

## Patentes

### Obligación de realizar el primer depósito de una invención en la OEPM

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes, toda invención desarrollada en España tiene la obligación de que el primer depósito sea realizado a través de la OEPM dentro de sus diferentes posibilidades (como una patente española o un modelo de utilidad español; o una patente europea o PCT solicitada a través de la OEPM).

Se entiende que una invención es desarrollada en España cuando al menos uno de los solicitantes tiene un domicilio en España (ya sea una persona física o una empresa).

Según se estipula en el Art.115 de la LP, todo aquel solicitante español que quiera realizar el primer depósito de su invención fuera del ámbito de la OEPM, por ejemplo, proteger una invención inicialmente en EEUU (por la USPTO), está obligado a pedir a la OEPM una autorización de primer depósito en el extranjero.



El no cumplimiento este requisito puede implicar que esa patente solicitada en el extranjero tenga un vicio de nulidad si finalmente es validada en España a través de una concesión de Patente Europea, o es introducida en la fase nacional española a través de una PCT o dentro de los 12 primeros meses de prioridad internacional.

Este hecho afecta a posibles invenciones que tengan múltiples solicitantes, siempre y cuando haya al menos uno español, independientemente del % de titularidad que pueda tener este solicitante.

Por tanto, en caso de que un solicitante español quiera proteger la invención por primera vez fuera de España (a través de una oficina que no sea la OEPM) se recomienda solicitar dicha autorización a la OEPM para evitar posibles problemas en el futuro.

## Protección de Datos

### La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a Whatsapp y Facebook

Recientemente la Agencia Española de Protección de datos ha considerado que la comunicación de datos realizada por Whatsapp a Facebook, no cumple con la normativa de Protección de Datos, ni con la española ni con la europea. La sanción es de 300.000€ para cada uno, por un lado Whatsapp como cedente de los datos, al no contar con el consentimiento libre, específico e informado, para la cesión de los datos a Facebook, y por otro lado sanciona a la red social por tratar los datos cedidos para fines propios sin el consentimiento de los titulares. La cuestión se remonta a la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook en 2014,



en agosto de 2016 Whatsapp modificó sus términos de uso y política de privacidad para poder compartir la información con Facebook. Estas nuevas condiciones se impusieron como obligatorias para poder continuar con el uso de Whatasapp. Además, se debe tener en cuenta que el uso que haría Facebook de los datos no tiene relación con las finalidades determinadas de la recogida de los datos original de Whatsapp y se realizó sin ofrecer a los usuarios una información adecuada y sin la opción de mostrar su negativa a dichas condiciones

## Incorporaciones

Departamento Jurídico



Carlos Sanz Sánchez se incorpora al Departamento Jurídico en estrecha colaboración con el Departamento Internacional, así como con el de Desarrollo de Negocio.

Carlos tiene un perfil claramente internacional; además de trabajar en España en dos prestigiosos despachos de abogados, ha residido un año en Buenos Aires (Argentina), un año en Nueva Zelanda, dos años en Bruselas (Bélgica)

donde ha trabajado para la Comisión Europea y en consultoría legal, y tres años en Bogotá (Colombia), asesorando a empresas internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial y nuevas tecnologías.

## Interno Abril

Rankings

La prestigiosa publicación **World Trademark Review** nuevamente considera que Abril Abogados es uno de los principales despachos de abogados españoles especializados en marcas, con especial hincapié en los servicios relativos a enforcement & litigation y prosecution & strategy [Más información](#)

**World Trademark Review**

**CHAMBERS AND PARTNERS**

Un año más **Chambers & Partners Europa** ha publicado el Ranking de los mejores despachos de abogados. Este

año Abril Abogados se mantiene entre los mejores despachos españoles de referencia en IP y TMT.

[Más Información](#)

## Brexit

## El Reino Unido acepta la protección de los derechos de PI después de la transición de Brexit

El Reino Unido y la Unión Europea han acordado que los titulares de marcas Europeas y Diseños Comunitarios gozarán de protección en el Reino Unido tras un período de transición que finalizará el 31 de diciembre de 2020.

El anuncio surge como parte del lanzamiento del borrador del acuerdo del gobierno del Reino Unido y la UE publicado el 19 de marzo. Se ha acordado pues, un período transitorio entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, tiempo durante el cual el Reino Unido seguirá siendo parte de la UE.

El proyecto de acuerdo incluye disposiciones sobre la protección y la observancia de la propiedad intelectual a la finalización del período de transición. Los registros de marcas de la UE, diseños comunitarios, variedades vegetales y bases de datos estarán protegidos. Estas disposiciones "solo estarán sujetas a revisiones técnicas legales en las próximas semanas".

