

#### REGULACIÓN DE LA NOTORIEDAD Y EL RENOMBRE DE LA MARCA

La Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas, regula en su artículo 8º apartados 2 y 3 las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados. Dice así:

*8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.*

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por **marca o nombre comercial notorios** los que, por su **volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa**, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

En consecuencia, para analizar si su marca cumple con algunos de los criterios que llevan a considerar una marca como notoria, debemos consultar los siguientes documentos:

#### **DOCUMENTOS A APORTAR PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE NOTORIEDAD 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 recursos de agencias con reconocimiento de notoriedad o renombre.
- 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 certificado será nominativo, por lo que deberá comunicarse en cada caso a quien va dirigido, para que y contra quien va a ser usado. El certificado 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 Armonización del Mercado Interior 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.