



MARCAS NO TRADICIONALES

Luis-Alfonso Durán

Agente español y europeo de
Patentes y marcas

Socio-Director de Durán-Corretjer, S.L.P

México D.F. 3 de diciembre de 2014



DURÁN-CORRETJER

Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

QUÉ ES UNA MARCA TRADICIONAL?

SIGNO

DENOMINACIÓN: ASIPI

GRÁFICO



MIXTA



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual

QUÉ SE ENTIENDE POR MARCA NO TRADICIONAL?

1.- OLORES: OLOR A HIERBA RECIÉN CORTADA PARA PELOTAS DE TENIS

2.- SABORES: SABOR ARTIFICIAL A FRAMBUESA

3.- SONIDOS: RUGIDO DEL LEÓN DE METRO GOLDWYN MAYER 

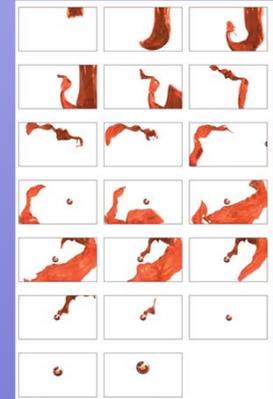
4.- MOVIMIENTO: MARCA COMUNITARIA CTM-8581977 

5.- COMBINACIÓN DE DOS O MÁS COLORES SIN UNA FORMA DETERMINADA

6.- COLORES: { - ÚNICOS  - COMBINACIONES ADAPTADAS A UNA FORMA  

7.- ESLÓGANES: "LA CHISPA DE LA VIDA"

8.- MARCAS TRIDIMENSIONALES { -FORMAS DE PRODUCTOS  -FORMAS DE ENVASES 



¿QUÉ DICE EL ADPIC AL RESPECTO? (ART. 15)

- SIGNOS O COMBINACIONES DE SIGNOS CAPACES DE DISTINGUIR LOS BIENES O SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE LOS DE OTRAS EMPRESAS.

- DA EJEMPLOS:

-PALABRAS, INCLUYENDO NOMBRES

- LETRAS, NÚMEROS

-ELEMENTOS FIGURATIVOS

- COMBINACIONES DE COLORES

- COMBINACIONES DE SIGNOS

- SE PUEDE EXIGIR QUE SEAN PERCEPTIBLES VISUALMENTE (OLORES, SONIDOS, ETC?)

SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

- LA DEFINICIÓN DE MARCA ES MUY AMPLIA.
- CUALQUIER SIGNO CAPAZ DE SER REPRESENTADO GRÁFICAMENTE.
- EJEMPLOS:
 - PALABRAS, INCLUYENDO NOMBRES
 - DIBUJOS
 - LETRAS Y NÚMEROS
 - LA FORMA DE LOS PRODUCTOS O DE SUS EMBALAJES.

(ARTÍCULOS 4 RMC Y 2 DMC).

PROHIBICIONES ABSOLUTAS (I)

(a) QUE NO ADMITEN REPRESENTACIÓN GRÁFICA

(b) QUE CAREZCAN DE CARÁCTER DISTINTIVO

(c) QUE CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN INDICACIONES QUE PUEDAN SERVIR EN EL

COMERCIO PARA DESIGNAR

SIGNOS

- ESPECIE

- CALIDAD

- CANTIDAD

- DESTINO

- VALOR

- PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

- EPOCA DE PRODUCCIÓN

- U OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

DEL PRODUCTO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROHIBICIONES ABSOLUTAS (II)

(d) QUE CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN INDICACIONES QUE SE HAYAN CONVERTIDO EN HABITUALES EN EL LENGUAJE COMÚN O EN LAS COSTUMBRES LEALES Y CONSTANTES DEL COMERCIO.

(e) QUE CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN:

(i) – LA FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO

(ii) – LA FORMA DEL PRODUCTO NECESARIA PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO

(iii) – LA FORMA QUE AFECTE AL VALOR INTRÍNSECO DEL PRODUCTO

- LAS PROHIBICIONES DE LOS PÁRRAFOS (b), (c) y (d) NO SE APLICARÁN CUANDO EL SIGNO HUBIERE ADQUIRIDO, COMO CONSECUENCIA DEL USO EFECTUADO, CARÁCTER DISTINTIVO PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS CUALES SE SOLICITE EL REGISTRO. (ART. 7 RMC y 3 DCM)

ANÁLISIS PARTICULAR DE ALGUNOS TIPOS DE MARCAS NO TRADICIONALES DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA

MARCAS OLFATIVAS Y GUSTATIVAS

- EL PROBLEMA DEL REQUISITO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA
- FORMULA QUÍMICA {
 - POCAS PERSONAS LA RECONOCERÁN
 - DIFICULTAD DE ACCESIBILIDAD
- DEPÓSITO DE MUESTRA {
 - NO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 - NO ES ESTABLE O DURADERA
- DESCRIPCIÓN ESCRITA {
 - NO GRÁFICA
 - INDEFINICIÓN – FALTA DE PRECISIÓN

HOY PARA HOY NO ES POSIBLE (C-27300 SIECKMANN)

SONIDOS

- MÚSICA: PENTAGRAMA ACEPTABLE



C-28301 SHIELD MARK

- SONIDOS NO MUSICALES

- OSCIOGRAMA O SONOGRAMA

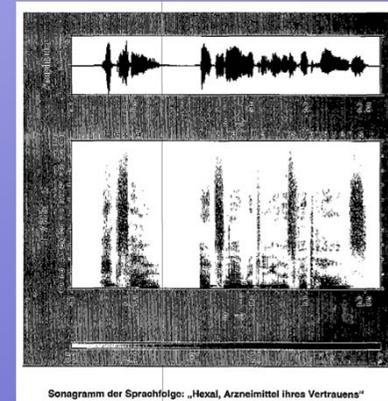
+

- ARCHIVO SONORO
(MP3)

