



agesorpi

COAPI

3ª JORNADA sobre

MARCAS Y DISEÑOS COMUNITARIOS

Colaboración

OAMI AGESORPI y COAPI

Fecha: 25 de septiembre de 2007 (martes)

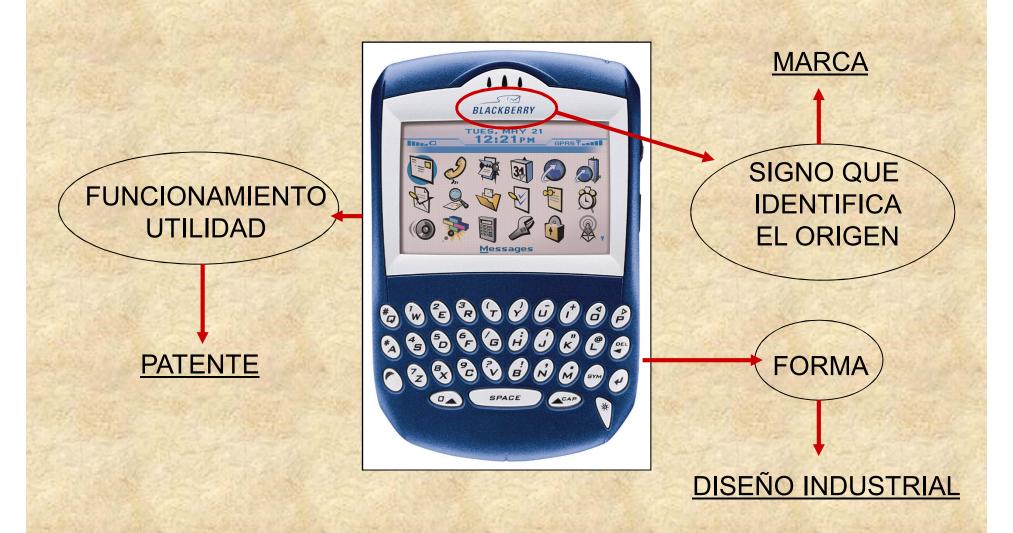
Lugar: Avda. de Europa, núm. 4 (OAMI, Alicante) Sede de la Oficina (Sala de Actos)

"Cómo conjugar el pase al dominio público de un Diseño registrado por un determinado titular con la exclusividad adquirida por el propio titular mediante el ulterior registro como marca"

D. Luis-Alfonso Durán

INTRODUCCIÓN





PREGUNTAS



1) ¿PUEDE PROTEGERSE COMO MARCA TRIDIMENSIONAL UNA FORMA EN PARALELO AL HACERLO A TRAVES DE UN DISEÑO INDUSTRIAL?



2) ¿PODRÍA REGISTRARSE COMO MARCA UNA FORMA UNA VEZ EXPIRADA LA VALIDEZ DEL DISEÑO INDUSTRIAL?

