# Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

# Reconciliando la protección de las indicaciones geográficas y las marcas

Ignacio de Medrano Caballero Director adjunto Departamento de Asuntos Institucionales y Relaciones Externas IV Asamblea General OriGin – Teruel, 25 de junio 2009

www.oami.europa.eu



## Protección comunitaria para denominaciones geográficas

Reglamento nº 510/2006



Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria

#### Legislación Vigente

Artículo 7(1) (j) y (k) del Reglamento nº 207/2009: se denegará el registro de:

- j) las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas deque contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen;
- k) las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o una *indicación geográfica* registrada, de conformidad con el Reglamento nº 510/2006, cuando correspondan a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 del citado Reglamento y relativas *al mismo tipo de producto*, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica protegida.

Artículo 13.1 del Reglamento nº 510/2006 las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

- a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
- b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar;
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

#### > A - Pre-registro

- contencioso de los *motivos absolutos* Art. 7 RMC
- contencioso de los *motivos relativos* Art. 8 RMC

#### B - Post-registro

- contencioso de la anulación y caducidad Art. 51 y 52
   RMC
- contencioso de la validez 91 y siguientes RMC

#### Asuntos resueltos por la Oficina

#### Asuntos resueltos por la división de anulación de la OAMI

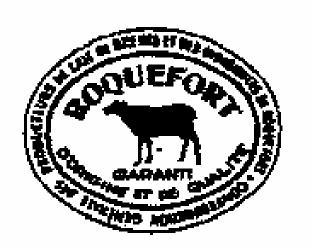
Resolución de la División de Anulación de 12 de diciembre 2003 «Bergazola»/GI «Gorgonzola» para queso; Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Bergader Käsewerk Basil Weixler GMBH



#### Asuntos resueltos por la Oficina

#### Asuntos resueltos por la división de anulación de la OAMI

Resolución de la División de Anulación de 6 de octubre 2004 RONCARIFORT»/GI « Roquefort » para queso.



#### Asuntos pendientes por la Oficina

#### Asuntos resueltos por la división de anulación de la OAMI

Resolución de la División de Anulación de 6 de octubre 2004 RONCARIFORT»/GI « Roquefort » para queso.

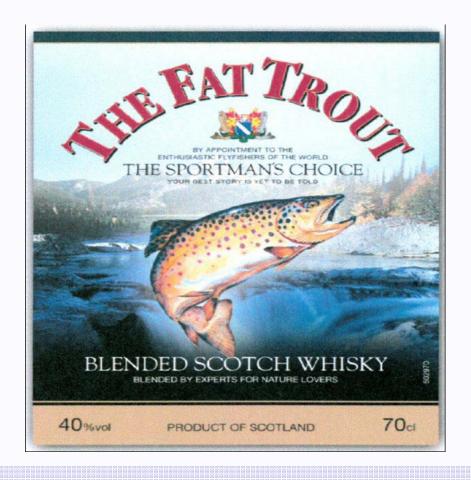
Asuntos pendientes:

Azafrán de la Mancha Lardo di Colonnata



#### Resolución de las Salas de Recurso

- Resolución de las Salas de Recurso No. R1142/2007-4 de 10 de diciembre 2007 para bebidas alcóholicas; whisky escocés
- Whisky protegido por Reglamento CE 1576/89





#### Resolución de las Salas de Recurso

 Resolución de las Salas de Recurso No. R1185/2007-1 de 2 de abril 2008 CUVÉE PALOMAR para vinos/PALOMAR Reglamento CE 2392/89 (recurso ante TPI T-237/08)



### Evolución jurisprudencial

#### Sistema de litigios

**OAMI** 

EXAMEN / OPOSICIÓN / ANULACIÓN

**RECURSOS** 

SALAS DE RECURSO

**RECURSOS** 

LUXEMBURGO

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

**RECURSOS** 

Reglamento del Consejo (CE) No. 207/2009 sobre la marca comunitaria **LUXEMBURGO** 

TRIBUNAL DE JUSTICIA

LITIGIOS (marcas nacionales y marcas comunitarias, diseños nacionales y diseños comunitarios)

ANTE TRIBUNALES NACIONALES
DE MARCA COMUNITARIA DE
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

**REFERENCIAS AL TJ** 

(cuestiones prejudiciales)

Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas

Jurisprudencia respecto de la relación denominaciones de origen y marcas

- ✓ TPI 12 junio 2007, Asuntos acumulados T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04 y 16 de diciembre 2008 Asuntos acumulados T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06 (pendiente recurso de casación C-96/09P), (Budĕjovický Budvar, národní podnik v OAMI)
- ✓ TPI 12 septiembre 2007, Asunto T-291/03 (Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v OAMI)

Novedades jurisprudenciales en materia motivos relativos de denegación: riesgo de confusión

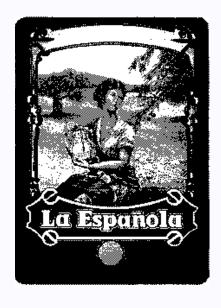
TJ 24 abril 2007, Asunto C-131/06 P (Castellblanch SA, v OAMI)
 CRISTAL





### Novedades jurisprudenciales en materia motivos relativos de denegación: riesgo de confusión

TPI 12 septiembre 2007 Asunto T-363/04 (Koipe Corporación v OAMI)





Novedades jurisprudenciales en materia motivos relativos de denegación: riesgo de confusión

TPI 12 noviembre 2008, Asunto T-7/04 (Shaker di L. Laudato & C. Sas/OAMI) Limonchelo



Novedades jurisprudenciales en materia motivos relativos de denegación: riesgo de confusión

TPI 12 noviembre 2008, Asunto T-210/05 (Nalocebar v OAMI)

Limonchelo



Novedades jurisprudenciales en materia de motivos absolutos de denegación

TPI 27 Octubre 2005, Asunto T-305/04 (Eden v OAMI)





## Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

### GRACIAS POR SU ATENCIÓN



="

#### Información de Contacto

**(+ 34) 965 139 100** 

**(+ 34) 965 131 344** 

information@oami.europa.eu

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante - SPAIN