+

- DESCRIPCIÓN

Texto hablado: "Hexal, Arzneimittel ihres Vertrauens"



COLORES

COLORES ÚNICOS

DEL PRODUCTO

DEL EMBALAJE



Descripción: Lila/violeta, único color tal y como figura en la representación. Los valores (coordenadas específicas del espacio del color) de esta marca son: $L \Rightarrow 53,58 \pm 08$; $A \Rightarrow 15,78 \pm 05$; $B \Rightarrow 31,04 \pm 05$. La Marca puede situarse en Pantone's Process Book entre los tonos con número E 176-4 y E 176-3.

- UN COLOR HABITUALMENTE NO ES CAPAZ DE DISTINGUIR PRODUCTOS Y POR TANTO SE CONSIDERA NO DISTINTIVO EXCEPTO BAJO ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS:

- ES ABSOLUTAMENTE INUSUAL/SORPRENDENTE EN RELACIÓN AL PRODUCTO EN CUESTIÓN

- NO ES ACEPTABLE CUANDO

- ES HABITUAL EN EL SECTOR

- ES DECORATIVO O FUNCIONAL

COMBINACIONES DE 2 O MÁS COLORES SIN ESTAR ASOCIADAS A UNA FORMA CONCRETA



Descripción

La superestructura o cuerpo del vehículo es verde, las ruedas son amarillas.

Verde: Munsell 9.47 GY3.57/7.45; Amarillo: Munsell 5.06 Y7.63/10.66

NO SE PUEDEN PROTEGER EXCEPTO QUE ESTÉN APLICADAS A UNA FORMA ESPECÍFICA

ESLÓGANES

-NO SE ACEPTAN CUANDO EL PÚBLICO LO PERCIBE COMO UNA FÓRMULA MERAMENTE PROMOCIONAL Y NO COMO UNA INDICACIÓN DE SU ORIGEN COMERCIAL

-SON DISTINTIVOS CUANDO SE PERCIBEN MÁS ALLÁ DE UN MENSAJE PUBLICITARIO DESCRIPTIVO DE LAS CUALIDADES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PORQUE:

-TIENEN UNA PLURALIDAD DE SIGNIFICADOS

-CONSISTEN EN UN JUEGO DE PALABRAS

-TIENEN ELEMENTOS DE INTRIGA O SORPRESA CONCEPTUAL (SON IMAGINATIVOS, SORPRENDENTES, INESPERADOS)

-TIENEN UNA ORIGINALIDAD O RESONANCIA PARTICULAR

-PROVOCAN EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR UN PROCESO COGNITIVO O REQUIEREN UN ESFUERZO INTERPRETATIVO

-CONSISTEN EN UNA ESTRUCTURA SINTÁCTICA INUSUAL

-UTILIZAN DISPOSITIVOS LINGÜÍSTICOS O ESTILÍSTICOS (ALITERACIÓN, METÁFORA, RIMA, PARADOJA)

EJEMPLOS DE ESLÓGANES

RECHAZADOS

- TRABAJAMOS POR UN FUTURO MEJOR PARA LAS PERSONAS (servicios bancarios, clase 36).
- TÚ ELIGES EL MEJOR CRÉDITO (servicios bancarios, clase 36).

ACEPTADOS

- YO NO SOY TONTO (servicios de venta de electrónica, clases 9, 35).
- QUE FÁCIL HACER REVISTA (clase 16).
- BUSQUE, COMPARE Y SI ENCUENTRA ALGO MEJOR, CÓMPRELO (detergentes, clase 3).
Distintividad adquirida
- VIVA LA VIDA (ropa).
- OTRA VEZ ESTA MALDITA FELICIDAD (vinos).

MARCAS TRIDIMENSIONALES

- NO SE APLICAN CRITERIOS MÁS Estrictos que a otros tipos
- SIN EMBARGO, ES MÁS DIFÍCIL DETERMINAR QUE SON DISTINTIVAS, YA QUE LOS SIGNOS 3D NO NECESARIAMENTE SERÁN PERCIBIDOS POR EL PÚBLICO RELEVANTE COMO INDICADORES DE ORIGEN EMPRESARIAL DEL PRODUCTO.

PROHIBICIONES ABSOLUTAS ESPECÍFICAS PARA LAS MARCAS 3D

(Art. 3.1 (e) DMC y 7.1 (e) RMC)

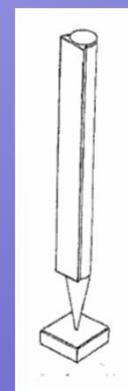
-LA FORMA QUE RESULTA DE LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS



-LA FORMA DE LOS PRODUCTOS NECESARIA PARA
-OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO



-LA FORMA QUE DA UN VALOR SUBSTANCIAL
AL PRODUCTO (T-508/2008)



ESTAS OBJECIONES NO SE PUEDEN SUPERAR DEMOSTRANDO
CARÁCTER DISTINTIVO ADQUIRIDO.

SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA OAMI LAS MARCAS 3D PUEDEN AGRUPARSE EN 3 CATEGORÍAS

-FORMAS NO RELACIONADAS
CON LOS PRODUCTOS



SON
DISTINTIVAS
Y
PROTEGIBLES

-FORMAS DE LOS PROPIOS PRODUCTOS



- LA FORMA DE LOS ENVASES



MARCAS 3D

EL EXAMEN SE HACE EN TRES FASES

1) SI ES APLICABLE UNA DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS, PUES LA FORMA:

- RESULTA DE LA NATURALEZA DEL PRODUCTO
- ES NECESARIA PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO
- DA UN VALOR SUBSTANCIAL AL PRODUCTO

2) SI CONTIENE OTROS ELEMENTOS (PALABRAS, ETIQUETAS)

- LAS FORMAS HABITUALES SE PUEDEN PROTEGER SI SE COMBINAN CON ALGÚN ELEMENTO DISTINTIVO (Botella + etiqueta). PERO LA MARCA NO OTORGARÁ PROTECCIÓN A LA FORMA HABITUAL POR SÍ SOLA).



3) ANÁLISIS DE LA DISTINTIVIDAD DE LA FORMA:

- NO CRITERIOS MÁS ESTRICITOS. CÓMO LA PERCIBIRÁ EL CONSUMIDOR.
- NO SE TRATA DE UNA PRUEBA DE NOVEDAD U ORIGINALIDAD.
- SE TRATA DE EVITAR MONOPOLIOS INDEFINIDOS SOBRE LOS PRODUCTOS.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA EXAMINAR LA DISTINTIVIDAD DE LA FORMA DE LOS PRODUCTOS

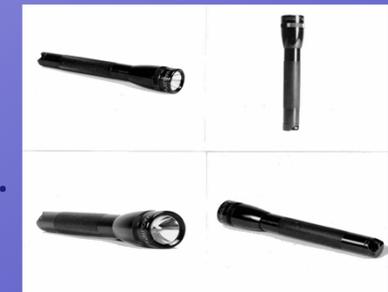
1) No son distintivas las formas geométricas básicas o las combinaciones de las mismas. R.263/99-3



2) No son distintivas las formas simples o banales



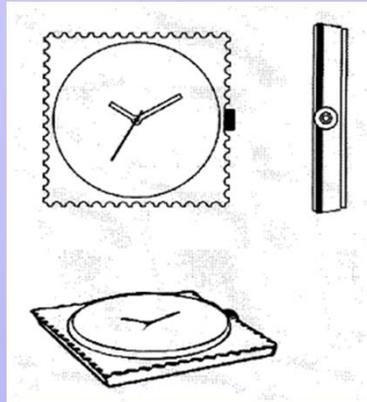
3) Cuanto más se parezca la forma a proteger a la forma que probablemente adopte el producto, mayor es la posibilidad de que no se considere distintiva. Para poder proteger una forma como marca, ésta debe apartarse de la forma que para el producto espera el consumidor.



C-136/02 MAG INSTRUMENT Inc. c. OAMI

4) La forma debe diferenciarse de forma significativa de la norma o costumbres del sector.

C453/11



Denegada

T-393/02

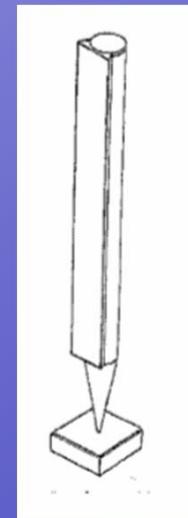


Concedida

5) No es suficiente que la forma sea solamente una variante de una forma común.

6) Las formas o características funcionales son percibidas por los consumidores como tales y no ayudan a demostrar distintividad.

7) La originalidad estética, si se consigue por optimización o ergonomía no ayuda a la distintividad. (T-508/2008)



Denegada

LA PRUEBA

Si la forma es tan diferente materialmente de la forma básica o esperada que permite al consumidor identificar los productos sólo por su forma y volver a comprarlo si ha tenido una experiencia con el producto.

Ejemplo: MC 4396727 relativa a instrumentos implementados manualmente para agricultura (denegada)



FORMAS DE EMBALAJES O CONTENEDORES

- Se aplican los mismos criterios que para la forma de los productos.

C-173/04 Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG c/. OAMI



**MC nº 573154 bolsas para bebidas
Denegada**

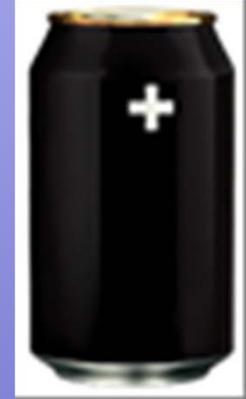
28. La percepción del público relevante no es necesariamente la misma en el caso de marcas tridimensionales que consisten en la apariencia del producto que en el caso de marcas denominativas o figurativas. El consumidor medio no está habituado a hacer presunciones sobre el origen de los productos en base a su forma o a la de sus embalajes en ausencia de elementos denominativos o gráficos y por tanto será más difícil probar su distintividad.

29. En relación con marcas tridimensionales consistentes en embalajes de productos, tales como líquidos, que se embolsan comercialmente por razones vinculadas con su propia naturaleza, el Tribunal ha establecido que deben permitir al consumidor medio de los productos, que están razonablemente informados y son razonablemente observantes y circunspectos, a distinguir el producto en cuestión de aquéllos de otros competidores, sin tener que efectuar un examen analítico o comparativo y sin prestar una atención particular.

31. Según la jurisprudencia, únicamente una marca que se aparte significativamente de la norma o costumbres del sector y que, por tanto, cumple su función esencial de indicar su origen, no está desprovista de carácter distintivo.

EJEMPLOS DE MARCAS 3D ACEPTADAS POR LAS SALAS DE RECURSOS DE LA OAMI

- R0127/2013-2 (MUSTA JUOMATÖLKKI JOSSA ON + - 3D) – fi
Lata que parece una batería, sugestiva de mayor energía.