PROBLEMAS

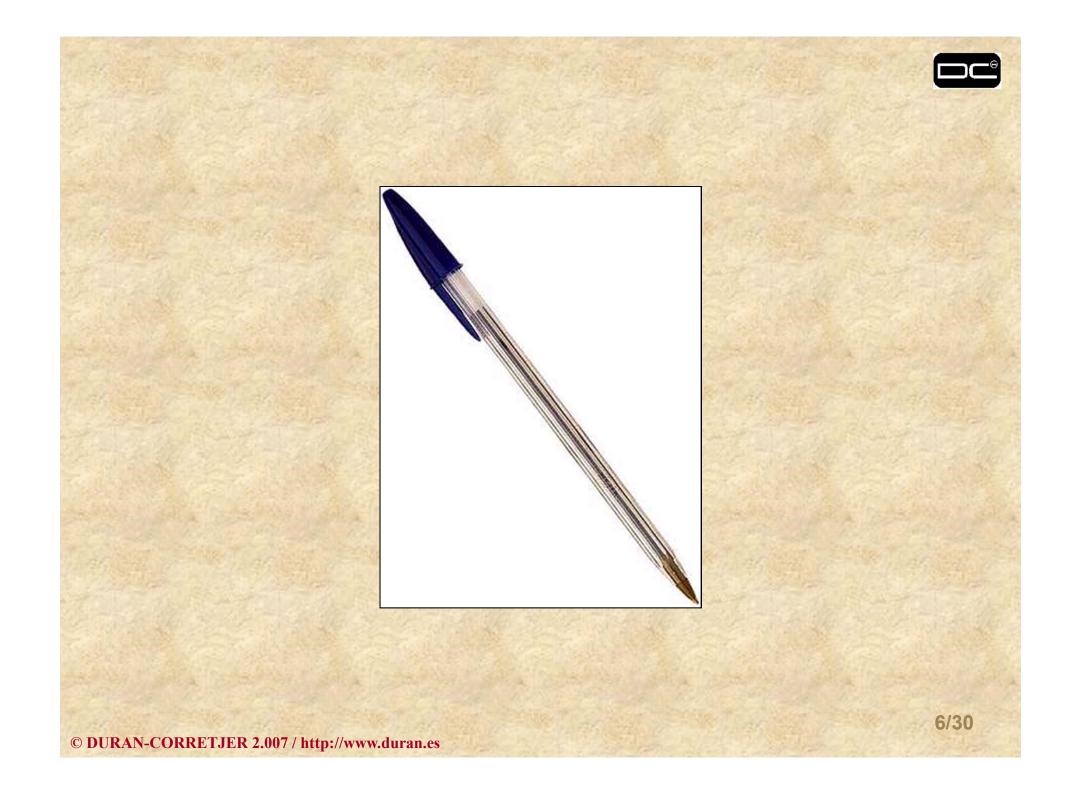


- SI SE ACEPTA PROTEGER LA FORMA COMO MARCA SE OTORGA UNA PROTECCIÓN INDEFINIDA A ALGO QUE LA LEY DEL DISEÑO LIMITA EN EL TIEMPO.
- SI NO SE ACEPTA, FORMAS QUE EL PÚBLICO RECONOCE COMO VINCULADAS A UN DETERMINADO ORIGEN EMPRESARIAL PASAN AL DOMINIO PÚBLICO A LOS 25 AÑOS Y:
 - > EL PÚBLICO PUEDE CONFUNDIRSE
 - > SE APROVECHAN TERCEROS DEL ESFUERZO Y REPUTACIÓN AJENAS.

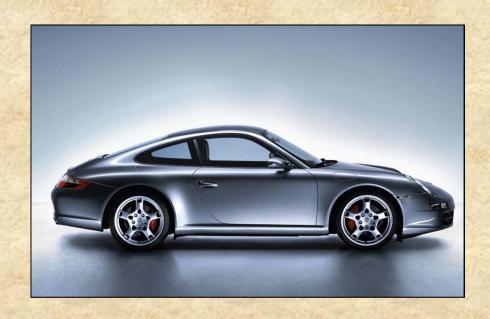
EJEMPLOS

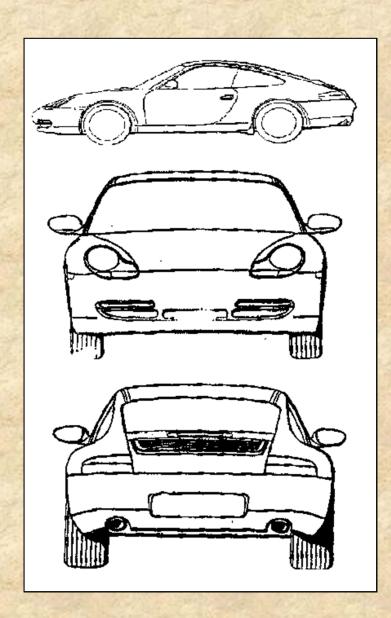


¿QUIEN NECESITA VER LA MARCA PARA IDENTIFICAR EL ORIGEN EMPRESARIAL DE ESTOS PRODUCTOS?