Según el proyecto de acuerdo, los titulares de dichos derechos europeos, serán titulares de un derecho registrado



comparable y ejecutable en materia de propiedad intelectual en el Reino Unido sin necesidad de reexamen, Las negociaciones, sin embargo, continúan las para la protección de las indicaciones geográficas y las solicitudes de

certificados de protección complementarios pendientes con posterioridad al Brexit. El proyecto acordado establece que los derechos que se hayan extinguido tanto en el Reino Unido como en la UE antes del final del período de transición, seguirán extintos al final del mismo. Está previsto que el Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA) se reúna próximamente con la EUIPO para abordar

los detalles del acuerdo de retirada y que ocurrirá con los derechos de representación ante esta oficina.

## Dominios

## Dominio ".app"

Google ha anunciado que el próximo 29 de marzo libera el .app, después de haber abonado la suma de 25 millones de dólares en el año 2015 para su gestión.



El .app es actualmente el nombre de dominio más fiable para la promoción de aplicaciones online, proporcionando seguridad en cuanto al origen de dichas aplicaciones y permitiendo a los interesados promocionarlas libremente. Teniendo en cuenta todo lo anterior, las empresas que desarrollen su actividad en este sector, deben valorar seriamente la protección de sus marcas a través del nuevo nombre de dominio ".app", no sólo para evitar que terceros puedan adquirirlos de mala fe, sino también para la propia promoción de sus aplicaciones y la salvaguarda de los intereses de sus consumidores.

## En dos meses habrá que empezar a cumplir con las obligaciones establecidas por el Reglamento General de Protección de Datos

El nuevo reglamento europeo de protección de datos, RGPD, entra en vigor **el próximo 25 de mayo**. Apenas faltan dos meses por delante para adaptar los procesos relacionados con la protección de datos al nuevo reglamento. Desde Mayo de 2016, fecha en la que se aprobó el RGPD, administraciones y empresas debían adaptarse a la nueva normativa. Con un plazo de tiempo tan amplio, ahora vienen las prisas, incluso al propio gobierno, que debería haber modificado la Ley Orgánica de Protección de Datos para que estuviera adaptada antes de la entrada en vigor, y no se espera que esté aprobada hasta octubre, aunque el hecho de que no tengamos una LOPD actualizada no significa que no se tenga que cumplir con el RGPD.

[Continúa leyendo aquí](#)

## EUIPO

## Sanción por el envío de facturas fraudulentas

El 20 de diciembre de 2017, el Tribunal de Apelación de Estocolmo dictó sentencia en un caso penal contra dos sujetos que habían enviado facturas fraudulentas a titulares de MUEs bajo el membrete «OMIH». En una clara aproximación engañosa a las antiguas siglas de la Oficina OHIM (por sus siglas en inglés). Los acusados fueron condenados a prisión por fraude. El Tribunal también confirmó todas las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por algunos de los destinatarios que habían efectuado pagos tras la recepción de las facturas fraudulentas.



## Récord de solicitudes de Marcas de la UE

Según las estadísticas de la EUIPO en el año 2017 hubo un aumento de las solicitudes de marcas de la UE en aproximadamente un 8% alcanzando el número total de 146,418. Este número incluye 58 solicitudes de marcas de garantía que se introdujeron con las modificaciones en la regulación de las MUE en el año 2017. El top3 en cuanto a países de origen de las solicitudes sigue siendo liderado por Alemania seguido de EEUU y de China.



Marcas

Situación de signos laudatorios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado recientemente la solicitud de la marca "Juwel" (palabra alemana para "joya" – en inglés "jewel") para las clases 9, 28 y 41 (caso Gauselmann vs EUIPO). La solicitud de la marca "Juwel" fue inicialmente rechazada en 2014 por el examinador, debido a su falta de distintividad, así como por ser considerada descriptiva. En 2015, la Oficina no tuvo en cuenta el recurso presentado por el solicitante. El Tribunal consideró que la palabra "Juwel" tiene dos significados, aunque a pesar de esto, el público alemán siempre entendería este término por ser laudatorio y, por lo tanto, descriptivo. El Tribunal también indicó que es necesaria la inclusión de elementos adicionales para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios. El soli-



citante apeló, indicando la existencia de marcas previas y comparables en la EUIPO, pero El Tribunal rechazó este argumento.

A través de este caso, el TGUE se vio obligado a trazar la línea entre términos laudatorios (no distintivos) y términos ambiguos (distintivos). Por su parte, la EUIPO, ha declarado lo siguiente: es necesario "distinguir términos laudatorios que describen – aunque en términos generales – características deseadas de bienes o servicios por ser baratos, convenientes, de alta calidad, etc. y los cuales son excluidos de ser registrados, de aquellos términos que son laudatorios en sentido amplio, es decir que se refieren a connotaciones vagamente positivas o al comprador o productor de los bienes, sin especificar los bienes o servicios en sí" (Directrices de Examen).