La marca en su conjunto es original, permanece en la memoria de los consumidores y tiene, al menos, la distintividad mínima.

- R0125/2013-2 (DISEÑO DE CALZADO)

El escudo no es una forma geométrica simple.

No se puede considerar una etiqueta banal.



Para que sea aceptable un signo no es necesario que sea original o caprichoso. Todo lo que necesita para poder funcionar como una marca es un carácter distintivo mínimo.

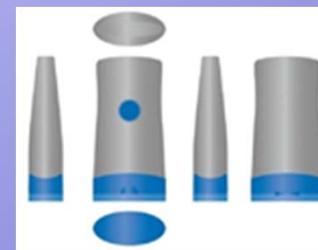
•R 1927/2012-2

No es una reproducción natural de los productos.
Es una combinación arbitraria y caprichosa de varios elementos.



• R 1784/2012-2

El examinador rechazó esta solicitud alegando que el contenedor era de uso común con características que son simples y usuales.



La Sala de Recursos señaló que ello no se derivaba de los hechos en el expediente.

La Sala de Recursos no pudo verificar que, en la fecha de solicitud, el contenedor era usual en el mercado. Todo lo contrario, los hechos demuestran que los consumidores están habituados a atribuir un origen a los productos de la clase 3 en función de los diferentes envases utilizados.

La Sala considera particularmente relevante el elemento figurativo



El hecho de que las botellas se vendan con etiquetas no precluye que el envase puede ser distintivo y cumple con su papel de identificar el origen de los productos. Cualquier otra interpretación excluiría de forma automática la protección como marca de los envases, lo que es contrario al Reglamento.

CTM-32532



CTM-32540



Productos: Vinos espumosos

Descripción: Botella blanca y negra esmeriladas

EJEMPLOS DE MARCAS 3D RECHAZADAS

•R 942/2012-5 →

Productos:

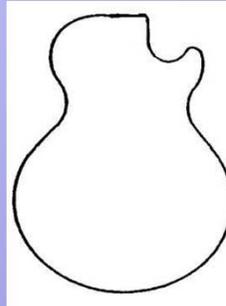
Dispositivos médicos



Denegada porque la forma fue objeto de una patente

•R 42/2013-1 →

Productos: Guitarras



- La forma da un valor sustancial al producto
- Valor significativo atractivo
- La guitarra se comprará principalmente por su forma
- En este tipo de casos, no se puede superar la objeción en base a distintividad adquirida.

JURISPRUDENCIA RELATIVA AL ASPECTO FUNCIONAL DE LOS SIGNOS

1.- PHILIPS c. REMINGTON C-299/99

MARCA PHILIPS



PRODUCTO REMINGTON

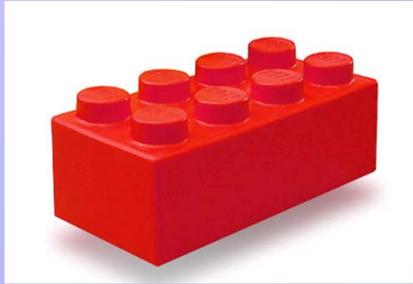


- Marca Philips concedida.
- Remington consiguió su nulidad por falta de distintividad y porque la forma era necesaria para conseguir un resultado técnico.
- Se planteó una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia.

DECISIÓN PREJUDICIAL

- No se puede adquirir distintividad por el uso de formas funcionales. La razón es evitar conceder mediante una marca protección que conceda un monopolio sobre soluciones técnicas o funcionales, de modo que se impida a los competidores la incorporación de tales características en competencia con el propietario de la marca.
- No permitir el uso del registro de marcas para adquirir o perpetuar derechos de exclusiva relativos a soluciones técnicas.
- La denegación no se puede superar alegando que existen otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico.

2. LEGO JURIS A/S c. OAMI C- 48/09



HECHOS:

Legó es un famoso bloque de construcción de juguete acoplable. Inicialmente el juguete se protegió a través de una patente que expiró en 1996.

Legó registró una marca comunitaria para proteger la forma de un bloque de construcción de juguete de color rojo, caracterizado por dos líneas de tetones en la zona superior del bloque.

Mega Brands Inc., un competidor, solicitó la nulidad de la Marca Comunitaria en base al Art. 7 (1)(e)(ii) del Reglamento, que prohíbe el registro de signos que consistan en formas que sean necesarias para obtener un resultado técnico.

La OAMI anuló la Marca y el Tribunal de Justicia desestimó el recurso, con lo que la Marca fue revocada.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

- La Ley de Marcas constituye un elemento esencial del sistema legal de competencia en la Unión Europea.
- La forma de un producto es un signo que puede constituir una marca, según el Art. 4 del Reglamento, al igual que otros signos que sean capaces de ser representados prácticamente: palabras, diseños, forma de productos o de su embalaje.
- No se discute que la forma del bloque de construcción de Lego ha adquirido, por el uso, carácter distintivo. No obstante, dicha forma no es registrable ya que es necesaria para obtener un resultado técnico. [Art. 7 (1)(e)(ii)] del Reglamento.

REGLAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO CON EL FIN DE ESTABLECER UN SISTEMA DE COMPETENCIA SALUDABLE Y JUSTO

- 1) La prohibición de registrar como marca formas que sean necesarias para obtener un resultado técnico asegura que las empresas no utilizarán la ley para perpetuar, indefinidamente, derechos relativos a soluciones técnicas.

