

CURSO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

LES HEURES
Universitat de Barcelona

Guión de la clase
“Marcas en la Industria Farmacéutica”

6 de Marzo del 2001

Profesor :
Luis-Alfonso Durán

1 - INTRODUCCIÓN

- SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE MARCAS
 - REGISTRO (ES)
 - USO (US)
 - INSEGURIDAD JURÍDICA
- PROTECCIÓN : ADQUISICIÓN DERECHO EXCLUSIVO
- REGISTRO : SIGUE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DETERMINADO
- MARCA QUEDA DEFINIDA POR
 - SIGNO
 - PRODUCTOS/ SERVICIOS

2 - TIPOS DE SIGNOS

GRÁFICA

DENOMINATIVA

[210] M 2358788 (1)

[220] 20-11-2000

[731] JP Takeda Chemical Industries. Ltd.
1-1 Doshomachi, 4 - Chome.
Chuo - Ku. Osaka. JP

[541]

OGASTO

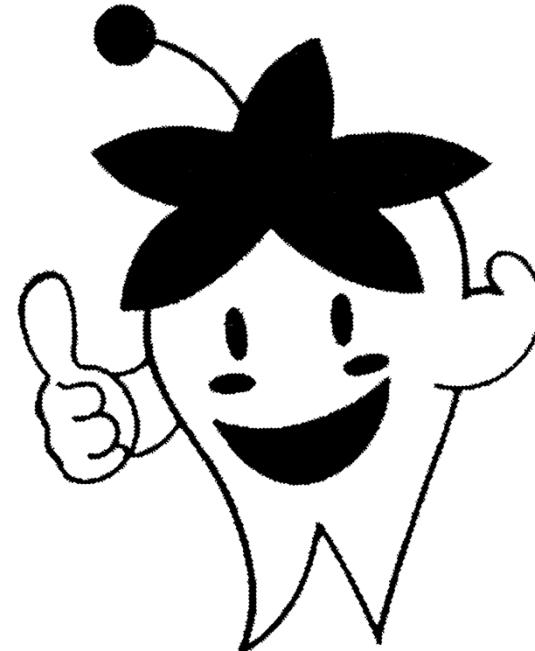
[511] 05 Preparaciones y sustancias farmacéuticas para uso humano.

[210] M 2359572 (8)

[220] 22-11-2000

[731] KP Agriculture & Fishery Marketing Corporation
191, 2-KA, Hangang-Ro,
Yongsan-Ku, Seoul KP

[546]



[511] 05 Cápsulas contenido harina de ginseng para medicamentos; cápsulas contenido harina de ginseng para usos farmacéuticos; ginseng para usos farmacéuticos.

2 - TIPOS DE SIGNOS

CON COLORES

MIXTA

[210] M 2359219 (2)

[220] 21-11-2000

[731] ES Industrial Farmacéutica Cantabria, S. A.
Arequipa, 1.
28000 - Madrid ES

[546]

GLUCOLETAS

[511] 05 Productos farmacéuticos.

[210] M 2359192 (7)

[220] 21-11-2000

[731] ES Gestión de Servicios Para la Salud y Seguridad En Canarias, S. A.
José Antonio Primo de Rivera, 10 - 4 Planta.
38003 - Santa Cruz de Tenerife Tenerife ES

[546]



Gestión de Servicios
para la Salud y Seguridad en Canarias

AZUL

[511] 05 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósticos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

2 - TIPOS DE SIGNOS

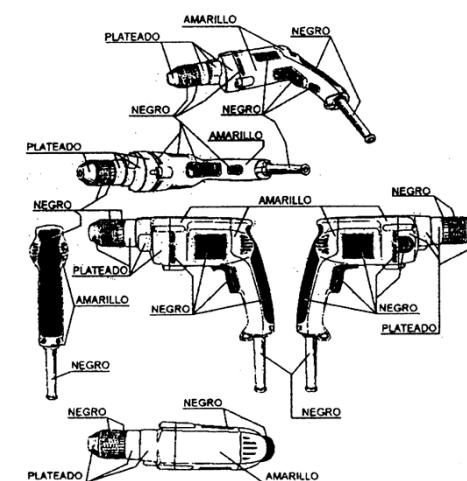
SLOGAN

- [1] M 2277379 (7)
[2] 15-12-1999
[3] BR Nieves de Morais, Milca
Río Ungria, 23-2A.
Azuqueca de Henares, Guadalajara ES
[4]

NO TE COMAS EL COCO,
BEBE EL AGUA DE COCO DE
MMV. TROPICAL COCO S.L.

- [5] 31 Agua de coco verde en natura. Coco verde en natura. Coco marrón. Coco blanco. Agua de coco envasada. Agua de coco en botella. Coco amarillo. Agua de coco en tetrabrik.

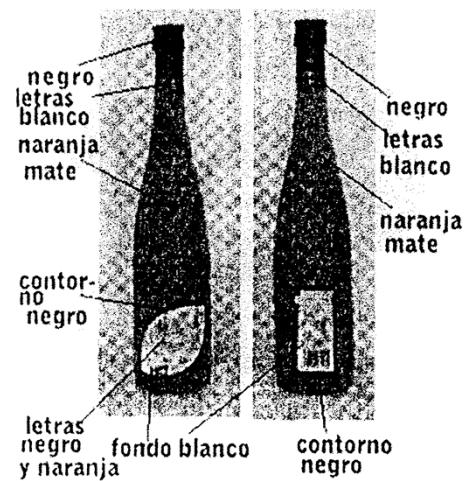
- [1] M 2248539 (2)
[2] 20-07-99
[3] US The Black & Decker Corporation
701, East Joppa Road.
Towson 21204 US
[4]



- [5] 07 Perforadoras accionadas eléctricamente y perforadas de percusión.

TRIDIMENSIONAL

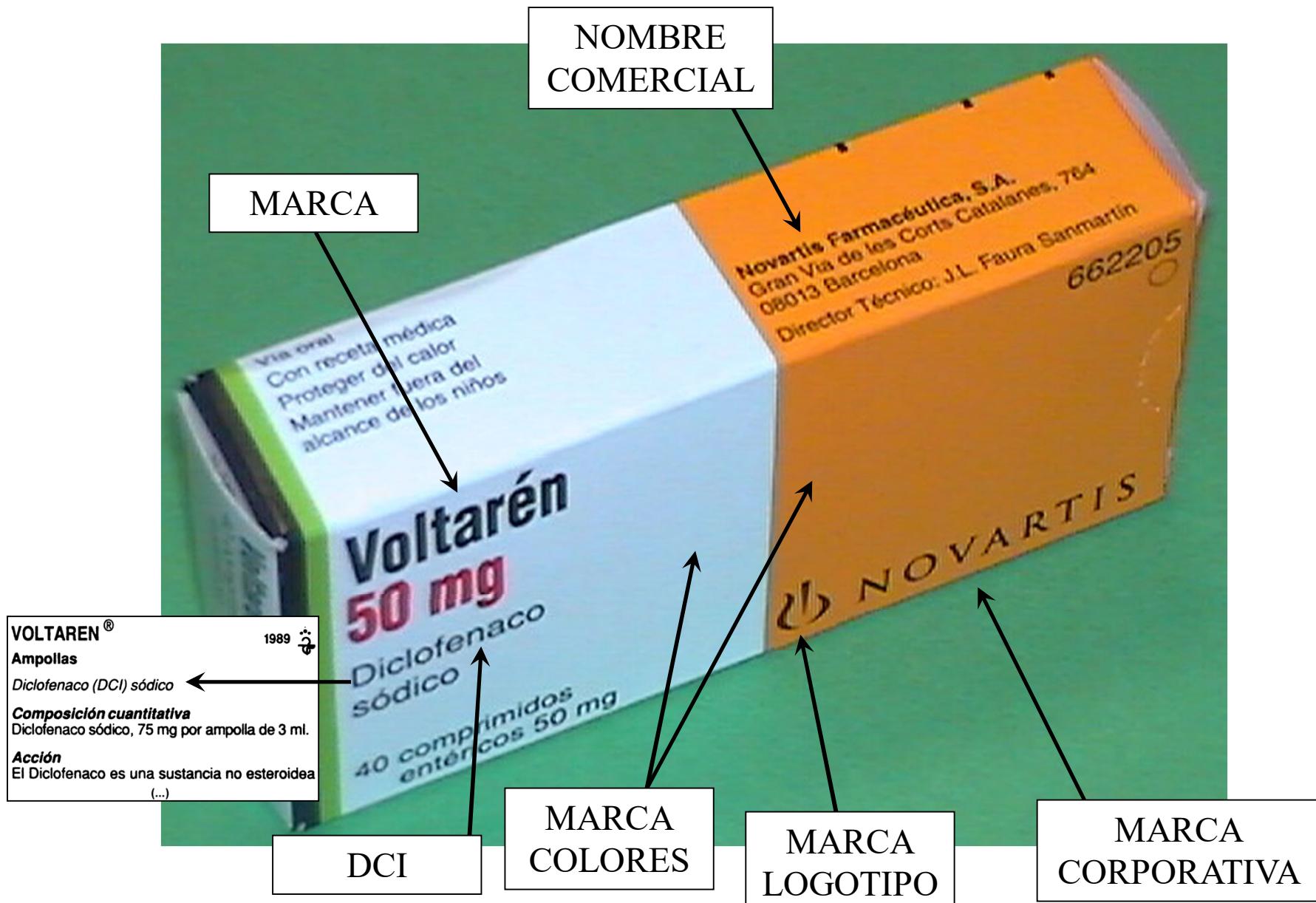
- [1] M 2277178 (6)
[2] 15-12-1999
[3] ES Sernequet Navarro, Domenec
Jacomart, 34-4-8.
Valencia ES
[4]



- [5] 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas) y combinados con bebidas alcohólicas.

PRESENTACIÓN PRODUCTOS

2 - CASO PRÁCTICO



3 - CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS*

PRODUCTOS (de la clase 1 a la 34)

1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura;
resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos.
4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.
5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apóstitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transformables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.
7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores
10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.
13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronometrómicos.
15. Instrumentos: música.
16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear; cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
 18. Cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transformables no metálicas; monumentos no metálicos.
 20. Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
 21. Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.
 22. Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
 23. Hilos para uso textil.
 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
 25. Vestidos, calzados, sombrerería.
 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
 28. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.
 32. Cervezas;
 33. Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).
 34. Tabaco;
- SERVICIOS (de la clase 35 a la 42)
35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.
 38. Telecommunicaciones.
 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
 40. Tratamiento de materias.
 41. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
 42. Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase.

