



AMÉRICA LATINA

MARCAS NO TRADICIONALES

La práctica de la EUIPO

ERNESTO RUBIO | CIUDAD DE PANAMÁ | PANAMÁ
5 de septiembre de 2018



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia

www.ipkey.eu



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

ERNESTO RUBIO 2018

LA MARCA DE LA UNION EUROPEA

Según el nuevo Reglamento (RMUE Art. 4), a partir del 1 de octubre de 2017 puede constituir una marca de la Unión Europea

- cualquier signo que sea apropiado para
- distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, y
- ser representado en el Registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular

Se eliminó la exigencia de representación gráfica de la marca

LA REPRESENTACION DE LA MARCA EN LA UNION EUROPEA

[1/4]

La marca puede estar representada de cualquier forma, siempre que pueda reproducirse en el Registro

- de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva
- de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular — REMUE Art. 3(1)

El director ejecutivo de la EUIPO determina las especificaciones técnicas pertinentes para la representación en formato electrónico (formatos, tamaños, etc.)

— REMUE Art. 3(5)

LA REPRESENTACION DE LA MARCA EN LA UNION EUROPEA

[2/4]

El nuevo régimen descansa en tres pilares

- La representación de la marca
 - de cualquier forma que se pueda reproducir en el Registro – REMUE Art. 3(1)
 - no se admite muestra o espécimen – REMUE Art. 3(9)
 - la representación define el objeto del registro – REMUE Art. 3(2)
- La descripción
 - sólo se admite para ciertos tipos de marca (cinco) – REMUE Art. 3(3)
 - en todo caso debe concordar con la representación y no extender su ámbito de protección – REMUE Art. 3(2)
- La indicación del tipo de marca
 - tipología inspirada en el Tratado de Singapur y su Reglamento

LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA

[3/4]

El Reglamento de Ejecución define 11 tipos de marcas y fija los requisitos específicos para su representación – REMUE Arts. 3(3) y 3(4)

- denominativas
- figurativas
- de forma
- de posición
- de patrón
- de color
- sonoras
- de movimiento
- multimedia
- holograma
- otras

En la solicitud de marca es preciso indicar el tipo de marca que se solicita

LA REPRESENTACION DE LA MARCA EN LA UNION EUROPEA

[4/4]

- una descripción: sólo se puede aportar para las marcas de posición, de patrón, de combinación de colores sin contorno, de movimiento u otras
- una representación en color: será necesaria para registrar en color una marca figurativa, de posición, de patrón, de movimiento, multimedia, holograma u otra
- una indicación de color o un código de color: sólo se podrá incluir en dos casos:
 - cuando los colores formen parte de la representación de la marca y se indiquen como parte integral de la descripción, o
 - cuando se aporten con el único fin de reivindicar prioridad en otras jurisdicciones

MARCAS DE FORMA

[1/7]



MUE 017 882 857



MUE 012 492 393



MUE 000 146 704



MUE 001 698 885



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



MARCAS DE FORMA

[2/7]

Marca de forma consiste en, o se amplía a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia

- “se amplía a” significa que comprende también formas que contengan otros elementos (denominativos, figurativos, etiquetas)

Representación reproducción gráfica o fotográfica

MARCAS DE FORMA

[3/7]

- representación gráfica comprende la reproducción tradicional y también la presentación de imágenes generadas por ordenador o dibujos o modelos animados (formatos OBJ, STL y X3D, con un tamaño máximo de 20MB)
- cuando la representación no es una imagen generada por ordenador
 - puede contener hasta seis vistas diferentes
 - las vistas deben presentarse en un solo archivo JPEG u hoja A4
 - las vistas deben ser del mismo objeto
 - será suficiente una sola vista cuando la forma pueda determinarse desde esa única vista

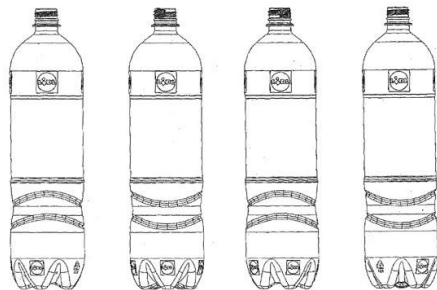
MARCAS DE FORMA

[4/7]

- si en la solicitud de registro no se indica que se solicita una marca de forma y solo se ha facilitado una vista, la EUIPO tratará la representación como si fuera una marca figurativa
- la representación puede ser en color pero no se acepta ni descripción ni indicación de color (desde el 1 de octubre de 2017)
- la representación de la marca por sí sola define “el objeto del registro”

MARCAS DE FORMA

[5/7]



MUE 004 883 096



MUE 004 787 693



MUE 000 030 957



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



MARCAS DE FORMA

[6/7]



