UPC
ESCUELA DE POSTGRADO

MARCAS ®

Gonzalo Ferrero Diez Canseco

PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS

Requisitos de Registrabilidad

- Aptitud distintiva, perceptibilidad por cualquiera de los sentidos y posibilidad de ser representadas gráficamente

- **Prohibiciones**
  - Las prohibiciones de registro son las objeciones que prevé la norma para registrar una marca
  - Se dividen en absolutas y relativas, y son aplicadas por la autoridad administrativa de oficio o a pedido de parte (oposición).

¿Por qué algunos signos no pueden ser registrados ?

Surge la necesidad de imponer condiciones para el acceso al registro de ciertos signos, considerando que tal registro concede al titular de la marca registrada un derecho de exclusiva, la posibilidad de impedir que el competidor o cualquier tercero use una marca idéntica o similar a la registrada.

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Prohibiciones Absolutas

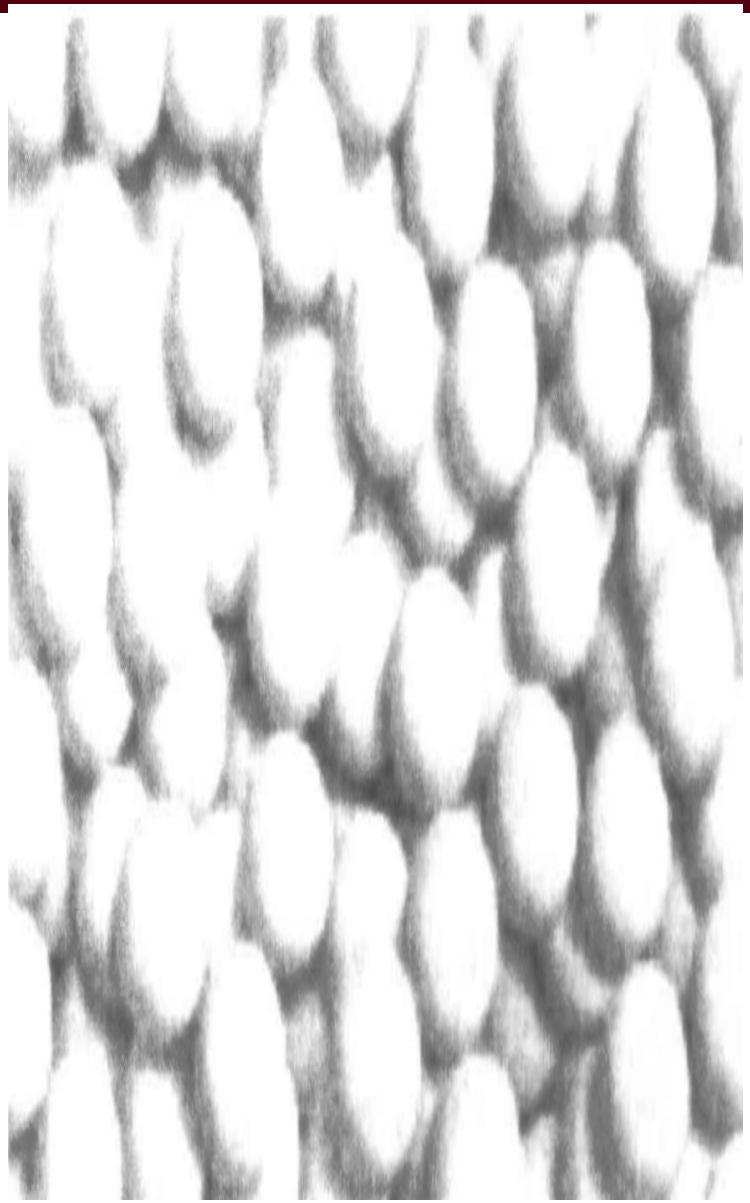
- Son prohibiciones al registro que tienen por objeto proteger al sistema competitivo, y en particular a los competidores, de quien solicita una marca, frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que debiera mantenerse libremente disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado.

