero de 2017 entró en vigor la Swissness Legislation que establece restricciones del uso de la iconografía suiza en productos y servicios que no cumplan con los criterios de "origen suizo".

El núcleo de esta iniciativa legislativa se establece en la Ley de Protección de Marcas (Trade Mark Protection Act), donde se concretan las condiciones bajo las cuales un producto o servicio puede ser considerado como suizo. En el caso de la leche y los productos lácteos, estos han de estar elaborados con un 100% de materias primas locales, aunque hay excepciones para materias que no se puedan producir en Suiza, como es el cacao (art. 48.b.2 y 3 de la Ley de Protección de Marcas).

[Leer más](#)

Dime tu distintividad y te diré tu fuerza

En ocasiones, cuando un cliente nos encarga una solicitud de registro de una marca, nos presenta un signo que, aunque puede ser muy atractivo en términos de marketing, goza de un carácter distintivo débil.

La escasa distintividad de estas marcas se debe, principalmente, a que son descriptivas de la calidad, la cantidad, las características, el destino, el tipo o el tamaño de los productos o servicios que pretenden proteger. Hay que distinguir entre marcas meramente descriptivas (que no son registrables) o marcas de distintividad débil. Por ejemplo, una marca meramente descriptiva sería “manzanas exprimidas” para designar zumo de manzana y una marca débil sería “elixir de manzanas” para el referido producto.



Los términos o expresiones que se refieren a las características de los productos y servicios, no son apropiables por una sola persona o empresa y deben estar a disposición de los competidores. Por ello, las marcas que solamente consisten en estos términos o expresiones descriptivos suelen ser rechazadas por las oficinas de registro.

Para conseguir el registro de estas marcas, a los términos o expresiones descriptivos hay que acompañarlos de elementos denominativos o gráficos adicionales que no tengan relación con los productos y servicios designados y que confieran a la marca un cierto grado de distintividad.

[Leer más](#)

Coinbase vs bitFlyer: los criptointercambios luchan por la marca coinbase en la UE

El Tribunal General recuerda a la EUIPO que, para apreciar la mala fe, debe tener en cuenta todas las circunstancias de hecho propias del caso que existían en el momento en que se presentó la marca impugnada

El Tribunal General de la Unión Europea no dio la razón a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) [algo que no ocurre todos los días] en su reciente sentencia de 22 de marzo de 2023, recaída en el asunto Coinbase/EUIPO - Coinbase Global (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156. En cambio, estimó las pretensiones de Coinbase, Inc., empresa estadounidense que opera una de las mayores plataformas de comercio de criptodivisas, Coinbase, fundada en 2012 con la idea de que cualquier persona, en cualquier lugar, debería ser capaz de enviar y recibir la criptomoneda Bitcoin de forma fácil y segura.



[Antecedentes del caso](#)

El 3 de febrero de 2016, la empresa japonesa bitFlyer Inc, que opera la plataforma de comercio de criptomonedas bitFlyer [nº 1 en volumen de comercio de Bitcoin en Japón desde 2017], presentó la marca internacional nº 1308248 «coinbase» (denominativa) en relación con productos y servicios en las clases 9, 35, 36, 38 y 42.

El 29 de junio de 2018, Coinbase, Inc. presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad contra la designación UE de la marca «coinbase» contra todos los productos y servicios. Los motivos de nulidad invocados fueron los contemplados en i) el artículo 60.1.a) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea 2017/1001, en relación con el artículo 8.1.b) [riesgo de confusión], sobre la base, entre otros, de la marca internacional anterior nº 1216587 COINBASE (denominativa), en las clases 9, 36 y 42, y ii) el artículo 59.1.b) [mala fe]. Para sustentar su alegación de mala fe, Coinbase, Inc. alegó, en esencia, que bitFlyer Inc. conocía o debería haber conocido su intenso uso anterior de la marca COINBASE en los EE.UU. y la UE para un software que permite el comercio con la criptomoneda Bitcoin.

