

## 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.