Marcas de lujo y plataformas de distribución

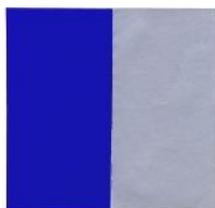
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TGUE) se ha vuelto a pronunciar en un nuevo caso sobre marcas de lujo entre Coty y Amazon. El TGUE ha declarado que la inclusión, en los contratos de distribución de marcas de lujo de distribución de Coty, de una cláusula que prohíbe a distribuidores autorizados la venta de sus cosméticos a través de Amazon, constituye una cláusula lícita. El Tribunal sostiene que las plataformas claramente percibidas como pertenecientes a terceros (ej: Amazon o eBay) restan valor a la imagen de "lujo" de la marca. Por el contrario, aquellas plataformas que no sean percibidas inmediatamente como "plataformas de terceros" por el consumidor, no des-



virtuarán necesariamente el aura de la marca. Teniendo en cuenta lo anterior, el TGUE se ha pronunciado a favor de las cláusulas restrictivas en los contratos de distribución de marcas de lujo siempre y cuando (1) El objetivo de la cláusula sea preservar el aura de lujo de los productos en cuestión; (2) La cláusula se aplique de manera uniforme y no de forma discriminatoria; (3) La cláusula sea proporcionada a la luz del objetivo perseguido. Es previsible que esta decisión tenga un efecto atractivo para otras marcas de lujo que hayan tenido la precaución de haber incluido cláusulas de distribución selectiva.

Marcas de color

En dos recientes casos hemos tenido ocasión de apreciar el rumbo de la "jurisprudencia" en relación con las marcas consistentes en una combinación de dos colores. El primero de los casos es el de la marca Red Bull (T-101/15) en el que una compañía polaca atacó la validez del registro de Red Bull por falta de carácter distintivo. Tanto la División de Nulidad como la Sala de Recursos sostuvieron que la marca consistía en la mera yuxtaposición de dos colores en abstracto y sin contornos. El Tribunal indicó que, como se vienen afirmando desde la sentencia Sieckmann la representación gráfica "debe ser clara, precisa, autónoma, de



La Mafia ya no se sentará a la mesa

El TGUE ha dictado recientemente una sentencia confirmado la nulidad del registro de la marca de la UE "La Mafia se sienta a la mesa" considerando que esta marca, al evocar una organización criminal mundialmente conocida, y ofrecer, además, una imagen dulcificada de la misma, es un signo contrario al orden público. La cadena de restaurantes alegó que era una evocación al cartel de la famosa película "El Padrino" por su logotipo. Sin embargo, el TGUE considera que la marca hace referencia a "una organización delictiva" y que trivializa los graves ataques de dicha organización contra los valores fundamentales de la Unión" por lo que debe ser anulada.



inteligible, duradera y objetiva". Esto significaría a juicio del tribunal, que "un signo siempre debe percibirse de manera inequívoca, uniforme y duradera". En la marca de Red Bull, concluyen, la representación grafica permitiría diferentes combinaciones de los dos colores y que las descripciones adjuntas "no proporcionan precisión adicional con respecto a la disposición sistemática que asocia los colores de una manera predeterminada y uniforme".

En el segundo de los casos (R200/2017-2) se trata también de una nulidad iniciada por un importador Rumano contra la marca registrada de Andreas Stihl, conocido fabricante alemán de motosierras. En la solicitud se indicaba que "el color naranja se aplica a la parte superior de la carcasa de la motosierra y el color gris se aplica a la parte inferior de la carcasa de la motosierra". La División de Nulidad, consideró que había distintividad adquirida por el uso, a pesar de que el uso realizado era en combinación con la denominación "STIHL". Sin embargo, la Sala de Recursos consideró que la representación del signo y su descripción deben evaluarse juntas y que, en su opinión, la representación consiste en una mera imagen de dos colores sin forma o contornos, permitiendo varias combinaciones diferentes de los dos colores, sin que la descripción proporcione ninguna precisión adicional. Concluye por tanto que la marca es nula. Habrá que esperar para ver si hay recurso a Luxemburgo.