La protección como marca de formas que sólo consistan en incorporar soluciones técnicas patentadas, una vez la patente haya expirado, reduciría de forma considerable y permanente la oportunidad para otras empresas de utilizar dichas soluciones técnicas.

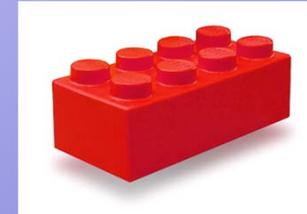
En el sistema de protección de PI desarrollado en la UE, las soluciones técnicas se pueden proteger solamente por un tiempo limitado, de modo que posteriormente, puedan ser libremente utilizadas por todos los operadores económicos.

- 2) Al restringir los motivos de denegación o signos que consistan “exclusivamente” en la forma de los productos que es “necesaria” para obtener un resultado técnico, el legislador tuvo en cuenta que cualquier forma de un producto es en alguna medida funcional, y que sería inapropiado denegar el registro de formas de productos únicamente por el hecho de que sean funcionales. Para los términos “exclusivamente” y “necesario”, la norma asegura que no se registre exclusivamente las formas que únicamente incorporan una solución técnica, y cuyo registro como marca realmente impediría el uso de dicha solución técnica a otras empresas.
- La condición de que el signo consiste “exclusivamente” en la forma del producto que es necesaria para obtener un resultado técnico se cumple cuando todas las características esenciales de una forma realizan una función técnica, siendo la presencia de características no esenciales, sin función técnica, irrelevantes en este contexto.

- La regla de que sólo se deniegan las marcas cuando las características esenciales del signo son funcionales, asegura que el registro de dicho signo será aceptado si la forma del producto incorpora un elemento no funcional mayor, tal como un elemento decorativo que juega un papel importante en la forma.
- La posición de un empresario que ha desarrollado una solución técnica no puede protegerse frente a competidores respecto a copias serviles otorgándoles un monopolio a través del registro de una marca tridimensional, pero, cuando sea apropiado, se podrá considerar a la vista de las reglas sobre competencia desleal.

ANÁLISIS SOBRE SI UN SIGNO CONSISTE “EXCLUSIVAMENTE”
EN LA FORMA DEL PRODUCTO QUE ES “NECESARIO”
PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO

- Requiere que las características esenciales de la forma estén identificadas correctamente.



- La expresión “características esenciales” debe entenderse como referida a los elementos más importantes del signo. *C-472/01 P Procter & Gamble c. OAMI* (solicitud rechazada).



- Al determinar las características esenciales la valoración puede hacerse:
 - Sobre la impresión general producida por el signo (análisis visual simple).
 - Examinando primero cada uno de los componentes del signo (examen detallado).

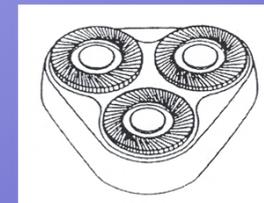
- Una vez identificadas las características esenciales, es necesario comprobar si todas ellas cumplen una función técnica. La prohibición de registro no es aplicable cuando un elemento no funcional, por ejemplo decorativo, tiene un papel importante.

(C-286/04 P *Eurocermex c. OAMI*) Marca registrada.



- La existencia de otras formas que alcancen el mismo resultado técnico no es una razón para excluir la denegación de la marca.

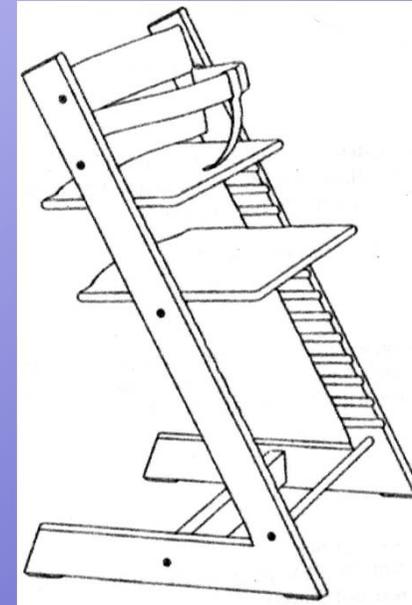
(*Philips v. Remington* C-299/99)



- La funcionalidad técnica de las características de la forma puede valorarse, por ejemplo, teniendo en cuenta los documentos relativos a patentes previas que describan los elementos funcionales de la forma en cuestión.

JURISPRUDENCIA RELATIVA A SIGNOS CUYA FORMA RESULTA
DE LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O QUE DA UN
VALOR SUSTANCIAL A LOS MISMOS.

SILLA TRIPP-TRAPP C-205/13



En este caso, se registró una marca tridimensional correspondiente a la famosa silla TRIPP-TRAPP que fue anulada por considerar que la forma resultaba de la naturaleza del producto.

RESPUESTAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

1.- La prohibición relativa a formas que resulten de la naturaleza del producto puede aplicarse a formas con una o varias características esenciales que sean inherentes a la función o funciones del producto (no sólo a aquellas en las que la forma sea indispensable para la función del producto).