3 - LEY DEL MEDICAMENTO Y MARCAS

- PROHIBEN MARCAS
 - CONFUNDIBLES
 - INDICACIONES ENGAÑOSAS SOBRE DENOM. OFICIAL ESPAÑA (DOE)
DENOM. COMÚN INTERNACIONAL (DCI)
 - CONFUNDIBLES DENOMINACIONES EXISTENTES MERCADO FARMACÉUTICO
- AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO
 - ESCRITO MOTIVOS RECHAZO
 - PUEDE
 - OPONERSE
 - PEDIR NULIDAD
- “EMEA” AGENCIA EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS
 - TRÁMITE REGISTROS COMUNITARIOS
 - SUELE EXIGIR LA MISMA MARCA EN LA UE

4 - SISTEMAS DE REGISTRO

BÚSQUEDA
↓
SOLICITUD
↓
EXAMEN MOTIVOS ABSOLUTOS



5 - EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN

TIPOS DE REGISTROS

NACIONALES : { PROTECCIÓN UN SOLO PAÍS - EJ. : MARCA ESPAÑOLA
ES { MARCAS
NOMBRES COMERCIALES
RÓTULOS

REGIONALES : PROTECCIÓN EN VARIOS PAÍSES - EJ. : MARCA
COMUNITARIA

MARCA
INTER-
NACIONAL : SOLICITUD PLURINACIONAL CONJUNTA
1 SOLICITUD - MÚLTIPLES REGISTROS NACIONALES
INDEPENDIENTES

6 - OBLIGACIÓN DE USO

- TODAS LAS MARCAS SUJETAS OBLIGACIÓN DE USO DESPUÉS REGISTRO.
- SI NO HAN SIDO UTILIZADAS → POSIBLE CADUCIDAD SI LO PIDE UN TERCERO
 - PLAZO 5 AÑOS DESDE FECHA REGISTRO
 - NO CADUCIDAD SI USO INICIADO 3 MESES ANTES DEMANDA
- EU {
 - DECLARACIÓN EN DOCUMENTO PÚBLICO USO AL RENOVAR
- ES {
 - PLAZO 5 AÑOS DESDE FECHA PUBLICACIÓN CONCESIÓN
- CADUCIDAD NO SE PRODUCE SI {
 - EXCUSAS LEGÍTIMAS → ENTRÁMITE REG. SANIDAD
 - INICIO USO 3 MESES ANTES INICIO DEMANDA CADUCIDAD

7 - PROHIBICIONES DE REGISTRO

A
B
S
O
L
U
T
A
S

- GENÉRICOS (DCI)
- HABITUALES / USUALES
- INDICACIONES COMERCIALES
- FORMAS
 - IMPUESTAS POR RAZONES TÉCNICAS
 - POR NATURALEZA PRODUCTO
 - AFECTAN A SU VALOR INTRÍNSECO
- CONTRARIAS
 - A LA LEY
 - AL ORDEN PÚBLICO
 - A LAS BUENAS COSTUMBRES
- INDUCIR PÚBLICO ERROR
 - NATURALEZA
 - CALIDAD
 - CARACTERÍSTICAS
 - PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
 - OTROS
- COLOR (SI DELIMITADO POR FORMA)
- ESCUDOS, BANDERAS
- ESPECIE
- CALIDAD
- CANTIDAD
- DESTINO
- VALOR
- PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
- ÉPOCA DE PRODUCCIÓN
- OTRAS CARACTERÍSTICAS

ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.a)- (1)

1. The following shall not be registered:

a) signs which do not conform to the requirements of Article 4;

**Trade Mark Nº 1.223.569
Classes 16, 18, 25 and 28**



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.b)- (2)

1. The following shall not be registered:

b) trade marks which are devoid of any distinctive character; (GENÉRICAS)

- 1) A, cl. 29.
- 2) ALL YOU NEED, cl. 3.
- 3) ALWAYS IN FASHION, cl. 26.
- 4) ANY WAY, cl. 35, 36, 38, 39, 42.
ANYFORM, cl. 9, 42.
ANYTHING, cl. 18, 25.
ANYTIME, cl. 25.
- 5) BABY-CENTER (7.1.b), cl. 9, 16, 35, 42.
- 6) BALANCE, cl. 5, 30, 32.
BALANCED HEALTH CARE, BALANCED SCORECARD, BALANCING...
- 7) BUYBOOKS.COM, cl. 35, 38, 41, 42.
BUYCARS.COM, BUYELECTRONICS.COM,
BUYFLOWERS.COM, BUYGAMES.COM, etc.
- 8) CLASSIC, cl. 9, 10.
- 9) CLEARPRINT, cl.16.
- 10) COMPLETE, cl. 21, 9, 10, 16.
- 11) CYBERMEDIA, cl. 9, 16, 42.
CYBERNET, CYBERNOTARY...
- 12) EURO 1.NET, cl. 9, 38, 42.
EURO 1, EURO 2004, EURO DETECTOR,
EURO PREMIUM LIFE....
- 13) EUROPEWIDE, cl. 36, 37, 42.
EUROPEAN COIN CLUB, cl. 14, 16, 35.
- 14) FIRST QUALITY, cl. 5
FIRST EURO, cl. 36.
- 15) GLOBAL INTERNET, cl. 9, 38, 42.
- 16) INTERACTIVA, cl. 1, 5, 10. (7.1. b y c).

cont.

ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.b)- (3)

cont.

- 17) INTERNET TRADELINE, cl. 9, 35, 36, 38, 42.
- 18) INTRANET WORLD, cl. 16, 25, 35, 38, 41, 42.
- 19) MAKE SOMEONE HAPPY, cl. 21.
- 20) MAKING BUSINESS EASIER, cl. 16, 34, 36, 39, 42.
- 21) MAKING OUR EARTH MORE BEAUTIFUL, 1, 5, 31, 42.
- 22) MAXIMUM, cl. 5.**
- 23) MEGA (7.1.b y c), cl. 7, 12.
- 24) MICROSAT, cl. 9, 38.
- 25) MORE THAN THE PACKAGE, cl. 7, 9, 11, 16, 29, 30, 3.
- 26) MULTI 2'N 1, cl. 3, 7.
- 27) OPTIMA, cl.10, 36, 39, 41.
OPTIMUM, cl. 10.
- 28) PERFECTFLAT, cl. 9.

29) POWER, cl. 7, 8.

30) PREMIUM MAGAZINE, cl.16, 35, 41.

31) QUICKBUSHING, cl. 17.

32) RAPID DATABASES, cl. 9.

33) SEE THE DIFFERENCE, cl. 9.

34) SIMPLY GUARANTEED, cl. 38.

35) SUPER 2, cl. 29, 30, 32.

36) TELEINTERNET, cl. 38, 42.

37) THE BEST BEER IN AMERICA, cl. 32.

38) THE BEST WAY TO PAY ON THE INTERNET, cl. 9, 36, 38.

39) THE ONE AND ONLY, cl. 9.
THE ONE, cl. 9, 35, 38.

40) THE ORIGINAL AND BEST, cl. 30, (7.1.b y c).

cont.
↓

ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.b)- (4)

41) THE WORLD'S BEST WAY TO PAY AND BE PAID, cl. 36.

cont.

42) **TOP**, cl. 11, (7.1.b y c). TOPBIKE, 12.

42) **TOP**, cl. 11, (7.1.b y c). TOPBIKE, 12

43) **ULTRA SPORT**, cl. 25.

44) **WEBLEARN**, cl. 9, 16, 41.

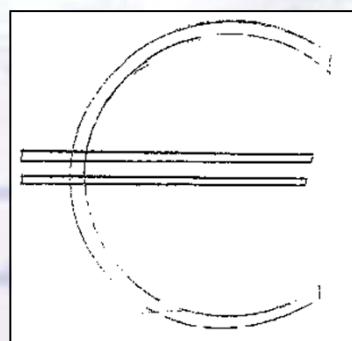
45) **WHAT YOU NEVER THOUGHT POSSIBLE**, 9, 38

46) **WORLD OF ART**, cl. 16.

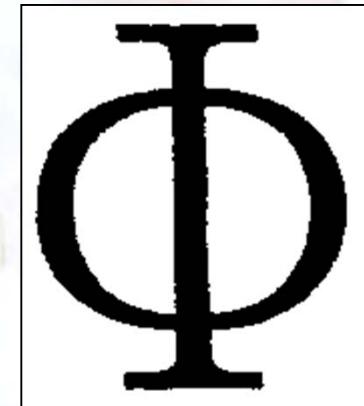
47) **WWWBANK** , cl.9, 42, (7.1.b y c)

48) **XTRA**, cl. 6, 12, 36, 39 (7.1.b y c)

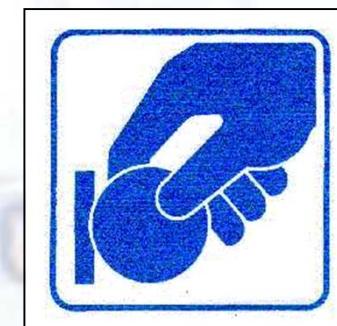
49) Trade Mark Nº 1.156.363 class 35



50) Trade Mark Nº 15.511, class 9



51) Trade Mark Nº 98.913 class 39



cont.

ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.b)- (5)

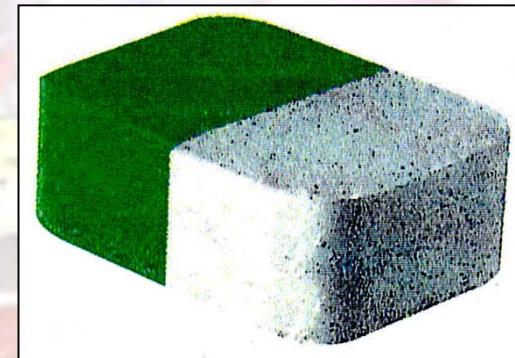
cont.
↓

EXAMPLES OF 3D TRADE MARKS

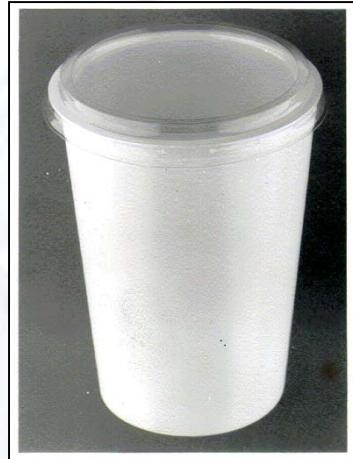
1) Trade Mark N° 1.003.086, class 29



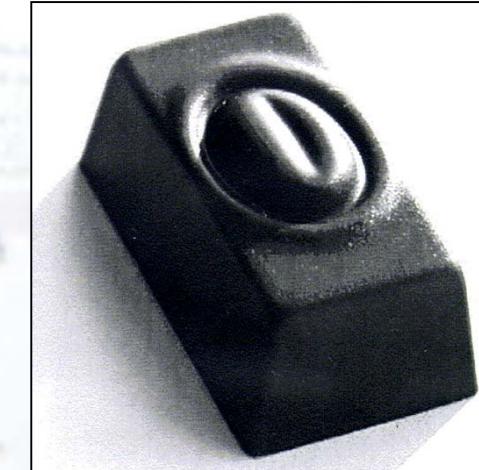
3) Trade Mark N° 1.043.165, class 3



2) Trade Mark N° 1.178.672, class 30



4) Trade Mark N° 1.059.609, class 30



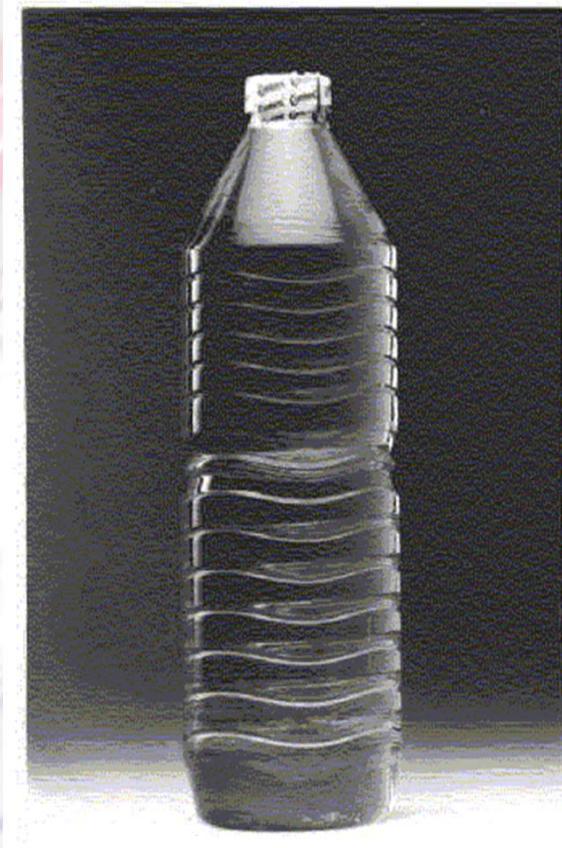
cont.
↓

ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.b)- (6)

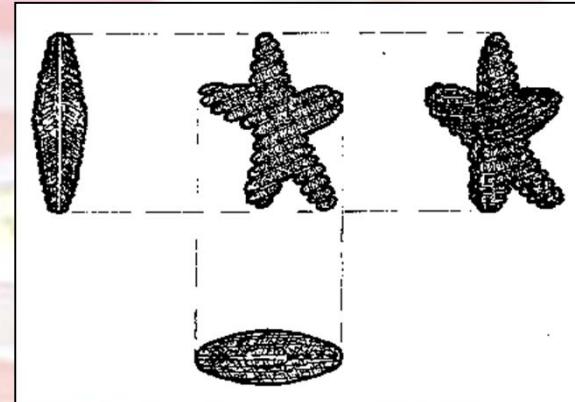
cont.
↓

EXAMPLES OF 3D TRADE MARKS

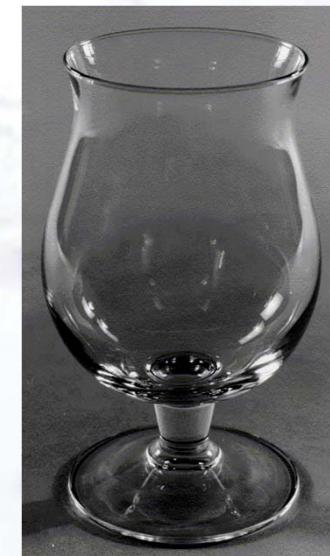
5) Trade Mark Nº 287.482, class 32



6) Trade Mark Nº 14.191, class 29 and 30



7) Trade Mark Nº 47.597, classes 31 and 32



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.c)- (7)

1. The following shall not be registered:

c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

1) 1,5
2,5
2, cl. 6, 7, 8, (7.1. b y c).

2) 24 HOUR FITNESS, cl. 18, 25, 41.

3) 2X9 DRIVE, cl. 12.

4) 3 DNS, cl. 9.

5) A+C+E, cl. 10.

6) ACTIVA, cl. 1, 3, (7.1.b y c).
ACTIVE CHANNEL, cl. 9.

7) ADVANCE, cl.12 (b y c).
ADVANCED MILK COMPLEX, cl. 3.

8) AMERICAN BEST, cl. 18, 25 (b y c).

9) AUTOBALANCE, cl. 1, 7, 9, 37, 42 (b y c).
AUTOANALYZER, cl. 1, 9.

10) BANKLOANNET, cl. 35, 36, 42.

11) BEST BUSINESS WORLDWIDE, cl.16, 35, 42 (b y c).
BEST DOCTORS, cl. 42.

12) BETTER PACK, cl. 7.

13) BIOCARE, cl. 1, 5 (b y c).
BIOCHEK, cl. 1.

14) BODY BRA, cl. 25 (b y c).

15) BUSINESSFIRST, cl. 39 (b y c).

16) CLEAR PORE STRIPS, cl. 3.



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.c)- (8)



- 17) COLORIMAGE, cl. 9, (b y c).
- 18) CONTROL & CARE, cl. 3, (b y c).
- 19) DIGIFONE, cl. 9, 16, 38.
- 20) DUAL PERSONNEL LIFT, cl. 7.
- 21) E-STORE, cl. 38, 42.
- 22) EASI-CARD, cl. 9, 36, (b y c).
- 23) ECO PAPER, cl. 16, (b y c).
- 24) FIRST STEPS, cl. 41.
- 25) FOODSAVER, cl. 7.
- 26) FRESH, cl. 11, 37, 42.
- 27) GDI, cl. 12.
- 28) INFOBOLSA, cl. 36, 38.
- 29) LASTING COLOUR, cl. 3. LASTING PERFORMANCE, cl. 3 (b y c).
- 30) MAXI DVD KIT, cl. 9.

31) MEGAROLLER, cl. 16.

32) MICRO-VITAMIN-K, cl. 3, 5.

33) MINIREADER, cl. 38.

34) MORE POWER, MORE LIFE, cl. 9.

35) MULTI-ACTIVE, cl. 3.

36) PERFECT CUT, cl. 9 (b y c).

37) POWERWASH, cl. 7.

38) QUICK CHANGE, cl. 7.

39) SECURE, cl. 3.

40) SIMPLE, FAIR AND INEXPENSIVE, cl. 38.

41) SUPER-PRECISION, cl. 7.

42) SUPREME, cl. 1, 9, 40, (b y c).

43) TELEBINGO, cl. 28, 36, 41, (b y c).

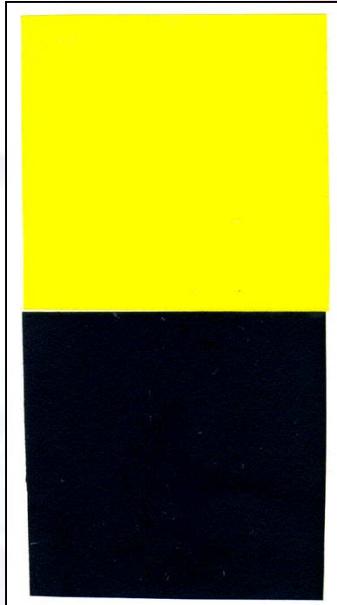
44) TOP CARE, cl. 3 (b y c). TOPTOOLS, cl. 9, 16, 42 (b y c)

45) ULTRACLEAN, cl. 34 (b y c).



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.c)- (9)

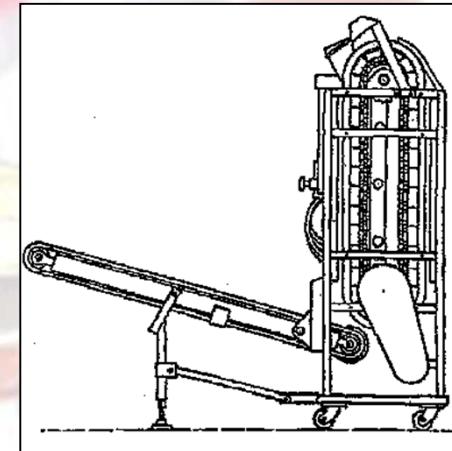
46) Trade Mark N° 1.000.132, class 4



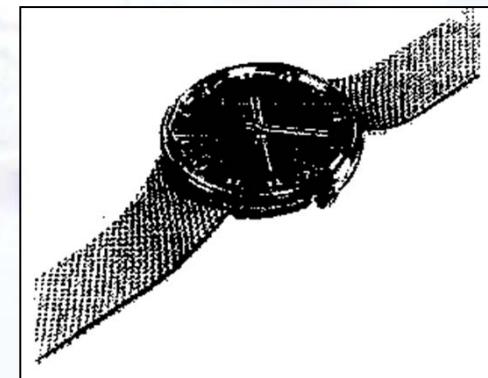
cont.
↓

EXAMPLES OF 3D TRADE MARKS

1) Trade Mark N° 593.921, class 7



2) Trade Mark N° 103.317, class 14



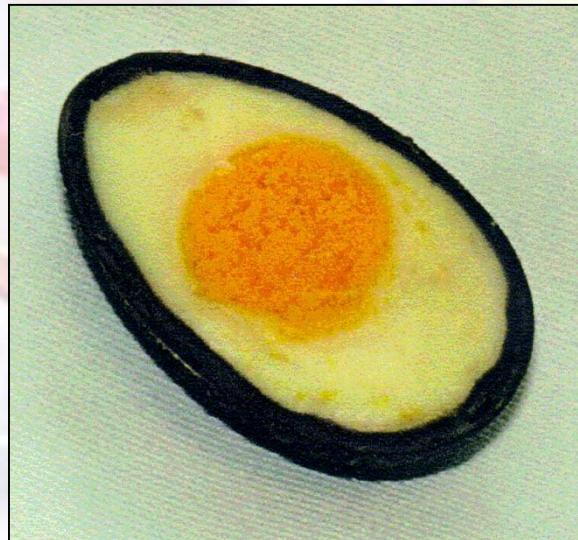
cont.
↓

 cont.

