

JORNADA
LA INFRACCIÓN DE LA MARCA
ACCIONES EN DEFENSA DE LA MARCA

19 de noviembre de 2024

D. Enrique García-Chamón Cervera
Presidente del Tribunal de Marcas de la Unión Europea

1.- Concepto de marca.

2.- Presupuestos de infracción de la marca.

- 2.1.- Marco normativo.
- 2.2.- Categorías generales de infracción de la marca.
- 2.3.- Elementos comunes a todas las categorías de infracción.
- 2.4.- Límites de las marcas.
- 2.5.- Doble identidad.
- 2.6.- Riesgo de confusión/asociación.
- 2.7.- Protección reforzada de las marcas renombradas.
- 2.8.- Otras infracciones:
 - 2.8.1.- Licenciatario/distribuidor.
 - 2.8.2.- Excepción al agotamiento de la marca.
 - 2.8.3.- Tercero infractor es titular de una marca posterior.
 - 2.8.4.- Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social.
- 2.9.- Acumulación con competencia desleal.

3.- Acciones en defensa de la marca.

- 3.1.- Acción declarativa.
- 3.2.- Acción de cesación.
- 3.3.- Acción de remoción.
- 3.4.- Acción de destrucción o cesión con fines humanitarios.
- 3.5.- Atribución en propiedad de los efectos intervenidos.
- 3.6.- Acción de cancelación de nombres de dominio.

3.7.- Disolución de la sociedad.

3.8.- Acción indemnizatoria.

4.- Acción indemnizatoria.

4.1.- Sistemas de responsabilidad.

4.2.- Criterios de cuantificación:

4.2.1.- Ganancias dejadas de obtener por el perjudicado.

4.2.2.- Beneficio ilícito obtenido por el infractor.

4.2.3.- Regalía hipotética.

4.2.5.- 1% de la cifra de negocio de los ps ilícitamente marcados.

4.2.6.- Perjuicio al prestigio de la marca.

4.2.7.- Daño moral.

4.3.- Prueba de la indemnización.

5.- Relación con la EUIPO.
