

PATENTE SIMON

El pasado mes de Julio la empresa Hasbro Inc., titular de la marca comercial "Simon" me respondió por email para denegarme el permiso a utilizar dicha marca en este proyecto de videojuego para ser presentado en CPC Retrodev, con todos los detalles del concurso.

No obstante la patente está caducada y no hago mención alguna a su marca en vigor, en todo el juego, ni MEMTRAINER hace uso de juego de palabras, sonidos, etc que puedan implicar riesgo de confusión en el público y que pueda asociar este signo a la marca SIMON.

Adjunto archivos pdf de la patente para comprobar la fecha de caducidad y la marca comercial "MI AMIGO SIMON" vigente y propiedad de HASBRO INC.

Según la Ley de Patentes de 24/2015 de 24 Julio, en el art. 58 de "Duración y cómputo de los efectos" dice :

" La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida."

La patente del producto Simon se presentó en Madrid el 14 de Mayo de 1979, siendo aprobada en Enero 1980, por tanto en 2020 ya no es vigente, al no ser prorrogable según la Ley. Siendo la Marca por 10 años pero ésta sí es prorrogable indefinidamente. Después de la caducidad de la patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología sin la necesidad del consentimiento del titular de esta. La invención entra entonces al dominio público.

-La marca concedida a HASBRO es "MI AMIGO SIMON" para proteger la clase productos solicitados "28 JUEGOS Y JUGUETES" (clasificación de Niza). También protege esta clase a aparatos de videojuegos.

Artículo 4. Concepto de Marca. (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.)

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Artículo 34. Derechos conferidos por la marca. (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.)

- 1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.
- 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:
 - a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
 - b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si

existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en particular:

- a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.
- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar o exportar los productos con el signo.
- d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.
- e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

4. Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:

- a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.
- b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.

5. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final.

6. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

7. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.