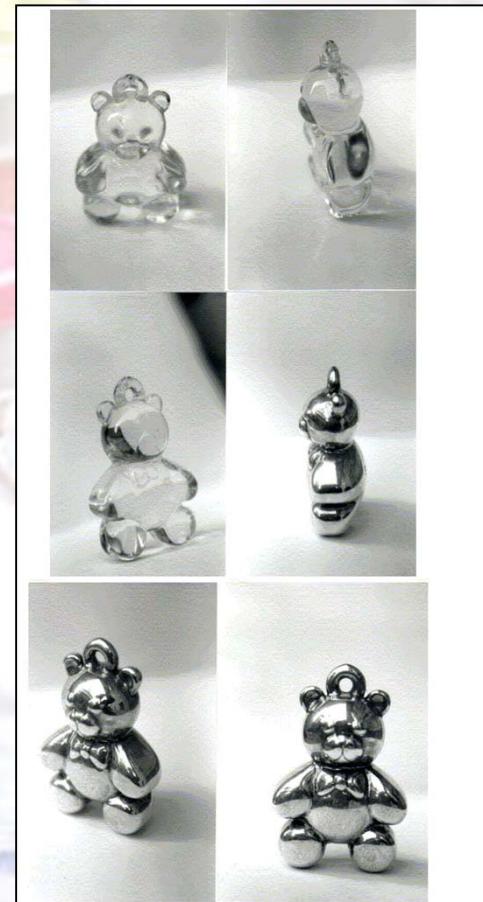
ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.c)- (10)

EXAMPLES OF 3D TRADE MARKS

3) Trade Mark Nº 1.059.526,
class 30



4) Trade Mark Nº 1.130.392,
classes 14,18 and 25



5) Trade Mark Nº 395.913,
class 7



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.d)- (11)

1. The following shall not be registered:

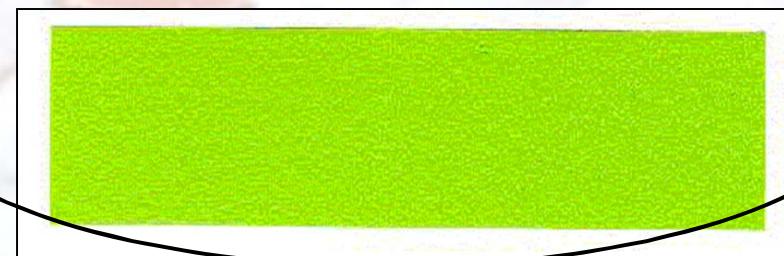
d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

- 1) CA125, cl. 1, 5, 9, 10 (7.1.b y d).
- 2) CA15-3. Cl. 1, 5, 9, 11 (7.1.b y d).
- 3) CA 19-9. Cl. 1, 5, 9, 10 (7.1.b y d)
- 4) CAFE-SANDWICH, cl. 29, 30, 42 (b, c, d).
- 5) CAMBRIDGE ENERGY
RESEARCH, cl. 35, 41, 42 (b, c, d).
- 6) E-TAILER, cl. 35, 38, 39.
- 7) LISTAS AMARELAS, cl. 16, 35 (b, c, d).
- 8) PREMIUM, cl. 29, 42 (b, d, 7.2).
- 9) SAT.2 . Cl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 2 (b, d).
- 10) THE EXPRESS, cl. 16 (b, c, d).

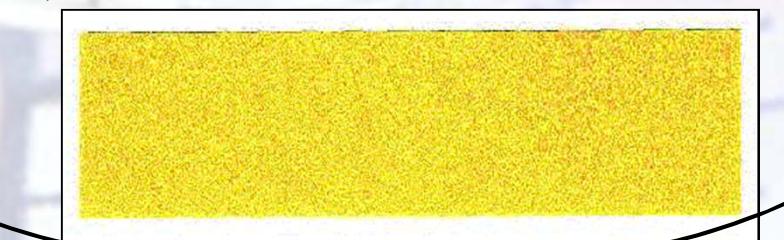
11) VOICE MAIL, cl. 9, 38, (b, c, d).

12) YELLOW PAGES, cl. 9, 16, 35, 38 (c, d).

13) Trade Mark Nº 51.607, classes 3, 5 and 30



14) Trade Mark Nº 52.035, classes 3, 5 and 30



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.e)- (12)

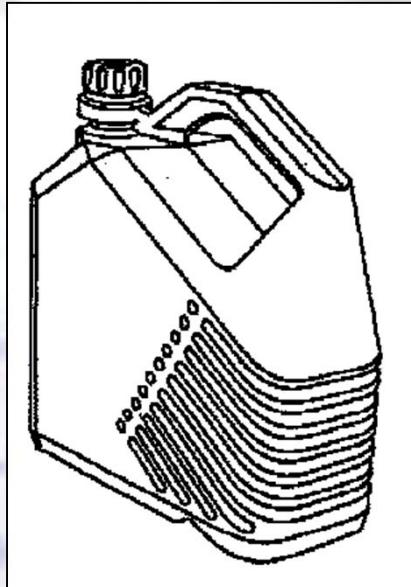
1. The following shall not be registered:

e) signs which consist exclusively of:

i) the shape which results from the nature of the goods themselves; or

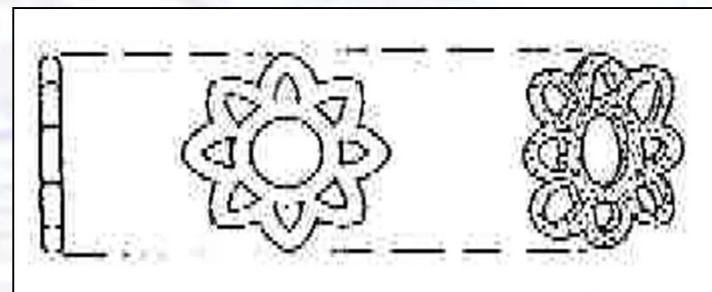
REJECTED

1) Trade Mark N° 138.636, classes 1 and 4



ACCEPTED

1) Trade Mark N° 14.217, classes 29 and 30



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.e)- (15)

1. The following shall not be registered:

- e) signs which consist exclusively of:**
- ii) the shape which results from the nature of the goods themselves; or**

Trade Mark Nº 861.658,
class 22



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.e)- (16)

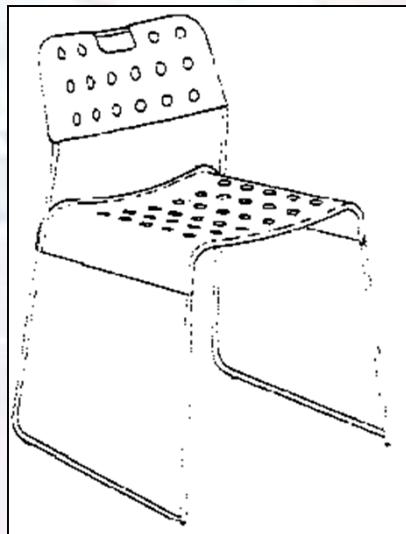
1. The following shall not be registered:

e) signs which consist exclusively of:

iii) the shape which gives substantial value to the goods;

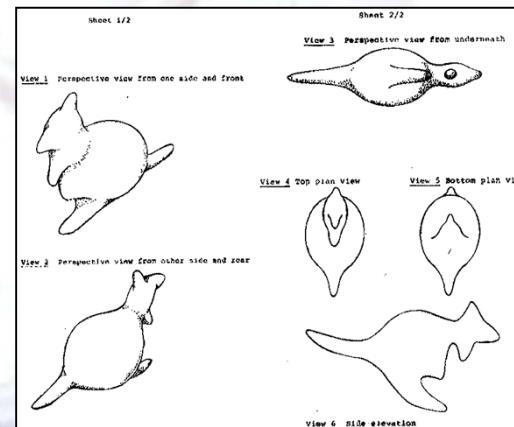
REJECTED

1) Trade Mark Nº 1.334.044, class 20

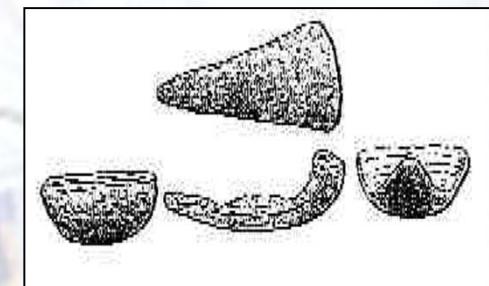


ACCEPTED

1) Trade Mark Nº 13.342,
classes 29, 30 and 31



2) Trade Mark Nº 14.167,
classes 29 and 30



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.f)- (17)

1. The following shall not be registered:

f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;

- 1) BALLE, CL. 33.
- 2) BOLLOX, cl. 28.
- 3) JOHANNES PAUL II, cl. 32, 33, 34.

ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.g)- (18)

1. The following shall not be registered:

g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality, or geographical origin of the goods or service;

- 1) ACER, cl. 1, 5, 31 (b y g).
- 2) CURICUIR, cl. 18, 24, 25.
- 3) ECSTASY, cl. 5.
- 4) FLAVORCOFFEE, cl. 21, 30, 42 (b, c, g).
- 5) GREEN T, cl. 25, 30, 32, 33 (c, g).
- 6) HABANO PRIMERO, cl. 34 (b, c, g).

- 7) KALIMOTXO, cl. 32, 33 (b, c, g).
- 8) LEM BRUSCO, cl. 32, 33.
- 9) MUSEUM-STORE, cl. 3, 14, 16, 18, 25 (c, g).
- 10) OLIO D'OLIVA INTEGRALE, cl. 29 (b, c, g).
- 11) ONLYGLASS, cl. 19, 21, 39, (b, c, g).

ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.h)- (19)

1. The following shall not be registered:

h) trade marks which have not been authorized by the competent authorities and are to be refused pursuant to Article 6ter of the Paris Convention;

1) Trade Mark Nº 311.555,
class 7



2) Trade Mark Nº 18.622,
classes 16, 41



3) Trade Mark Nº 1.032.226,
classes 9, 14, 16, 18, 25, 28



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.i)- (20)

1. The following shall not be registered:

i) trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article 6ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the appropriate authorities to their registration has been given.

1) Trade Mark Nº 1.014.117,
classes 9, 35, 36, 37, 38, and 39



2) Trade Mark Nº 462.275,
classes 35, 36, 38 and 41



3) Trade Mark Nº 1.092.576,
classes 3, and 25



ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.j)- (21)

1. The following shall not be registered:

j) trade marks for wines which contain or consist of a geographical indication identifying wines or for spirits which contain or consist of a geographical indication identifying spirits with respect to such wines or spirits not having that origin.

1) JEREZ, cl. 30, 32, 33 (b, c, j).

2) LA MAISON DES BEAUJOLAIS
cl. 31, 33, 41, 42 (b, c, j).

3) Trade Mark Nº 925.016, cl. 29, 33, 40

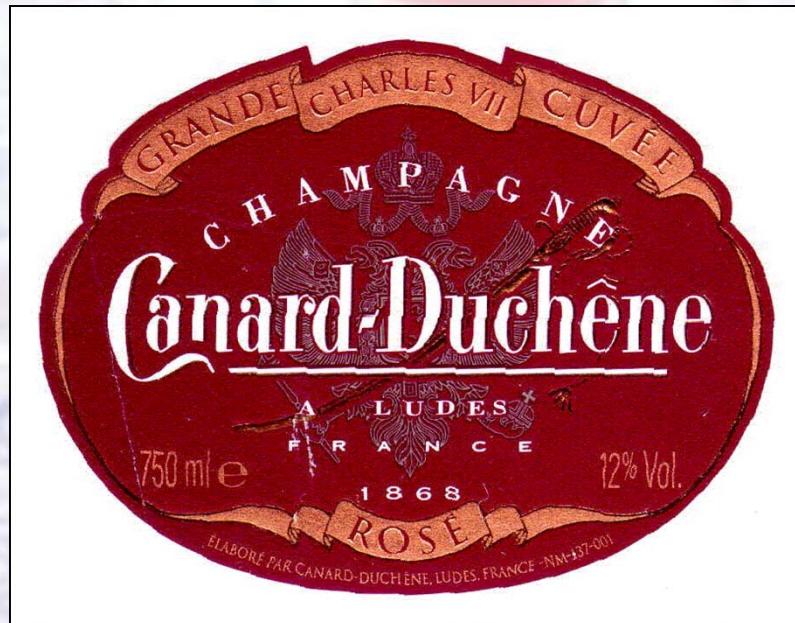


ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL -ARTICLE 7 (1.j)- (22)

1. The following shall not be registered:

j) trade marks for wines which contain or consist of a geographical indication identifying wines or for spirits which contain or consist of a geographical indication identifying spirits with respect to such wines or spirits not having that origin.

4) Trade Mark Nº 962.357, cl. 32, 33



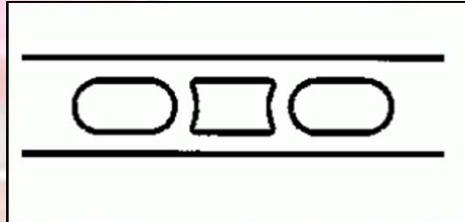
5) Trade Mark Nº 997.304, cl. 32, 33



DECISIONS OF BOARDS OF APPEALS

ART. 7 (1) /b /c

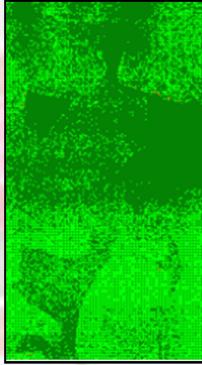
ACCEPTED

<u>CASE</u>	<u>MARK</u>	<u>CLASSES</u>
305/99	PROLINE	18, 25
659/99	RADIOMETER	1, 9, 10
145/99	Profilati 	6, 17, 19
735/99	READY-TO-GO	1, 5
689/99	UNLOCK THE POTENTIAL	9, 16, 42
32/2000	TOP-LOK	20
698/99	FIXIT	19
388/99	CoreService	36
125/99	CAREINSURE	36

DECISIONS OF BOARDS OF APPEALS

ART. 7 (1) /b /c

ACCEPTED

<u>CASE</u>	<u>MARK</u>	<u>CLASSES</u>
346/99	Light and dark green 	12
533/99	BIDWATCH	35, 38, 42
200/99	LINE	5, 29, 30, 32, 42
177/99	3D mark 	17

DECISIONS OF CANCELLATION DIVISION

INVALIDATION

<u>CTM</u>	<u>MARK</u>	<u>CLASSES</u>
312.736	POP UP	16
835.728	POUDRE LIBRE NATURELLE	3
90.134	BSS (balanced salt solution)	5

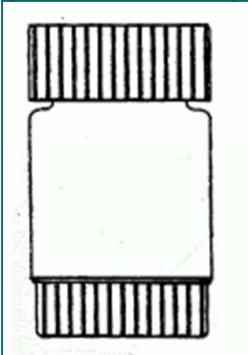
	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
15.	R 29/1998-3	3	08.07.1998	Final	ENAMELIZE	Cosmedent Inc., Chicago, Illinois, USA	EN	Examination Division	CTMR Article 7(1)(c) (Key words: Absolute grounds for refusal – Distinctiveness) Class 5 (Preparations for use in the care and treatment of teeth and dental polishing pastes) ENAMELIZE considered not sufficiently distinctive. Appellant invokes registration of the same mark in a non-member country. The existence of registrations in non-member countries may be taken into account by the examiner, provided that similar standards of absolute grounds of refusal are applied in the countries concerned. Nevertheless the examiner must in each case make his own assessment as to the existence of absolute grounds of refusal. The appeal was dismissed.

	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
160.	R 132/1999-3	3	21.10.1999	Final	BIOTRANS-PLANT	BioTransplant, Inc, Charlestown, USA	EN	Examination Division	CTMR Articles 7(1)(b) and (c) (Key words: Absolute grounds for refusal – Distinctiveness – Descriptiveness – Combination – Words – Abbreviation) Classes 5, 10 (Pharmaceutical preparations, medical apparatus and instruments) The Board stated that the word mark claimed was descriptive as it established a clear and direct link between the trade mark and the intended purpose of the goods, namely pharmaceutical preparations for use in transplantation surgery. The appeal was dismissed.

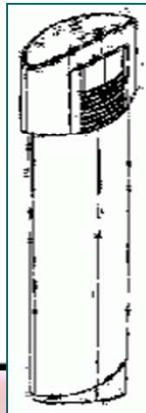
	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
209.	R 61/1999-1	1	10.12.1999	Final	3-D Mark (round tablet dispenser)	Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Denmark	EN	Examination Division	<p>CTMR Articles 7(1)(b), (3), 73 (Key words: Distinctiveness – Distinctiveness acquired by use – Evidence – Proof – Right to be heard) Class 5 (A tablet dispenser)</p> <p>Since the mark claimed for a tablet dispenser is not inherently distinctive, the issue has to be decided whether it has become distinctive in relation to hormone replacement therapy drugs for women in consequence of the use which has been made of it. The examiner omitted to explain the reasons for not admitting the evidence submitted which consisted of a declaration of the Danish Association of Pharmaceutical manufacturers and a copy of the registration in Denmark. Although the appellant did not insist on a clarification of that statement before the examiner, it seems justified to allow the appellant to present more details of the use of the shape. The contested decision was upheld and the case remitted to the examiner.</p>
242.	R 382/1999-1	1	20/12/1999	Final	Figurative mark (Tooth)	Fertin A/S, Vejle Øst, Denmark	EN	Examination Division	<p>CTMR Articles 7(1)(b) (Key words: Distinctiveness – Minimum degree) Class 5, 25, 30 (Inter alia: pharmaceutical preparations; clothing, footwear, headgear; coffee and sugar)</p> <p>There is little doubt that the relevant public would perceive the appellant's device, when used in connection with goods in Classes 5 and 30, inter alia pharmaceutical preparations, coffee and sugar, as a schematic two-dimensional drawing of a tooth whose upper contour is surrounded by a pair of solid parallel lines. However, although the trade mark is suggestive of a tooth covered by some substance applied to its surface, and hence has some relevance to the goods, it by no means follows that it is therefore devoid of distinctive character. The contested decision was annulled.</p>

	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
36.	R 378/1999-2	2	18.02.2000	Final	SAFEGUARD	The Proctor & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, USA	EN	Examination Division	CTMR Article 7(1)(c) (Key words: Descriptiveness – Other registrations – Combination – Words) Classes 3, 5, 16, 21 (Inter alia: bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; paper, cardboard and goods made from these materials, household or kitchen utensils and containers) The mark 'SAFEGUARD' is immediately descriptive of the intended purpose of a wide variety of pharmaceutical and healthcare products. The mere fact that the word happens to have another meaning does not entitle the trade mark to be registered. It is not uncommon for words to have more than one meaning, depending on the context and this does not preclude a legitimate objection being raised under Article 7(1)(c) CTMR. The Board must in each case consider the merits of the decision under appeal and cannot, for practical reasons, compare that decision with all the other decisions taken in relation to other applications. The appeal was dismissed.

	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
209.	R 231/1999-2	2	22.06.2000	Final	APP	Dr. Beckmann GmbH, Seefeld, Germany	DE	Examination Division	CTMR7(1)(b) and (c) (Key words: Distinctiveness – Descriptiveness – Letters – Combination – Abbreviation) Class 3, 5, 9, 10, 11, 24, 41, 42 (Inter alia: Bleaching preparations, pharmaceutical preparations, food for babies; scientific apparatus, printers, computers; surgical instruments; apparatus for lighting; textiles; providing of trading, medical and beauty care) The claimed mark is an abbreviation for 'Amyloid Precursor Protein'. Research on this protein plays an important role in the examination of the alzheimer disease. This protein is well-known in medical circles and would be interpreted by doctors as a reference to this protein. The claimed mark is therefore descriptive and non-distinctive. The appeal was dismissed.