Prohibiciones Relativas

- Estas prohibiciones están referidas a circunstancias externas, principalmente cuando una solicitud de registro pudiera generar conflictos con derechos de terceros.

Prohibiciones Absolutas (Art. 135-D.486)

- Articulo 135 b) - Decisión 486
- Carezcan de distintividad : un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica, en relación a un origen empresarial determinado. No pueden ser registrados como marcas los signos que se confundan con el producto o servicio en sí mismos considerados, ni aquellos que presentan similitud confucionista con otros signos ya registrados o solicitados por terceros.



- **Caso** – Exp. N° 162174-02
- Solicitante : Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Diseño formado por un conjunto de pastillas circulares, sobrepuestas unas a las otras para distinguir prod. de la clase 30 (chocolates, caramelos, dulces, etc)

Consideraciones Legales (Tribunal)

- El diseño no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo.

  - Debido al uso y difusión de pastillas en este rubro, difícilmente el consumidor las podría asociar por si mismas, como pertenecientes a un origen empresarial determinado o incluso con un producto específico.

  - El signo no cuenta con alguna característica peculiar que pueda ser susceptible de despertar una asociación respecto a un origen empresarial determinado

Consideraciones Legales (Tribunal)

- No puede ser otorgada en exclusiva a favor de un empresario porque atentaría contra las prácticas comerciales, causando un agravio injusto a los demás competidores en la clase 30 : *por ejemplo – Mentitas AMBROSOLI, SPARKIES, Lentejas de Chocolate NESTLE, Caramelos Cocorocos, TIC TAC de FERRERO y TILT AMBROSOLI.*

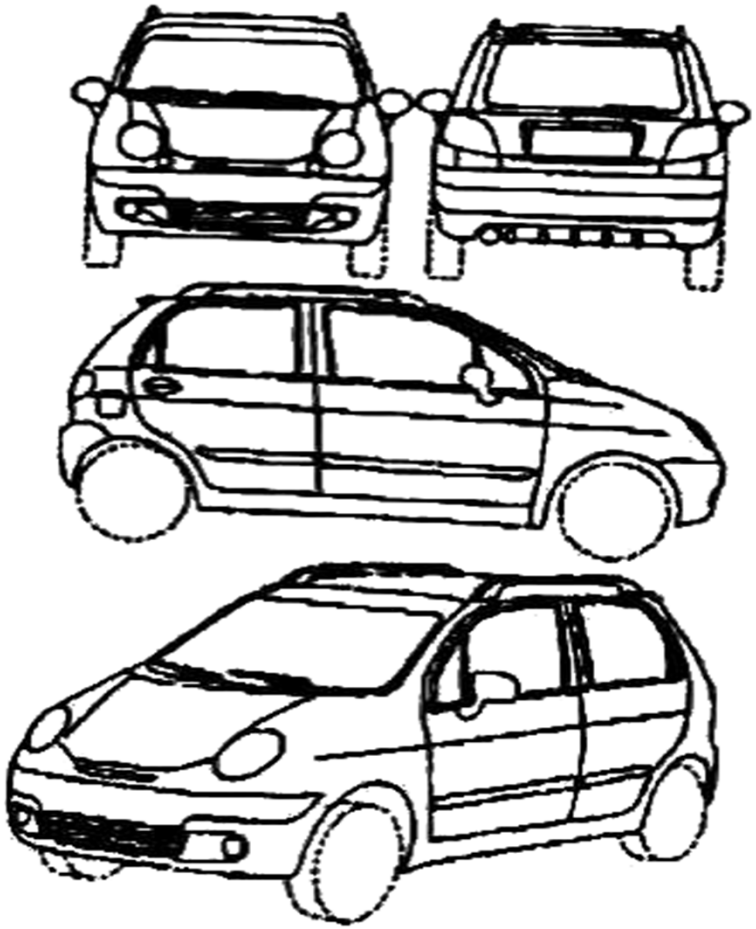
Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 c) – Decisión 486
- Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio que se trate.