La División de Anulación de la EUIPO acordó la nulidad de la marca impugnada en relación con los productos y servicios idénticos y similares a los de la marca anterior por existir riesgo de confusión en el público. Desestimó la nulidad en relación con los productos y servicios no similares. En particular, consideró que Coinbase, Inc. no había presentado pruebas concretas y convincentes de que bitFlyer Inc. hubiera actuado de forma deshonesta al solicitar la marca impugnada.

Coinbase Inc. recurrió la resolución. En su escrito con los motivos del recurso, limitó el alcance del recurso a los productos y servicios para los que se había rechazado la nulidad.

La Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. Señaló que el alcance del recurso se limitaba a determinar si había mala fe en relación con el hecho de que bitFlyer Inc. hubiera solicitado la marca para productos y servicios no similares. Consideró que no había nada en el expediente que permitiera concluir que, en relación con los productos y servicios no similares objeto del recurso, bitFlyer Inc. tuviera intenciones deshonestas e intentara deshonestamente bloquear un uso legítimo de la marca por parte de un competidor, como Coinbase, Inc. Coinbase Inc. interpuso recurso ante el Tribunal General.

[Leer más](#)

¿Es técnico el diseño?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado recientemente una nueva sentencia (C-684/21; 02/03/2023) sobre la cuestión de cómo determinar si una característica de apariencia, en un diseño registrado, está dictada exclusivamente por su función técnica.

Ésta es una cuestión importante que afecta a la validez de los diseños registrados en Europa. En efecto, de acuerdo con el artículo 8(1) del CDR (Reglamento nº 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios), un diseño registrado no puede ser reconocido en una característica de apariencia (normalmente, una forma) dictada exclusivamente por su función técnica.

No siempre es fácil determinar el carácter exclusivamente técnico de una forma. En muchos casos, cuando el diseñador de un producto elige una forma, tiene en cuenta la impresión visual, además de su función técnica.



Antecedente: la sentencia “DOCERAM” C-395/16 del TJUE del 8 de marzo de 2018

En su importante sentencia anterior “DOCERAM” (C-395/16; 08/02/2018), el TJUE estableció que, para determinar si una característica de apariencia está dictada exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que la función técnica es el único factor que determina la elección de la característica. Para ello, es irrelevante la existencia de diseños alternativos que realicen la misma función.

El TJUE justificó este último principio (irrelevancia de los diseños alternativos) como una forma de impedir que un operador económico pueda registrar como diseño todas las variantes de forma concebibles para realizar una misma función técnica, con lo cual se beneficiaría de una protección exclusiva que, en la práctica, sería equivalente a la conferida por una patente, sin verse sometido a los requisitos aplicables para la obtención de esta última.

Sin embargo, en la misma sentencia “DOCERAM” el TJUE matizaba que la existencia de diseños alternativos, sin ser determinante, puede ser tenida en cuenta. Más concretamente, la apreciación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta, en particular, el diseño de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión, los datos relativos a su utilización o incluso la existencia de diseños alternativos que permitan realizar la misma función técnica, siempre que estas circunstancias, estos datos o esa existencia se sustenten en pruebas fiables.

[Leer más](#)



Días festivos

Durante los meses de abril y mayo nuestras oficinas permanecerán cerradas en las siguientes fechas:

Semana Santa:

- **6 de abril** (oficina de Madrid)
- **7 de abril** (todas nuestras oficinas)
- **10 de abril** (oficina de Barcelona y Alicante)

Día Internacional de los Trabajadores:

- **1 de mayo** (todas nuestras oficinas)

[Leer más](#)

CURELL SUÑOL SLP

Barcelona - Madrid - Alicante

mail@curell.com

Tel. +34 934875166

www.curell.com



Protegemos vuestros proyectos, proyectamos vuestro futuro

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

Se ha enviado este e-mail a {{ contact.EMAIL }}
Habéis recibido este correo informativo porque tenéis contratados servicios de PI con CURELL SUÑOL

[Cancelar la suscripción](#)