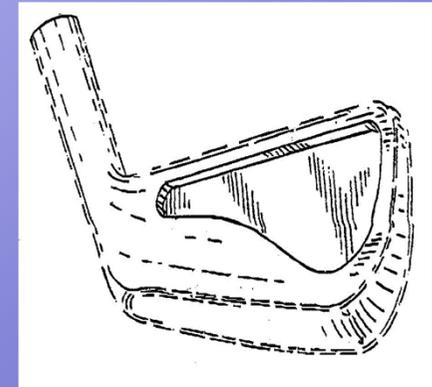
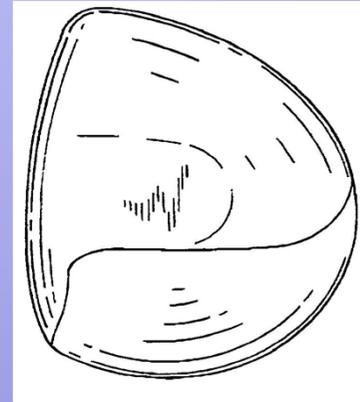
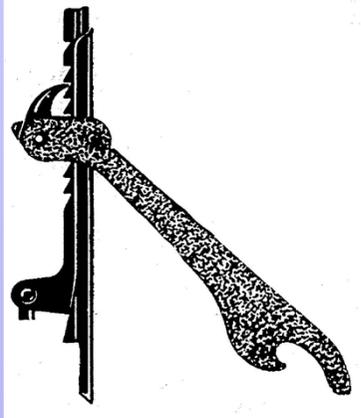
2.- De forma similar, la prohibición relativa a formas que proporcionan un valor sustancial al producto puede aplicarse a formas que consisten exclusivamente en la forma de un producto con varias características, cada una de las cuales pueda dar al producto un valor sustancial. La forma de la silla da valor sustancial por muchas razones (estéticas, de seguridad, confort, etc).

3. Las prohibiciones relativas a formas que resultan de la naturaleza del producto y las que dan valor sustancial al mismo no pueden aplicarse de forma combinada.

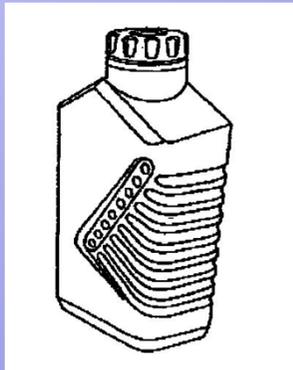
MARCAS DENEGADAS POR LA OAMI

(i) Forma que resulta de la naturaleza de los productos

Nº812149 SACACORCHOS Clase 21 Nº1436328 PALOS DE GOLF Clase 28 Nº1436351 PALOS DE GOLF clase 28