- En relación con las formas usuales de los productos, éstas se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos.

Prohibiciones Absolutas

- El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre formas usuales de un género de productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.



Registro denegado por cuanto esta forma tridimensional por si sola no estaba dotada de atributos necesarios para ser el medio por el cual se diferencien los productos que pretendía distinguir Daewoo.

Exp. N° 210124-2004

- En relación con las formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos, éstas pueden ser
  - ✓ Formas características que suelen revestir los productos integrantes del género o categoría de productos en relación con los cuales se presenta la solicitud de marca.
  - ✓ Formas imprescindibles para que un producto posea ciertas cualidades o satisfaga determinadas necesidades.

Prohibiciones Absolutas

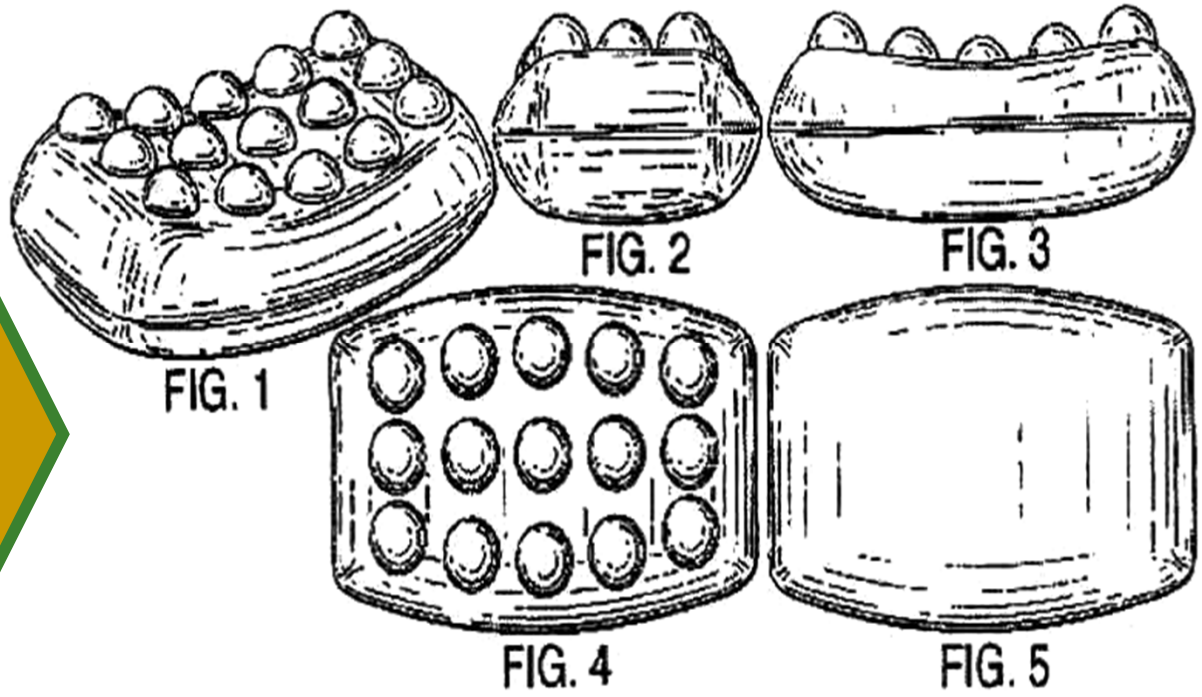
- Articulo 135 d) – Decisión 486
- Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
- La razón para excluir de la protección del registro como marcas a estos signos se debe a que dichas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones, que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal y le confiere un derecho oponible frente a terceros respecto a cualquier género de productos.