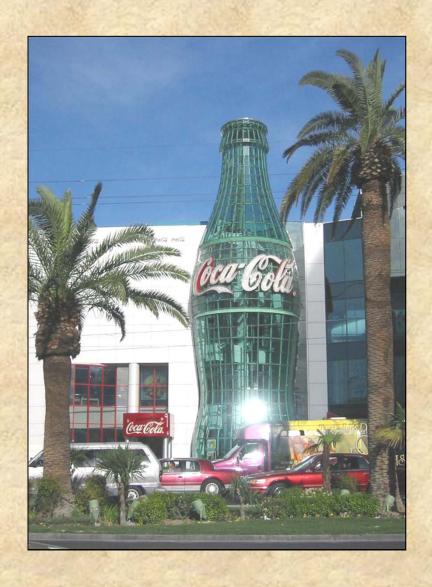


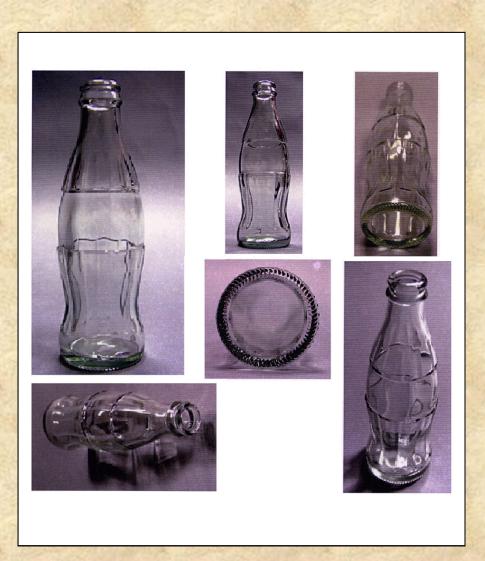
















ESTUDIO DE LA AIPPI



- Comité Ejecutivo SORRENTO, Abril 9-15, 2000.
- Estudio Q148 "Marcas tridimensionales: la frontera entre las marcas y los diseños industriales".
- Estudio, entre otras, de las siguientes cuestiones:
 - Protección como marcas de formas previamente protegidas como Diseño Industrial u otra modalidad de Propiedad Industrial.
 - Jurisprudencia sobre la protección a través de Marcas de objetos previamente protegidos por Diseños Industriales.
 - Protección acumulada de una forma como Diseño Industrial y como Marca.



PREGUNTAS PLANTEADAS EN LAS ORTIENTACIONES DE TRABAJO (I)

- Una mayoría de países aceptan hoy en día el registro de Marcas Tridimensionales consistentes en la forma del producto o de una presentación.
- ◆ Art. 15.1 ADPIC Materia objeto de protección- 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

12/30



PREGUNTAS PLANTEADAS EN LAS ORTIENTACIONES DE TRABAJO (II)

- Art. 4 RMC y Art. 2 Directiva Comunitaria.
- Algunos países aceptan la protección de formas tridimensionales no como marcas sino como "get up", "trade dress", "plassing-off", o a través de la competencia desleal.
- La mayoría de países aceptan también la protección de formas tridimensionales a través de Diseños Industriales y por derecho de autor.



PREGUNTAS PLANTEADAS EN LAS ORTIENTACIONES DE TRABAJO (III)

 Cada una de dichas modalidades de protección exigen requisitos distintos, vienen justificados por diferentes razones políticas e históricas y las pruebas para determinar si existe infracción son también distintas.

• El estudio de la Q148 se limitó a estudiar la protección otorgada a los objetos tridimensionales por las marcas y por los Diseños Industriales y determinar la frontera entre ambas.



CONSIDERACIONES SOBRE LOS REQUISITOS PARA OBTENER PROTECCIÓN A TRAVÉS DE MARCA Y DISEÑO INDUSTRIAL

MARCAS

- Distintividad
- No interferir con derechos anteriores de terceros
- La forma no debe:
 - a) venir impuesta por la naturaleza del producto.
 - b) ser necesaria para obtener un resultado técnico.
 - c) afectar a un valor intrínseco.

DISEÑOS INDUSTRIALES

Novedad / carácter singular.

 La forma no debe venir dictada por una función técnica.



DIFERENCIAS EN EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

MARCAS

 Forma idéntica o similar aplicada a productos o servicios idénticos o confusamente similares con extensiones en casos de marcas renombradas o notorias.

DISEÑOS INDUSTRIALES

 Productos que produzcan una misma impresión general.



RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROTECCIÓN

MARCAS

- Proteger al público del riesgo de confusión, engaño o error respecto al origen de los productos o servicios.
- Duración ilimitada.

DISEÑOS INDUSTRIALES

 Fomentar el nuevo diseño a cambio de una protección de duración limitada previo su pase al dominio público.



RESPUESTAS

¿Se puede proteger a través de una marca una forma protegida por un Diseño Industrial?

¿Se puede acumular la protección?