Nº138586 Clases 1,4



Nº1386636 Clases 1,4



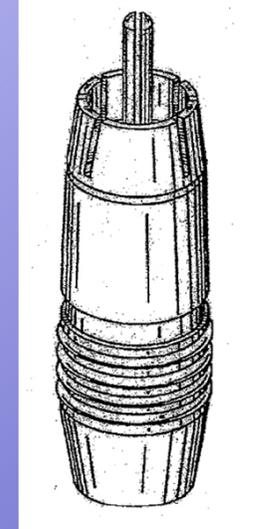
MARCAS DENEGADAS POR LA OAMI

(ii) Forma que tiene una función técnica

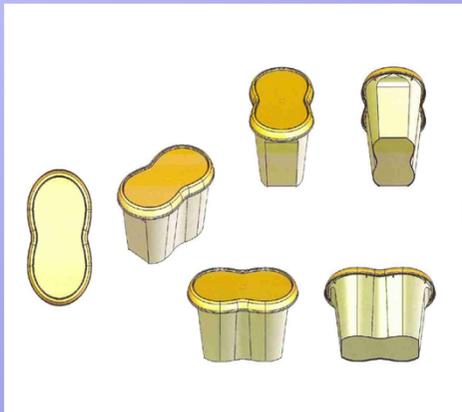
Nº 4928685 ALFOMBRA Clase 27



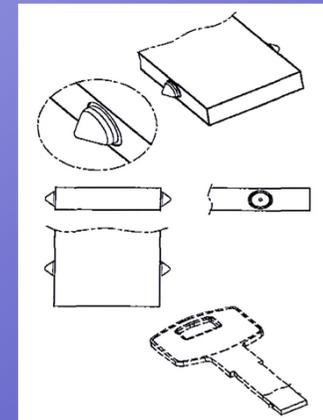
Nº3481967 CONECTORES ELÉCTRICOS Clase 9



Nº 4594909 CLICHÉS Clases 16,20,29,30



Nº3687928 LLAVE Clases 6,9,20

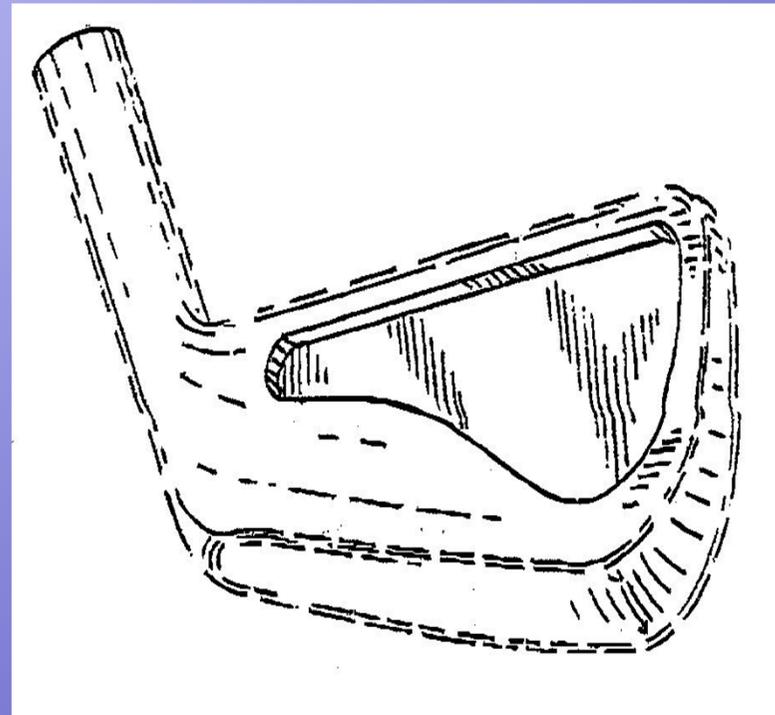


MARCAS DENEGADAS POR LA OAMI

(iii) Forma que da un valor sustancial al producto

Nº 6214944 BOTELLA Clases 21,32,33

Nº 1436351 PALOS DE GOLF Clase 28



OTRAS MARCAS 3D DENEGADAS POR FALTA DE CARACTER DISTINTIVO

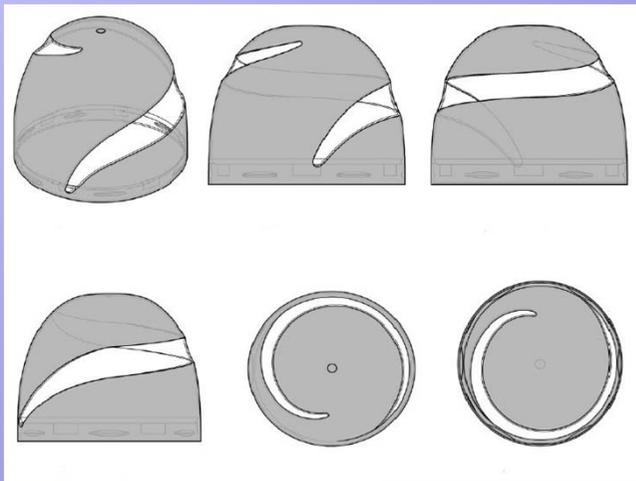
Nº 9043531 EMBALAJES PARA CAMELOS
Clase 30



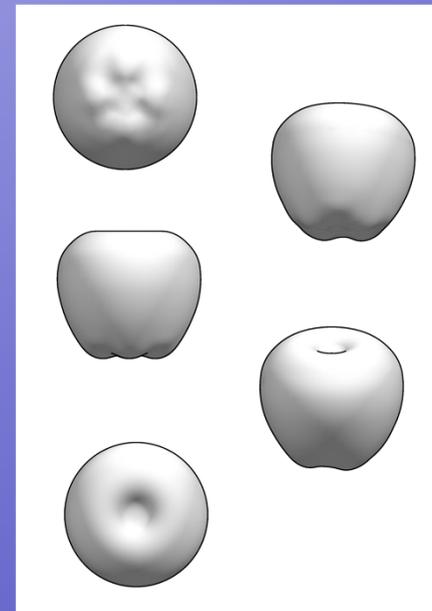
Nº 9345372
CHAMPUS clase 3



Nº 9230731 APARATOS PARA PURIFICAR AIRE
CLASES 3, 5, 11



Nº 9084609
MANZANAS,
clase 5



OTRAS MARCAS 3D DENEGADAS POR FALTA DE CARACTER DISTINTIVO

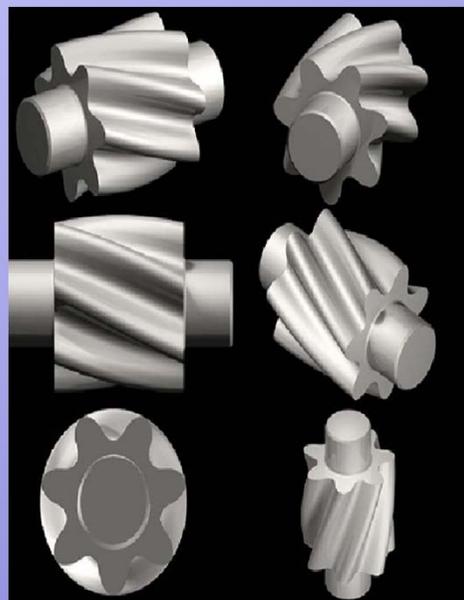
Nº 8429979 PILARES clase 19



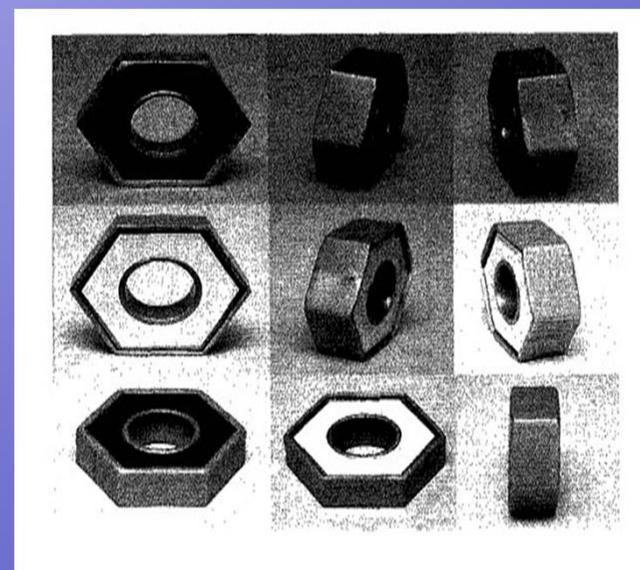
Nº 8483885 BOLÍGRAFOS clase 16



Nº 9265158
MAQUINAS
HERRAMIENTAS,
clase 7



Nº 9273591
ADHESIVOS
INDUSTRIALES,
clases 1, 16, 17



DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

Cuando una marca no es registrable debido a que:

- no tiene carácter distintivo
- consiste en un signo que exclusivamente indica una característica del producto o servicio
- consiste en un signo que ha pasado a ser habitual

puede ser registrada si como consecuencia del uso efectuado de la misma ha pasado a ser distintiva.