	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
223.	R 664/1999-3	3	26.06.2000	Final	Fig. mark (container) 	American Cyanamid Company, New Jersey, USA	EN	Examination Division	CTM R7(1)(b) (Key words: Distinctiveness – Shape – Registrations in Member States) Class 5 (Inter alia: pharmaceutical and veterinary preparations and substances as well as preparations for health care; containers made from plastic; dietetic products, including dietetic food; dietetic products) The distinctive character of a mark can be assessed only in relation to the goods or services in respect of which registration of the sign is applied for, assuming no use. With reference to 'containers made from plastic' in Class 20 and to the products claimed in the other classes, which are usually sold in containers, it appears that there is nothing unusual or particularly fanciful in the shape represented in the claimed device, contrary to the assumption of the appellant. The fact that a plastic bottle, either as a product <i>per se</i> or as a container for other products, may be on the market in different designs does not imply <i>per se</i> that the <u>representation</u> of the shape under consideration may be perceived by the relevant consumer as serving primarily as an indication of its origin. In this respect the Board notes that the issue of the distinctiveness of the trade mark must not be confused with the shape of the product itself. This is particularly evident where, as in the present case, the trade mark in consideration is a figurative mark, and not a three-dimensional mark. In the relevant market the consumers will be confronted with a mark, i.e. a figurative trade mark, which is either applied on the product, or used in publicity, and not with the three-dimensional shape of the product itself, which is not claimed by the applicant as a trade mark. In fact, the design in examination merely refers to the image of a container consisting of a broad ridged top (the container cap) which matches the broad ridged bottom part of the container. Such a design is common place in the relevant market for the claimed products and is in no way fanciful and endowed of sufficient distinctiveness among the public. With reference to 'plasters and bandaging material' in Class 5, the proposed design appears to enjoy a minimum distinctiveness for those products. The Board has taken into account the German registration, but does not believe that this argument is <i>per se</i> conclusive. The appeal was partially dismissed.

	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
314.	R 330/1999-2	2	21.09.2000		PAIN RELIEF WITHOUT PILLS	Diomed Developments Limited, Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom	EN	Examination Division	<p>CTMR7(1)(b) and (c) – CTMR7(3) (Key words: Distinctiveness – Descriptiveness – Slogan – Distinctiveness acquired by use – Baby-Dry decision – Need to leave free – Other CTM registrations – Evidence) Class 5 (Pharmaceutical preparations and substances)</p> <p>The combination of words 'PAIN RELIEF WITHOUT PILLS' is a slogan. This fact in itself presents no difficulty as regards the mark's registrability as there is no bar to registering slogans as Community trade marks. However, this slogan describes with utter clarity the intended purpose of the goods, that is, to offer relief from pain without the use of pills. There are various pharmaceutical preparations available which provide, or are at least promoted on the basis of their ability to provide, tablet-free pain relief, for example, topical creams, bottled medicines, liquid analgesics and powders. The appellant's mark therefore plainly falls within the ambit of Article 7(1)(b) and (c) CTMR in respect of these type of goods. Trade mark 'pain relief without pills' is considered descriptive of the goods it seeks to protect. The Board also takes the view that this combination of words should remain available for use by other traders. Although it is possible to find other words to convey the same message, the number of variations using common everyday language appears fairly limited. The willingness of the appellant to disclaim the exclusive right to use the individual words comprising the mark would not change this situation, nor would it reduce the overall descriptiveness of the mark. The appellant invokes the fact that the Office had already accepted a number of trade marks consisting of a slogan, applied for in relation to the same type of goods as in the present case. The Board observes that, while the Office must strive for a coherent practice in assessing trade marks with respect to absolute grounds for refusal, it is also true that each case must be examined on its own merits. As the appellant presented new evidence for the first time at the appeal stage to prove distinctiveness acquired by use, the case is remitted to the Examiner following the Baby-Dry decision. The appeal was (in part) dismissed.</p>

	<i>Case No</i>	<i>BoA</i>	<i>Date of BoA decision</i>	<i>Status</i>	<i>Trade mark(s)</i>	<i>Party or parties (Name, city and country)</i>	<i>Lang</i>	<i>Dept. issuing contested decision</i>	<i>Key issues of the Case</i>
329.	R 275/2000-1	1	22.09.2000		3-D mark (tablet dispenser) 	Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Denmark	EN	Examination Division	CTMR7(1)(b) (Key words: Distinctiveness – Pharmaceutical trade mark – 3-D mark – Geometric shape) Class 5 (Antidiabetic preparations) The issue to be decided is whether the three-dimensional device filed by the applicant displays certain features that are sufficiently unusual, in comparison with a typical dispenser of antidiabetic tablets, to enable the device to function as a trade mark. Seen from the top, the device has a slightly unusual elliptical shape. The top part of the device is slightly wider than the rest and is divided into several non-uniform sections, one of which has a grille. The bottom of the device appears to have an indentation, which gradually increases in size from left to right. The above features are sufficiently arbitrary and non-functional to endow the device with a degree of distinctiveness. The contested decision was annulled.
<hr/>									
342.	R 701/1999-3	3	18.10.2000		BIOCLEANSE	Regeneration Technologies, Inc., Alachua, Florida, USA	EN	Examination Division	CTMR7(1)(b) and (c) (Key words: Combination of words – Descriptiveness – Distinctiveness – Other CTM registrations – Need to leave free) Classes 5, 10, 35, 40 (Inter alia: pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; orthopaedic preparations, combinations of bone or bone derivatives and other materials, among others; advertising, business management; cleaning and sterilisation service for bone, cartilage or other orthopaedic preparations) The term 'bio' is a common prefix meaning 'life' or living organisms which is frequently used in the formation of compound words. 'Cleanse' means: 1. to make clean. 2. To remove by or as by, cleaning. 3. to become clean'. Used in connection with the goods and services applied for in classes 5 and 40, the term 'BIOCLEANSE' establishes a clear and direct link between the trade mark and the characteristics and intended purpose of the goods and services, namely biologically cleaned or cleaning goods or services. The prefix 'bio' and the word 'cleanse' alone or combined must remain freely available to everyone. The appeal was dismissed.

7 - PROHIBICIONES DE REGISTRO

**R
E
L
A
T
I
V
A
S**

- SOLICITUDES
REGISTRADAS ANT.
- MARCAS
 - NACIONALES
 - INTERNACIONALES
 - COMUNITARIAS
- NOMBRES COMERCIALES
- RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTO
- NOMBRE CIVIL O IMAGEN DE OTRO SIN AUTORIZACIÓN
- NOMBRE / APELLIDO QUE IDENTIFIQUE OTRO PARA
GENERALIDAD PÚBLICO
- APROVECHAMIENTO INDEBIDO REPUTACIÓN
OTROS REGISTROS
- REPRODUCCIÓN / IMITACIÓN CREACIONES
PROPIEDAD INDUSTRIAL / INTELECTUAL
- MARCA SOLICITADA POR AGENTE O REPRESENTANTE

8 - CRITERIOS PARA DETERMINAR PARECIDOS

- VALORACIÓN GLOBAL DE SOLICITUD
 - VISUAL
 - FONÉTICA
 - CONCEPTUAL
- IMPRESIÓN DE CONJUNTO VALORANDO ELEMENTOS
 - DISTINTIVOS
 - DOMINANTES
- INTERDEPENDENCIA SIMILITUD
 - SIGNOS
 - PRODUCTOS / SERVICIOS
- VALORACIÓN DEL PÚBLICO RELEVANTE

9 - CASOS MARCAS ESPAÑOLAS (RECURSO ALZADA)

D D
I E
S P
A C
R O
I N
D J
A U
D N
E T
S O

- PURES PLIN > COMPATIBLES
- CURES PIL

- PAN-RHEUMOL > COMPATIBLES
- PAN WAS

- LIPANTIN > COMPATIBLES
- LIPANDOL

- MAXAT > COMPATIBLES
- MAXOMAT

- CALMABION > COMPATIBLES
- CALMIN

- ELIMIN > COMPATIBLES
- ELINGRIP

- ATRICOR > INCOMPATIBLES
- ARYCOR

- COEXISTEN CON PAN-REUMOL

- 2 SÍLABAS / SUFJO -XAT
- 3 SÍLABAS / SUFIJO -MAT

- RAÍZ COMÚN CALM GENÉRICA
- SUFIJOS {BION } DIFERENTES IN

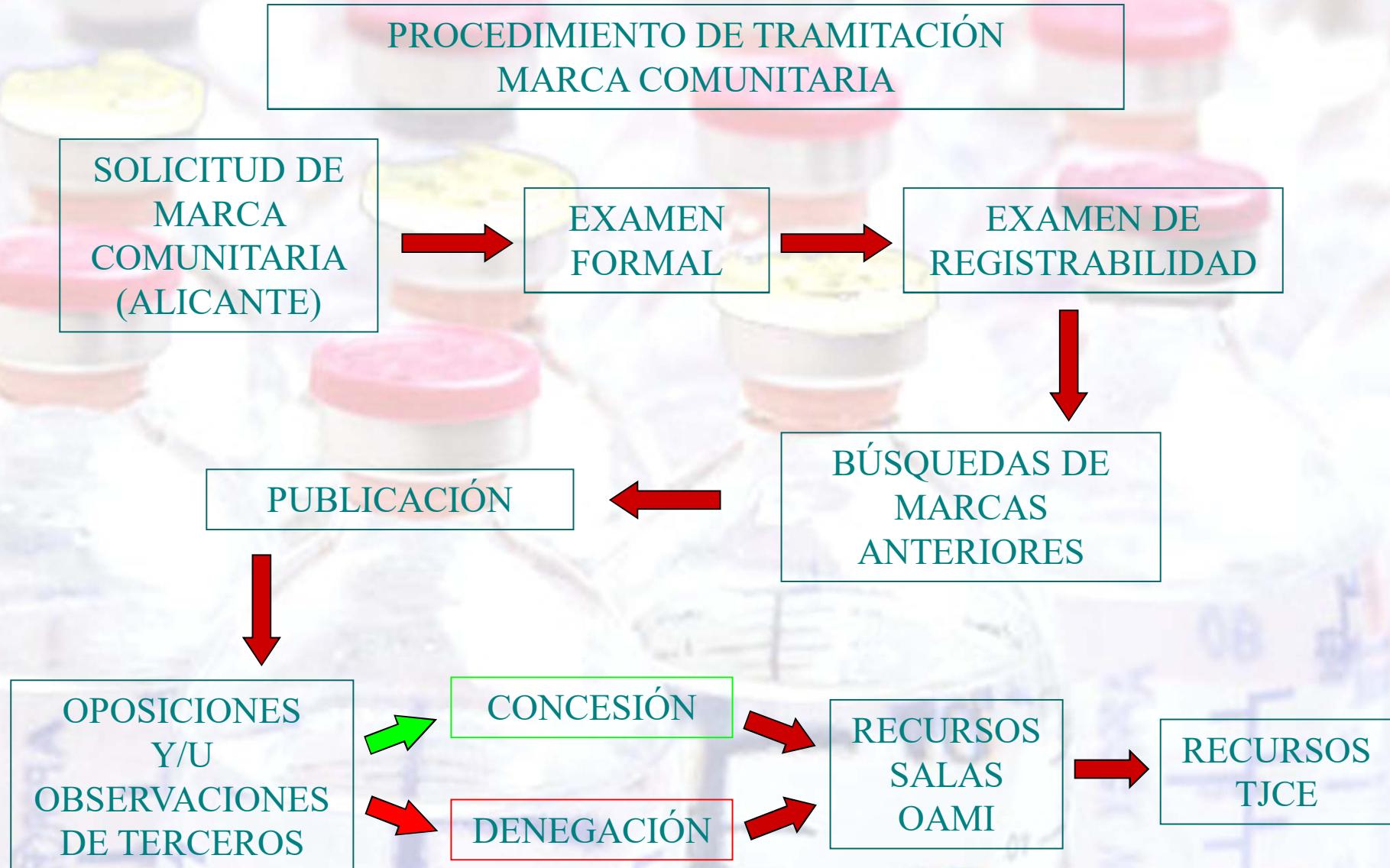
10 - SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO



11 - SISTEMA ESPAÑOL



12 - SISTEMA COMUNITARIO



13 - SISTEMA INTERNACIONAL

2 TRATADOS

ACUERDO DE MADRID (A)
PROTOCOLO DE MADRID (P)

AG	Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)	KZ	Kazakhstan (A)
AL	Albanie/Albania (A)	LI	Liechtenstein (A & P)
AM	Arménie/Armenia (A & P)	LR	Libéria/Liberia (A)
AT	Autriche/Austria (A & P)	LS	Lesotho (A & P)
AZ	Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)	LT	Lituania/Lithuania (P)
BA	Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)	LU	Luxembourg (A & P)
BE	Belgique/Belgium (A & P)	LV	Lettonie/Latvia (A & P)
BG	Bulgarie/Bulgaria (A)	MA	Maroc/Morocco (A & P)
BT	Bhoutan/Bhutan (A & P)	MC	Monaco (A & P)
BX	Bureau Benelux des marques/ Benelux Trademark Office*	MD	République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
BY	Bélarus/Belarus (A)	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine/ The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
CH	Suisse/Switzerland (A & P)	MN	Mongolie/Mongolia (A)
CN	Chine/China (A & P)	MZ	Mozambique (A & P)
CU	Cuba (A & P)	NL	Pays-Bas/Netherlands (A & P)
CZ	République tchèque/Czech Republic (A & P)	NO	Norvège/Norway (P)
DE	Allemagne/Germany (A & P)	PL	Pologne/Poland (A & P)
DK	Danemark/Denmark (P)	PT	Portugal (A & P)
DZ	Algérie/Algeria (A)	RO	Roumanie/Romania (A & P)
EE	Estonie/Estonia (P)	RU	Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
EG	Égypte/Egypt (A)	SD	Soudan/Sudan (A)
ES	Espagne/Spain (A & P)	SE	Suède/Sweden (P)
FI	Finlande/Finland (P)	SG	Singapour/Singapore (P)
FR	France (A & P)	SI	Slovénie/Slovenia (A & P)
GB	Royaume-Uni/United Kingdom (P)	SK	Slovaquie/Slovakia (A & P)
GE	Géorgie/Georgia (P)	SL	Sierra Leone (A & P)
GR	Grèce/Greece (P)	SM	Saint-Marin/San Marino (A)
HR	Croatie/Croatia (A)	SZ	Swaziland (A & P)
HU	Hongrie/Hungary (A & P)	TJ	Tadjikistan/Tajikistan (A)
IS	Islande/Iceland (P)	TM	Turkménistan/Turkmenistan (P)
IT	Italie/Italy (A & P)	TR	Turquie/Turkey (P)
JP	Japon/Japan (P)	UA	Ukraine (A & P)
KE	Kenya (A & P)	UZ	Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
KG	Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)	VN	Viet Nam (A)
KP	République populaire démocratique de Corée/ Democratic People's Republic of Korea (A & P)	YU	Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

FUENTE :
BOLETÍN
OMPI
Nº 1/2001

14 - SISTEMA INTERNACIONAL

- DIFERENCIAS : SOLICITUD BASE TASA DESIGNACIÓN ATAQUE CENTRAL (5años) CLÁUSULA SALVAGUARDA	<u>ACUERDO</u> CONCEDIDA LA MISMA SÍ SÍ	<u>PROTOCOLO</u> EN TRÁMITE CAMBIAR POR PAÍS NO (CONVERSIÓN) SÍ
- VÍNCULO MARCA INT. / MARCA COM.	LENGUAS PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN OPTING BACK	- M. COMUNITARIA : 5 (FR-ING-ESP-AL-IT) - M. INTERNACIONAL : 2 (FR-ING)

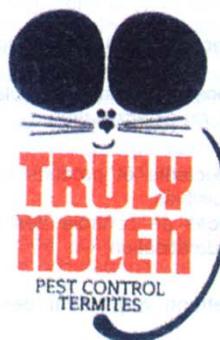
15 - EJEMPLO DE MARCAS COMUNITARIAS

210 000844167

220 05/06/1998

442 19/04/1999

546



591 ES – Negro y rojo

531 3.5.7
27.3.3

731 TRULY NOLEN INTERNATIONAL, S.A.
234 North Orange Blossom Trail
Orlando, Florida 32805
US

740 DURÁN - CORRETJER
Paseo de Gracia 101, pral.
08008 Barcelona
ES

270 ES EN

511 ES – 5 – Desinfectantes y preparados para destruir animales dañinos.

ES – 37 – Servicios de control de plagas, fumigación, desinfección y desratización.

210 001038041

220 08/01/1999

442 13/09/1999

546



591 ES – Verde, rojo , negro

531 2.9.19

731 SANOFI
174, avenue de France
75013 Paris
FR

740 DURÁN - CORRETJER
Paseo de Gracia, 101, pral.
08008 Barcelona
ES

270 FR ES

511 ES – 3 – Productos no medicamentosos para la higiene, el cuidado y la alimentación de la piel; productos liporeductores de aplicación local.

ES – 5 – Productos farmacéuticos y en particular preparaciones médicas para el adelgazamiento.

15 - EJEMPLO DE MARCAS COMUNITARIAS

210 1031681

220 30/12/1998

442 24/07/2000

546



591 ES - Azul pantone 2738, pantone process cyan y blanco.

531 6.1.2

6.1.4

26.4.5

26.4.6

731 FONT VELLA, S.A.

c/Urgell 240, 8°

08036 Barcelona

ES

740 DURÁN - CORRETJER

Paseo de Gracia, 101, pral.

08008 Barcelona

ES

270 ES EN

511 ES - 5 - Aguas minero-medicinales; alimentos dietéticos para uso médico; preparaciones medicinales para el adelgazamiento; preparaciones de vitaminas; hierbas e infusiones medicinales; sueros; chocolates dietéticos; mermeladas dietéticas, sacarinas, caramelos sin azúcar; productos farmacéuticos, veterinarios y productos higiénicos para la medicina e higiene íntima de carácter farmacéutico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes para uso higiénico (excepto jabones), productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

ES - 32 - Aguas minerales con gas y sin gas; gaseosas y todas las demás bebidas refrescantes; cervezas y zumos de frutas, mostos.

ES - 42 - Servicios de un hotel, restaurante, snack-bar, granja, hamburguesería, pastelería, chacutería, bodegas, balneario, casa de huéspedes así como un motel.

15 - EJEMPLO DE MARCA INTERNACIONAL

Gazette OMPI des marques internationales N° 1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2001			155
(151) 07.12.2000	747 998	(151) 07.12.2000	747 999
(732) ETAT FRANCAIS		(732) ETAT FRANCAIS	
Service des Domaines, 92 allée de Bercy, F-75012 PARIS (FR).			
			
(Voir original en couleur à la fin de ce volume / See original in color at the end of this issue.)			(Voir original en couleur à la fin de ce volume / See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 5.3; 25.1; 26.5; 29.1.			(531) 1.15; 5.7; 25.1; 26.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage médicinal, à savoir confiserie médicinale et diététique contenant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy.			(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage médicinal, à savoir confiserie médicinale et diététique contenant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy.
30 Produits de confiserie contenant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy.			30 Produits de confiserie contenant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy.
5 Pharmaceutical and dietetic preparations for medicinal applications, namely medicated and dietetic confectioneries containing mineral salts obtained from Vichy waters.			5 Pharmaceutical and dietetic preparations for medicinal applications, namely medicated and dietetic confectioneries containing mineral salts obtained from Vichy waters.
30 Confectioneries containing mineral salts obtained from Vichy waters.			30 Confectioneries containing mineral salts obtained from Vichy waters.
(821) FR, 31.03.1999, 99784057.			(821) FR, 31.03.1999, 99784056.
(822) FR, 31.03.1999, 99784057.			(822) FR, 31.03.1999, 99784056.
(832) NO.			(832) NO.
(580) 25.01.2001			(580) 25.01.2001

16 - MARCAS COMPATIBLES CL. 5

DIV. OPOS. OAMI

OPONENTE

<u>VENIAS</u>	—	<u>BENILAS</u>
<u>NEVRIX</u>	—	<u>MERRIX</u>
<u>OSTAC</u>	—	<u>ONTAK</u>
<u>NARAMIG</u>	—	<u>NULMIG</u>
<u>SIESA</u>	—	<u>ZILA</u>
<u>GENOTROPIN</u>	—	<u>GRANDITROPIN</u>
<u>AKTIVIN</u>	—	<u>ACTILINE</u>
<u>IMDUR</u>	—	<u>IMBUN</u>
<u>REGIPAX</u>	—	<u>RETIMAX</u>
<u>ANIVET</u>	—	<u>ACEVET</u>
<u>DONA</u>	—	<u>CAROTINA DONA</u>
<u>ACTOS</u>	—	<u>ENTACTOS</u>