MUE 008 532 475



MUE 012 718 681



MUE 006 910 021

MARCAS DE FORMA

[7/7]



MUE 007 469 461



MUE 009 739 731



MUE 013 882 725

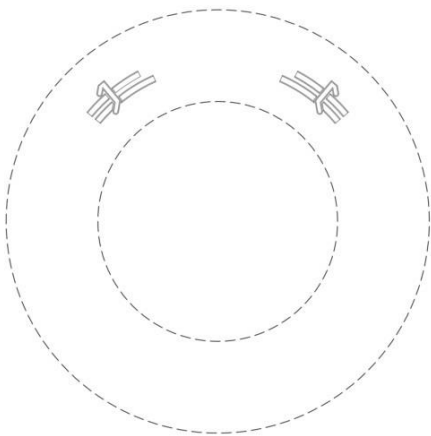


Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia

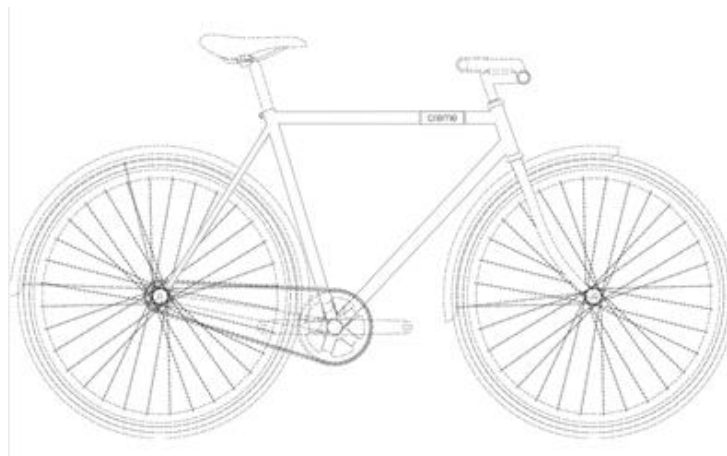


MARCAS DE POSICIÓN

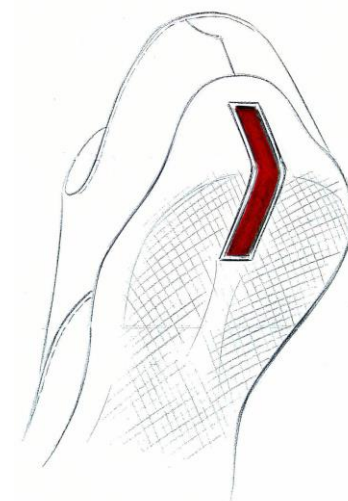
[1/4]



MUE 017 572 918



MUE 017 366 667



MUE 001 027 747



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



MARCAS DE POSICIÓN

[2/4]

Marca de posición consiste en la manera específica en que la marca se coloca o figura en un producto

Representación una reproducción que identifique, adecuadamente, la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate

- debe presentarse en un único archivo JPEG o en una única hoja A4

MARCAS DE POSICIÓN

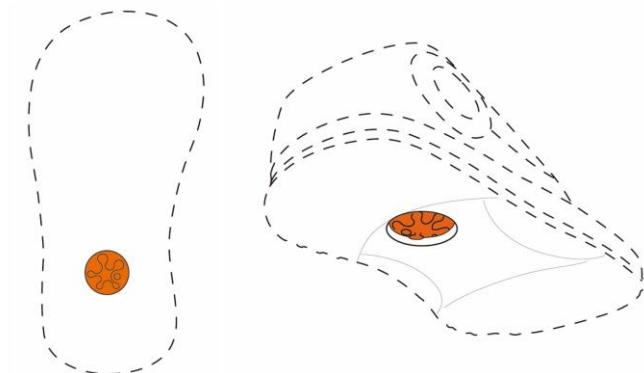
[3/4]

- los elementos que no formen parte del objeto del registro deben ser marcados mediante una renuncia (*disclaimer*) de tipo visual, preferentemente con líneas discontinuas o punteadas
- puede añadirse una descripción para indicar en qué modo el signo figura en los productos; pero la descripción no puede sustituir a los medios de renuncia (*disclaimer*) de tipo visual
- pueden indicarse colores en la medida en que formen parte integral de la descripción

MARCAS DE POSICIÓN

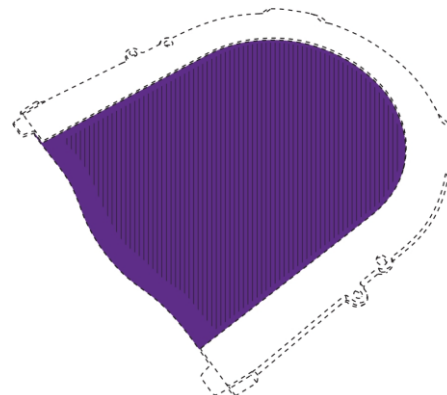
[4/4]