República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Italia (*)
Holanda
Portugal
Rumanía
España
Suecia
Gran Bretaña (*)

Sello III	iuusiiiai!	
SI		
SI		
SI		ALK DESIGNATION
SI		
	21,26	
SI		
SI (no antes)	

0	
S	100000
•	The second
_	4.1
SI	
S	
	ALC: UNKNOWN
_	
-	
S	
	The Late of the La
SI	
(1	
0	
SI	
•	
-	
S	
	100
	10000
-	
S	The second second
	200
-	
SI	
S	
0	
	100
SI	
	100 00
SI	
0.00	
0	
	400
S	
	The second second
)	1000
	- 2
0	0.7
S	
U	

18/30



RESOLUCIÓN (I)

- 1. Las formas tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de diseños industriales como por medio de marcas, siempre y cuando satisfagan los requisitos usuales para cada modalidad de protección. La protección del diseño industrial, por lo general, es limitada en el tiempo, pero la protección por marca puede continuar indefinidamente, mientras se cumplan los requisitos legales aplicables relativos a su uso y/o registro. Junto a estos requisitos primarios, para obtener y mantener la protección por marca pueden existir otros requisitos que deban ser observados.
- 2. Para que una forma tridimensional pueda obtener protección como diseño industrial, debe ser nueva, aunque el grado exigible de novedad no sea el mismo para cada país o territorio. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones se requiere novedad absoluta o mundial y en otras novedad relativa o local.



RESOLUCIÓN (II)

- 3. <u>Para tener protección como marca, la forma tridimensional debe</u> tener carácter distintivo y no ser únicamente funcional o necesaria, y debe satisfacer otras condiciones generalmente aplicables a las marcas.
- 4. Para tener carácter distintivo, la forma tridimensional debe indicar el origen del producto o del servicio al público consumidor al que vaya destinada. El grado exigible de distintividad puede no ser el mismo en cada país o territorio. Corresponde a cada legislación, o a su jurisprudencia, el determinar si una forma tridimensional puede ser considerada como distintiva por sí misma, a los fines de obtener una protección por marca, o si la forma tridimensional puede ser protegida como marca solamente en el caso de que haya adquirido dicha distintividad por el uso. En los casos en los que se requiere la distintividad adquirida, la determinación de su concurrencia en un caso particular solamente podrá realizarse después de considerar todos los hechos y circunstancias pertinentes, de conformidad con el artículo 6 quinquies C del Convenio de Paris.



RESOLUCIÓN (III)

- 5. El derecho de marcas no debería proteger aquellas formas tridimensionales que sean exclusivamente funcionales ó necesarias, es decir aquellas que:
 - (a) resulten únicamente de la naturaleza de los productos, ó
 - (b) <u>resulten necesarias para obtener un determinado resultado</u> <u>técnico</u> relacionado con la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca.
- 6. Es posible para una misma forma tridimensional una protección acumulada a través del derecho de marcas y del derecho de diseños industriales, siempre y cuando se satisfagan las condiciones exigibles para cada tipo de protección. No hay reglas específicas que excluyan la posibilidad de obtener protección como marca de una forma tridimensional actualmente protegida o protegida anteriormente como diseño industrial o según cualquier otra modalidad de propiedad industrial o intelectual.



RESOLUCIÓN (IV)

7. El uso de una forma tridimensional protegida como diseño industrial no conllevará por sí mismo la pérdida de distintividad ni la pérdida de la posibilidad actual o futura de proteger la forma como marca. Sin embargo, la concesión indiscriminada de licencias por parte del titular del diseño industrial, sin respetar las condiciones exigibles para una licencia de marca, puede dar lugar a que la forma tridimensional pierda su distintividad y su capacidad de obtener protección como marca. El respeto de los procedimientos relativos a las indicaciones de protección a título de marca y el ejercicio de acciones legales contra los usos no autorizados por parte de infractores, puede ayudar a evitar la pérdida de distintividad de una forma tridimensional.



RESOLUCIÓN (V)

- 8. La expiración del plazo de protección del diseño industrial de una forma tridimensional no debería afectar a la posibilidad de continuar la protección de esa misma forma tridimensional como marca; sin embargo, los derechos de marcas pueden perderse si la marca deja de cumplir su función marcaria, o por otros motivos establecidos en las legislaciones marcarias nacionales. Aunque se pierdan los derechos de marca, los derechos de diseño industrial para la misma forma tridimensional pueden permanecer válidos.
- 9. En una solicitud de diseño industrial no debería aceptarse una prioridad según el Convenio de Paris basada en una solicitud anterior de registro de marca en relación a la misma forma tridimensional, o viceversa.