## Looks alike

En 2010 la empresa MITICO solicitó la marca "Master" con logotipo ante la OAMI para las clases 29, 30 y 32. A pesar de la oposición de The Coca-Cola Company, la marca se concedió y la concesión fue confirmada por la sala de recursos. Coca-Cola acudió a Luxemburgo y el Tribunal de primera instancia consideró que la marca de MITICO presentaba suficientes similitudes con las de la oponente, por lo que devolvió el caso a la sala de recursos. Nuevamente, dicha sala confirmó la concesión y Coca-Cola volvió a recurrir a Luxemburgo. Esta vez, el Tribunal se plantea cuestiones sobre la "economía del comportamiento" y el principio de territorialidad. En concreto, el Tribunal dice que *"el principio de territorialidad no excluye el examen de los casos de uso de la marca solicitada en cualquier parte del mundo como base para una deducción lógica en relación con el uso probable de la marca solicitada en la UE"*. En la industria de alimentos y bebidas los "look alike" suponen una gran preocupación ya que hay determinados productos cuyo packaging está específicamente diseñado para parecerse lo más posible a otras marcas sin incurrir en infracción. Seguro que algún lector ha tenido la experiencia de recorrer los pasillos del supermercado en tiempo récord para llegar a casa y darse cuenta de que (conscientemente o no) han comprado productos / marcas que inicialmente no se habían propuesto comprar.



## Diseños

### Cancelación del diseño de Crocs

El Tribunal General de la UE ha confirmado la cancelación de un diseño comunitario de Crocs porque se había puesto a disposición del público antes de su registro. Según el reglamento de la UE, un diseño no se considerará "nuevo" si ha sido accesible al público durante el período de 12 meses anterior a su registro, excepto cuando la divulgación no pudiera haber sido razonablemente conocida por el sector relevante. En este caso Western Brands LLC (anterior propietaria de Crocs) presentó una solicitud de diseño en la EUIPO en noviembre de 2004, en base a la prioridad de su diseño de EE. UU. El diseño se registró como diseño comunitario en febrero de 2005 y luego se transfirió a Crocs en noviembre de 2005.



En 2013, la compañía francesa Gifi Diffusion presentó una solicitud de cancelación en la que argumentaba que el diseño "carecía de novedad" porque se había divulgado antes del 28 de mayo de 2003. Gifi alegaba que Western Brands ya había puesto en el mercado los zuecos en cuestión dos años antes. De hecho, indicaba, habían comercializado dicho producto en el Fort Lauderdale Boat Show en Florida en 2002 mostrando los zuecos en su web. La EUIPO declaró el diseño inválido en 2016 pero Crocs apeló

alegando que las divulgaciones del diseño no podían haber sido razonablemente conocidas por el sector del calzado de la UE. La sentencia del TGUE, no obstante, ha venido a confirmar la decisión de la EUIPO al considerar que la divulgación a través de la web implica una accesibilidad a la misma por el sector del calzado en la Unión Europea y, por tanto, no constituye una divulgación inocua a los efectos del registro del diseño.

### Guía de aplicación de sanciones del Reglamento General de Protección de Datos

Con el objetivo de lograr un planteamiento coherente de la imposición de multas administrativas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Grupo de Trabajo del artículo 29 ha elaborado las Directrices que deben utilizar las autoridades de control, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos. Se han creado criterios de evaluación previstos en el artículo 83, apartado 2, del RGPD. Una vez que se ha determinado que existe una infracción del Reglamento a partir de la apreciación de los hechos del caso, la autoridad de control competente debe identificar las medidas correctivas más apropiadas para abordar dicha infracción. El artículo 83 establece una los criterios para determinar si ha de imponerse una multa y la cuantía de la misma. [Continúa leyendo aquí](#)

### El Reino Unido ratifica el Arreglo de La Haya de diseños



El pasado 13 de marzo, el Reino Unido depositó el instrumento de ratificación del Arreglo de La Haya con la OMPI, en Ginebra, completando su último paso hacia la adhesión al mismo que entrará en vigor el próximo 13 de junio. Esta

adhesión permitirá a los solicitantes registrar diseños en el Reino Unido a través de una solicitud Internacional en la OMPI, sin tener que realizar múltiples solicitudes en las oficinas nacionales, en 68 países y organizaciones intergubernamentales. Esta protección supondrá un ahorro de costes y ofrecerá comodidad a los solicitantes y supondrá una vía alternativa una vez que Reino Unido abandone la Unión Europea.



**MADRID**  
C/Amador de los Ríos, 1, 1º  
28010 Madrid  
Tfn. 91 702 03 31  
Fax. 91 308 37 05

**VALENCIA**  
Av/Cortes Valencianas, 37-31b  
46015 Valencia  
Tfn. 96 346 53 73  
Fax. 96 346 53 74

**MURCIA**  
C/Carmen I, 1ºB  
30002 Murcia  
Tfn. 968 35 00 18  
Fax. 96 346 53 74

**BARCELONA**  
C/Viladomat 319, 1º-4ª  
08029 Barcelona  
Tfn. 93 363 42 41  
Fax. 93 430 29 98

**VIGO**  
C/Colón, 10, 5ª  
36201 Vigo  
Tfn. 986 442 838  
Fax. 986 226 110