- Esta opción no es aplicable a otros motivos absolutos de denegaciones, tales como:

- FORMAS
- que resultan de la naturaleza del producto
 - que son necesarias para obtener un resultado técnico
 - que dan un valor sustancial al producto

ACLARACIONES IMPORTANTES

- La prueba ha de demostrar que la marca ha pasado a ser distintiva, no sólo que la marca se ha usado.
- El uso debe referirse a la marca, tal y como se ha presentado.
- El uso debe referirse a los productos/servicios solicitados en el registro.

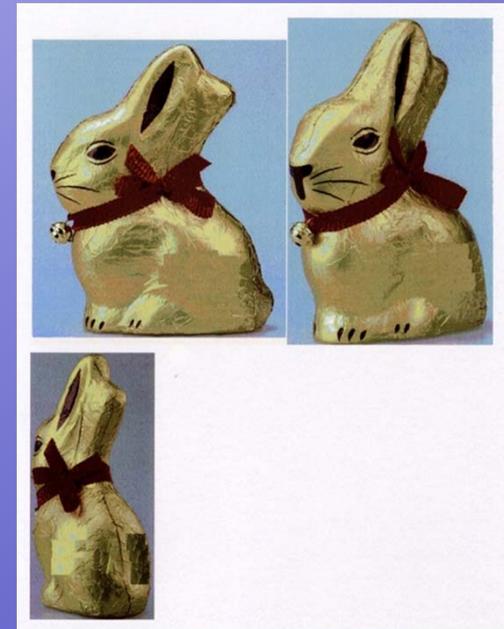
FECHA DE LA PRUEBA DE USO

- En la fecha de presentación
- La distintividad debe existir en la fecha de registro

ALCANCE TERRITORIAL DE LA PRUEBA

En toda la UE

- Cuando la falta de distintividad afecta a toda la UE
- Colores, marcas 3D, envases palabras reconocidas universalmente (software)
- Es posible extrapolar la prueba de una parte de la UE a otra (C-98/11) →
- La UE considerada en su conjunto, no como una suma de territorios



Parte de la UE

Cuando la falta de distintividad sólo se produce en una parte de la UE (palabras descriptivas en un idioma concreto)

PARTE DEL PÚBLICO

- Público relevante: al que se destinan productos/servicios.
- Existen productos/servicios que se dirigen al público en general (coches, perfumes, alimentos).
- Existen productos/servicios dirigidos a especialistas (productos químicos para la industria, piezas de motores).
- La prueba ha de demostrar que una parte suficientemente amplia del público relevante reconoce la marca.
- No se requieren porcentajes predeterminados. Compete al examinador valorarlo a la vista de toda la prueba aportada y de las circunstancias del caso.

NATURALEZA DE LA PRUEBA

Se acepta cualquier tipo de prueba.

Ejemplos:

- Encuestas de opinión
- Estudios de mercado
- Declaración de organizaciones de consumidores
- Artículos de prensa
- Folletos comerciales
- Muestras
- Datos de venta y publicidad
- Actividades promocionales
- Número y alcance geográfico de marcas registradas
- Acciones exitosas frente a terceros

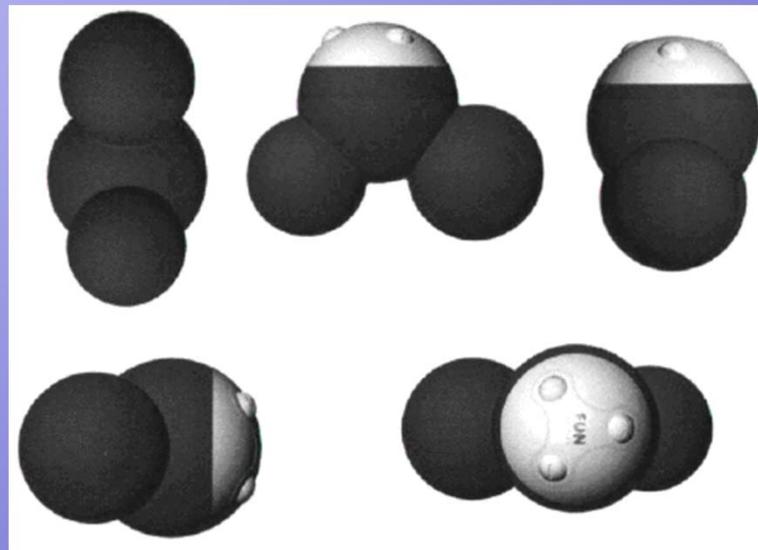
VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR LA OAMI

El examinador debe tener en cuenta:

- La naturaleza de la actividad comercial en cuestión.
- La forma como se venden los productos/servicios.
- El público relevante al que se dirigen los productos/servicios.

DESREIVINDICACIONES

- Es posible desreivindicar el derecho exclusivo a uno de los elementos de la marca, si se considera que no es distintivo.
- Se puede desreivindicar a petición del examinador, o puede hacerlo el solicitante voluntariamente al solicitar o al contestar una acción oficial.
- Si la marca consiste en la combinación de elementos, cada uno de los cuales es claramente no distintivo, la desreivindicación de uno o todos ellos no servirá para obtener la protección (T-137/2012).





DURAN-CORRETJER S.L.P.

Còrsega, 329

08037 Barcelona

Info@duran.es

www.duran.es

© **DURÁN-CORRETJER, S.L.P.** 2014 / <http://www.duran.es>



DURÁN-CORRETJER
Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

51/51