RESOLUCIÓN (VI)

- 10. No debería excluirse la protección de la forma tridimensional como marca por el hecho de que dicha forma sea utilizada en combinación con una marca denominativa o cualquier otro signo. La utilización de la forma tridimensional con la marca denominativa o cualquier otro signo puede dar lugar a que la forma tridimensional por sí sola adquiera la debida distintividad, y evitar así la pérdida de derechos de dicha forma tridimensional por falta de uso.
- 11. La apreciación de la infracción de marcas debe centrarse en la forma como un símbolo de procedencia, mientras que la apreciación de la infracción de diseños industriales debe centrarse en la reproducción de la forma del producto en sí misma. Las sanciones civiles deberían ser, por lo general, similares para las infracciones de marca y las de diseño industrial.

La AIPPI hace una llamada a los países y jurisdicciones que no cumplan con estos principios generales para que armonicen sus legislaciones de acuerdo con los mismos.



¿ QUÉ DICE EL RMC ?

• El art. 52.2 (d) prevé la posibilidad de anular una Marca cuando su uso pueda ser prohibido en base a un derecho de propiedad industrial anterior (por ejemplo un Diseño Industrial).

• El art. 52.3 establece que la nulidad no procederá en el caso anterior si el propietario del derecho anterior (Diseño Industrial) expresamente consiente el registro de la marca antes de la petición de nulidad o reconvención.



CONCLUSIONES (I)

- Tanto la ley como la doctrina no ven incompatible la protección como marca y como diseño industrial de una misma forma.
- El diseño deberá solicitarse dentro del plazo de gracia para evitar perder la novedad.
- Ambos registros protegen aspectos distintos y exigen requisitos diferentes:
 - > El diseño protege la forma del objeto en cuanto a su impresión general para un usuario informado.
 - > La marca protege la forma del objeto como signo distintivo que la diferencia de otros y permite identificar su origen empresarial.



CONCLUSIONES (II)

- Las formas que:
 - > vengan impuestas por la naturaleza del producto.
 - > sean necesarias para obtener un resultado técnico.
 - > que afecten al valor intrínseco del producto.

no podrán nunca registrarse como marca.

 Aquellas formas que no obedezcan a lo anterior y que no sean distintivas en la fecha de solicitud del diseño industrial, podrían llegar a protegerse como marca si, por el uso efectuado adquieren distintividad.



SENTENCIA TPI (SALA TERCERA) T-317/05 de 7/02/2007

- **Art.56.-** "...con arreglo al art. 73 del RMC., las decisiones de la OAMI deben de motivarse..."
- **Art. 51.-** "... La apreciación de la similitud... exige el <u>examen</u> <u>comparativo</u> de la forma solicitada con cada uno de los otros modelos preexistentes..."
- **Art. 54.-** "...La búsqueda en Internet.... no es confirmatoria o complementaria con respecto al análisis realizado..., sino que constituye su punto de partida..."
- Art. 57.- "...según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar las decisiones individuales tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión..."

28/30



SENTENCIA TPI (SALA TERCERA) T-317/05 de 7/02/2007

Art. 59.- "... La comunicación de <u>elementos fácticos</u>, los cuales <u>constituyen el fundamento de una resolución</u>..., en forma de enlaces de Internet inaccesibles en la fase de instrucción del procedimiento por el TPI, o en forma de enlaces accesibles cuyo contenido ha cambiado o puede haber cambiado tras un análisis por el examinador o la Sala de Recurso, <u>no constituye una motivación suficiente</u> en el sentido de la jurisprudencia citada... ya que <u>no permite al TPI controlar la validez de la resolución impugnada</u>."

Art. 60.- "...procede declarar que la resolución impugnada viola el art. 73 del RMC, en la medida en que incumple la obligación de motivación y vulnera el derecho a ser oído...."



CONSECUENCIAS T-317/05

- Los examinadores <u>deben motivar y razonar sus</u> <u>objeciones</u> de falta de distintividad, carácter habitual, etc. basándose en hecho concretos y no en mera hipótesis o suposiciones.
- Los datos de la realidad del mercado deben ser el punto de partida para el análisis de la distintividad y no al contrario, efectuar una hipótesis y posteriormente buscar pruebas en las que sustentar la hipótesis.
- Las pruebas en las que se basa la presentación de falta de distintividad han de facilitarse al solicitante en el primer suspenso y darle así a éste la posibilidad de rebatirles.