Prohibiciones Absolutas

- Asimismo, busca impedir la protección originalmente otorgada a estas formas por la vía de un modelo de utilidad pueda ser prorrogada o extendida indefinidamente a través del registro como marca, impidiendo a otros explotar dicho dispositivo a partir del momento en que pase a dominio público.

UPC
ESCUELA DE POSTGRADO

Registro denegado por cuanto si ben la forma tridimensional no era usual, la propia solicitante mencionó que una de las características del signo era que se trataba de un masajeador con lo cual estaba indicando que la forma tridimensional otorga una ventaja técnica funcional a dicho producto, respecto de los demás jabones.



Exp. N° 212314-2004

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 e) – Decisión 486
- Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos producto o servicios

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 e) – Decisión 486
- Estos son los signos denominados descriptivos .

- Ejemplos :

- Light, Tinto, Natural
- Lambayeque (Exp. N°146885-02), Perú Jeans (Exp. N° 231401-05)
- Eterno, Superior, Absorbente
- EBEL Paris (Exp. N°191479-03)

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 f) – Decisión 486
- Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
- Son marcas *genéricas* las que corresponden al nombre con que el mismo idioma designa a dichos productos o servicios. Su uso en forma exclusiva por parte de un solo titular privaría a los competidores de poder describir esas mismas características en sus propios prod o servicios.

Prohibiciones Absolutas

- Art. 135 f) – Decisión 486
- El carácter genérico de un signo puede ser originario (siempre fue la designación de ese producto o servicio) o puede sobrevenir como consecuencia de su vulgarización (por ejemplo **CELOFAN** o **TERMOS,** o Gilette o Ace?)
- Se considera genéricas aquellas palabras que no figuran en los diccionarios de la lengua correspondiente, sino que han sido acuñadas en el lenguaje corriente para designar determinados productos o servicios (**TABA o CHELA,** por ej)

Adquisición de Distintividad

- Distintividad Adquirida (Secondary Meaning)

No obstante ser genérico, descriptivo o usual un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo adquiere tal distintividad por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135.

Prohibiciones Absolutas

- Distintividad Adquirida (Secondary Meaning)

“ *Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.” (TJCA Proceso 053-IP-2007)*

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 g) – Decisión 486
- Consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
- Aquellas que no siendo el nombre originario del producto o servicio, ha acabado por convertirse en la denominación utilizada habitualmente en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar el producto o servicio (BICLA – clase 12)

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 h) – Decisión 486

- Consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

Prohibiciones Absolutas

EXP. N°264846-2006

Solicitante : Mars Inc

Signo conformado por la representación bidimensional de una forma de cono estilizada de color amarillo para la clase 30.

"En efecto la figura en cuestión que delimita el color amarillo posee estructura peculiar debido a su silueta, la cual se asemeja a una gota de cuya punta se desprenden dos líneas estilizadas que se van ensanchando hacia el final para formar una base de bordes redondeados, por lo que resulta capaz de indicar un origen empresarial." (Res. 0090-2007/TPI)

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 i) – Decisión 486
- Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
- Los signos engañosos son aquellos que, de manera directa o indirecta, proporcionan información falsa o errónea sobre las características de los productos o servicios que distinguen, impidiendo de este modo que el consumidor tome una decisión de compra acorde con sus expectativas.

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 i) – Decisión 486
- Se prohíbe el registro de estos signos con el fin de evitar engaño en el consumidor y en los medios comerciales.
- Para determinar el carácter engañoso de un signo se deberá analizar el signo en relación con el producto a identificar, toda vez que un signo que resulta engañoso para determinado producto, puede ser perfectamente registrado para distinguir otro producto.

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 i) – Decisión 486
- Expediente N° 191479 -2003

Solicitante : Ebel International Limited

Marca (clase 3):

EBEL

PARIS

Prohibiciones Absolutas

- Expediente N° 191479-2003

"Cabe señalar que el consumidor no solo percibe las denominaciones PARIS o FRANCIA como indicadores de origen geográfico de los productos en cuestión, sino que, además, tales denominaciones suscitan en la mente del consumidor una serie de valoraciones positivas, debido al prestigio mundial que mantiene Francia, y en particular París, como lugares donde se fabrica perfumes y cosméticos de elevada calidad."