SOLICITADA

OPONENTE

<u>EUTERMINT</u> 2001	—	<u>UDDERMINT</u>
<u>HELIDAC</u>	—	<u>ELIDEN</u>
<u>OCTONYL</u>	—	<u>ACTONEL</u>
<u>EUGASTRIM</u>	—	<u>GASTRIN</u>
<u>APORTEX</u>	—	<u>APOTEL</u>
<u>TENALEX</u>	—	<u>ONALEX</u>
<u>EPIVIR</u>	—	<u>EPIGEN</u>
<u>PREMARIN</u>	—	<u>SAMARIN</u>
<u>TRIAZORAL</u>	—	<u>TRYASOL</u>
<u>MAZOLEN</u>	—	<u>MELZONE</u>
<u>ITRACOL</u>	—	<u>INFACOL</u>

SOLICITADA

17 - MARCAS IMCOMPATIBLES CL. 5

DIV. OPOS. OAMI

<u>OPONENTE</u>	<u>SOLICITADA</u>
<u>EPOGEN</u>	<u>EPIGEN</u>
<u>PROSTA-HERB</u>	<u>PROSTAHERB</u>
<u>RELMUS</u>	<u>RELMING</u>
<u>ALMIDIN</u>	<u>IMIDIN</u>
<u>DILTEA</u>	<u>DILTIA XT</u>
<u>PLATIGREN</u>	<u>PLATAGEN</u>
<u>PREDONIUM</u>	<u>SEDONIUM</u>
<u>CereGrAN GRAN</u>	<u>CELGAN</u>
<u>KITERAD</u>	<u>KYTERA</u>
<u>TARGIN</u>	<u>TARGINOS</u>
<u>ZADOVIR</u>	<u>RADOVIR</u>

<u>OPONENTE</u>	<u>SOLICITADA</u>
<u>FRIATEN</u>	<u>FISATEN</u>
<u>CLITAX</u>	<u>GLITAC</u>
<u>OPWAMOX</u>	<u>OSPAMOX</u>
<u>RHEUMON</u>	<u>REUMIN</u>
<u>ACOLORA</u>	<u>ALORA</u>
<u>FLUINOL</u>	<u>FLUINAL</u>
<u>PENTODERM</u>	<u>PENTADERM</u>
<u>AKTIVIN</u>	<u>ACTIVIR</u>
<u>ORASCREEN</u>	<u>ORASCREEN</u>
<u>EVERDEEN</u>	<u>EVERGREEN</u>

18 - DECISIÓN DIVISIÓN OPOSICIÓN

OAMI DENEGANDO

- OPONENTE KITERAD (FR) - PRODUCTO PARA ÚLCERAS
- SOLICITADA KYTERA - PRODUCTO PARA ENF. RESPIRATORIAS

DECISIÓN

COMPARACIÓN PRODUCTOS



SON SIMILARES

- PROD. FARMACÉUTICOS PARA TRAT. ENFERMEDADES
- DIF. ENFERMEDAD NO SUFFICIENTE
- COMPARTEN MISMOS CANALES DISTRIBUCIÓN
- VENDIDOS EN MISMOS LUGARES
- TIENEN EL MISMO USUARIO FINAL
- AUNQUE :
 - NO SON PRODUCTOS QUE COMPITAN ENTRE SÍ / ENF. DIST.
 - NO SON COMPLEMENTARIOS

- SE FABRICAN POR MISMO TIPO DE EMPRESAS
- SI SE VENDEN CON MARCAS SIMILARES SE PUEDE ORIGINAR CONFUSIÓN

COMPARACIÓN SIGNOS



SON SIMILARES

- | | | |
|---|---|--|
| PARECIDO VISUAL | { | - 1 SOLA PALABRA |
| PARECIDO FONÉTICO | { | - 7/6 LETRAS → 5 IDÉNTICAS EN MISMO ORDEN |
| | { | 1 ^a KI - KY IDÉNTICA |
| | { | 2 ^a TE- TE IDÉNTICA |
| | { | 3 ^a RAD-RA LETRA -D- CASI NO SE OYE |
| PARECIDO CONCEPTUAL → SIN SIGNIFICADO → NO HAY DIFERENCIA | | |

COMENTARIO



- NO SE ANALIZAN RIESGOS IMPLICADOS EN LA SALUD POR USO EQUIVOCADO
- NO SE DEBE OTORGAR UNA PROTECCIÓN EXTRA A LAS MARCAS POR EL HECHO DE QUE SEAN FARMACÉUTICAS
- LA PREVENCIÓN SALUD NO COMPETENCIA OAMI → AUTORIDADES SANITARIAS

19 - DECISIÓN DIVISIÓN OPOSICIÓN

OAMI CONCEDIENDO

- OPONENTE OSTAC (DE)
- SOLICITADA ONTAK

- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
- PRODUCTOS PARA EL CÁNCER

DECISIÓN

COMPARACIÓN PRODUCTOS

- {
- SIMILARES : PROD. FARMACÉUTICOS INCLUYEN PROD. PARA CÁNCER
- SOL. NO PIDIÓ PRUEBA USO. ALEGACIÓN USO PROD. PARA HUESOS
NO SE TIENE EN CUENTA}

COMPARACIÓN SIGNOS

- {
VISUAL {
- AMBAS 1 PALABRA 5 LETRAS
- 1^a LETRA -O- IDÉNTICA
- 2^a (S/N) Y 5^a (ÚLTIMA)(C/K) DIF. } DIF. EN 2 LETRAS
SIGNIFICATIVA
EN PALABRAS<5 LETRAS } NO
SIMILARES

FONÉTICA {
- SONIDOS VOCALES SIMILARES (K/C SIMILARES)
- FONÉTICA SÍLABA -OST- DIFERENTE -ONT- } NO
SIMILARES

CONCEPTUAL {
- ON → ONCOLOGÍA / ONCÓLOGO → CÁNCER
- PRODUCTOS CÁNCER -COMPRA/USO PRECAUCIÓN
- IMPOSIBLE QUE SE CONFUNDAN CON ONTAK } NO
SIMILARES

CONCLUSIÓN

AUNQUE LOS PRODUCTOS SON IDÉNTICOS LAS MARCAS
NO SE PUEDEN CONFUNDIR.

20 - R 501/1999-1

CÁMARA DE RECURSOS OAMI

- AcAmOL
- AgArOL

- ANALGÉSICOS
- LAXANTES

- 1) LETRAS 2^a (-C- / -G-) Y 4^a (-M- / -R-) SON DIFERENTES
- 2) FONÉTICA LETRA C Y G } EN ALEMÁN POSICIÓN M Y R } INTERVOCÁLICA DIFERENTE } FONEMAS DIFERENTES CA GA
- 3) FINAL -OL HABITUAL EN MARCAS FARMACÉUTICAS
- 4) PRODUCTOS DIFERENTES : ANALGÉSICOS ↔ LAXANTES
 - a) A PESAR QUE NO PRECISAN RECETA, AL VENDERSE EN FARMACIAS POR PERSONAL CUALIFICADO, DIFÍCIL CONFUSIÓN.
 - b) SI SE VENDEN EN AUTOSERVICIOS DIFÍCIL QUE CONSUMIDOR SE CONFUNDA, PUES LOS ANALGÉSICOS Y LOS LAXANTES SE DISPONEN EN ZONAS SEPARADAS.
 - c) EN CASOS EN QUE CONFUSIONES PUEDAN PRODUCIR CONSECUENCIAS GRAVES ESTÁ JUSTIFICADA UNA CLARA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS.
NO ES ESTE EL CASO, PUES LAS CONSECUENCIAS DE CONFUNDIR UNA ANALGÉSICO CON UN LAXANTE NO SON SERIAS.

21 - DECISIONES CÁMARAS DE RECURSOS

ACAMOL
AGAROL

- ANALGÉSICO } COMPATIBLES
- LAXANTE } - OL HABITUAL EN FARMACIA
- ANALGÉSICOS Y LAXANTES DISTINTOS

OCTANATE
OPTINATE

- PROD. FARMACÉUTICOS } COMPATIBLES
- FACTOR VIII DERIVADO } DE PLASMA HUMANO
- OCTA } SE
- OPTI } DIFEREN-
RENCIAN

BONOLAT
PONOLAR

- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS } COMPATIBLES
- ANALGÉSICOS Y ANTI }

IMDUR
IMBUN

PRODUCTOS } COMPATIBLES
FARMACÉUTICOS }

22 - CRITERIOS DE COMPARACIÓN PROD. FARMACÉUTICOS

- RIESGOS CONFUSIÓN
 - MÉDICO 50/400 RECETAS/DÍA
 - FARMACÉUTICO { DIFICULTAD LECTURA RECETAS MANUSCRITAS
CLASIFICACIÓN PRODUCTOS ORDEN ALFABÉT.
 - CONSUMIDOR { INCAPACIDAD DISTINGUIR MARCAS SIMILARES
PACIENTES MAYORES DEFICIENCIAS VISUALES
- RIESGOS PARA SALUD CONFUSIÓN
- RIGOR CRECIENTE RIESGO CONFUSIÓN AUTORIDADES SANITARIAS

CONCLUSIÓN :

SE DEBERÍAN APLICAR LOS MISMOS CRITERIOS QUE LOS DE LAS MARCAS DE OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

23 - PROYECTO DE NUEVA LEY DE MARCAS

- APROBADO CONSEJO DE MINISTROS 23/2/2001
- ADAPTAR DIRECTIVA COMUNITARIA
- INCORPORAR OTROS TRATADOS: ADPIC, TLT, PROTOCOLO
- SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
- CAMBIOS MÁS RELEVANTES :
 - MULTICLASE
 - SUPRESIÓN DECLARACIÓN DE USO RENOVACIÓN
 - SUPRESIÓN RÓTULOS
 - PROCEDIMIENTO (EXAMEN Y OPOSICIONES SUCESIVAS)
 - LUGAR PRESENTACIÓN
 - REDUCCIÓN 15% SOL. EN SOPORTE INFORMÁTICO.