"…se advierte que existe una clara intención de parte de la empresa EBEL INTERNATIONAL LIMITED, de generar en el público consumidor la idea de que la marca EBEL y los productos que ella identifica tienen un origen francés."

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 j) – Decisión 486

- Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 k) – Decisión 486
- Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas

- Esto estuvo originalmente contemplado en el Art. 23 de los ADPIC, donde se solicitaba protección adicional de las IG . La protección va más allá de riesgo de confusión (Cognac, Champagne, Jerez, etc.)

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 l) – Decisión 486
- Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique.
- *“No podrán registrarse como marcas las que indiquen procedencia geográfica de los productos o servicios que amparan y que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre su procedencia” (TJCA Proceso 3-IP-88)*

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 m) – Decisión 486
- Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien sea como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

Prohibiciones Absolutas

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 n)
- Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros.

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 o) – Decisión 486
- Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso frente fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.
- Debe ser concordada con la Decisión 345 que es la que regula este tema desde 1993.

Prohibiciones Absolutas

- Articulo 135 p) – Decisión 486
- Sean contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

- Contrarios a las buenas costumbres, contravienen directa o indirectamente los principios básicos de orden político, social, moral o económico que informan nuestra sociedad, cultura, modo de vida, etc (?)

Prohibiciones Absolutas

- Expediente N° 287533-2006

  Solicitante : Jair Ormeño Barbagelata

  Signo : DelCarajo! & Diseño (cl. 43)

Prohibiciones Absolutas

“ El término CARAJO que conforma el signo solicitado es una palabra del idioma castellano…además de usarse como interjección, en lo últimos tiempos se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término en forma peculiar, ya que no solo se utiliza como una expresión de molestia o desagrado, sino también como indicativo de algo especial.”

“ Sin embargo, el término CARAJO, para un importante sector del público, constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio como satisfacción, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población”

PROHIBICIONES RELATIVAS

Prohibiciones Relativas

- Articulo 136 a) – Decisión 486
- Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Expediente N°122514-2001

Prohibiciones Relativas

- Articulo 136 b) – Decisión 486

- Sean idénticas o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

Prohibiciones Relativas

- Articulo 136 c) y d) – Decisión 486
- Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación.
- Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Prohibiciones Relativas

- Articulo 136 e) – Decisión 486
- Consista en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
- PELE, MESSI, LADY GAGA,

Prohibiciones Relativas

- Expediente N° 271120-2006

  Solicitante : Bosch S. (GmbH)

  Opositor : Iván César Dibós Meier

  Marca : DIBOS & Diseño (clase 09)

DiBos

Prohibiciones Relativas

- Expediente N° 271120-2006

"La sala conviene en precisar que no es el propósito de la norma impedir el registro de marcas compuestas por un apellido originario de cualquier país, ya que ello implicaría un absurdo jurídico. En efecto, la prohibición está referida a nombres completos o apellidos que los consumidores puedan asociar con una persona determinada en el país."

"Del análisis de lo actuado, la Sala considera que la denominación DIBOS no es identificada por la generalidad del público de manera espontánea, directa e inmediata con un personaje determinado y mucho menos con el opositor…"

Prohibiciones Relativas

- Articulo 136 f) – Decisión 486

- Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de éste.
- Por ejemplo guitarras marca “La Flor de la Canela”.

Prohibiciones Relativas

- Articulo 136 g) – Decisión 486
- Consistan en el nombre de las comunidades indígenas o afroamericanas locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.
- Asháninca, Shipibo, Charanaguas, Ayahuasca.

Prohibiciones Relativas

- Articulo 136 h) – Decisión 486
- Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.