MUE 017 363 201



Un círculo naranja, con un dibujo de curvas, colocado en la parte exterior de la suela. La forma del zapato (el contorno punteado) no forma parte de la marca

MUE 017 093 089



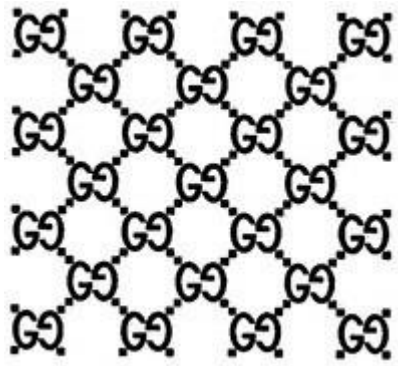
El color violeta (Pantone 518) aplicado a la porción que corresponde a la máscara en el producto presentado con un contorno punteado. Ese contorno punteado no forma parte de la marca (solo pretende mostrar la posición de la marca)

MARCAS DE PATRÓN

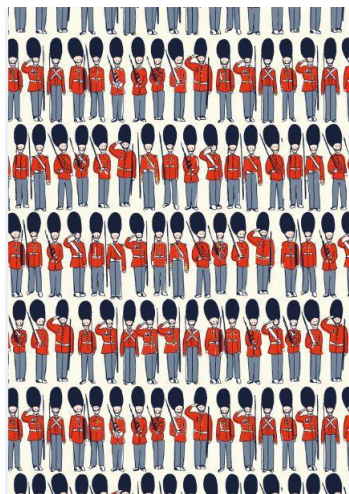
[1/2]

Marca de patrón

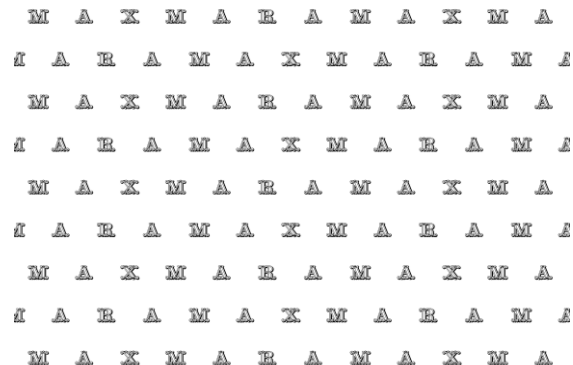
está constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente



MUE 017 572 918



MUE 017 366 667



MUE 017 865 439



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



MARCAS DE PATRÓN

[2/2]

Representación una reproducción que muestre el patrón de repetición

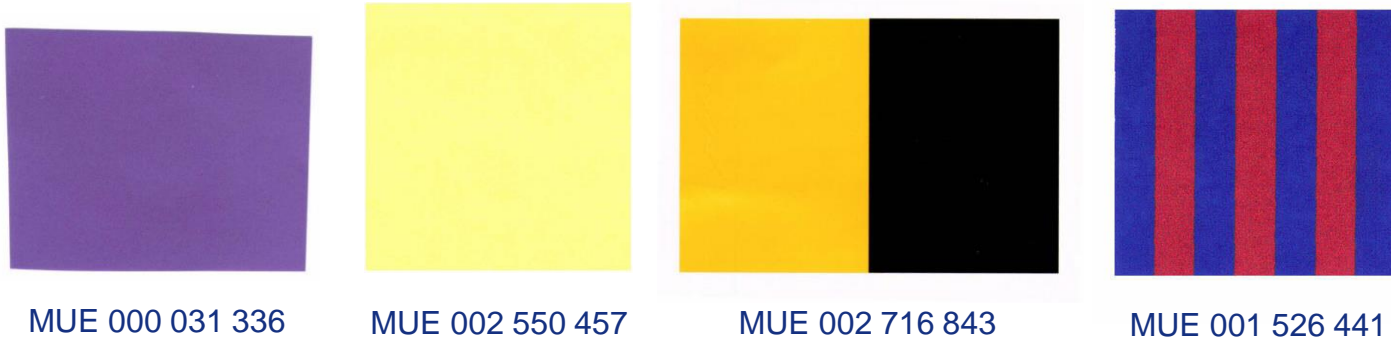
- debe presentarse en un solo archivo JPEG o en una única hoja A4
- puede acompañarse de una descripción que detalle como sus elementos se repiten periódicamente
- pueden indicarse también los colores si forman parte integral de la descripción

MARCAS DE COLOR

[1/3]

Marca de color está constituida exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos

- Lo que se protege es el tono del color y, en el caso de más de un color, la forma sistemática en la que están dispuestos, de una manera uniforme y predeterminada



MARCAS DE COLOR

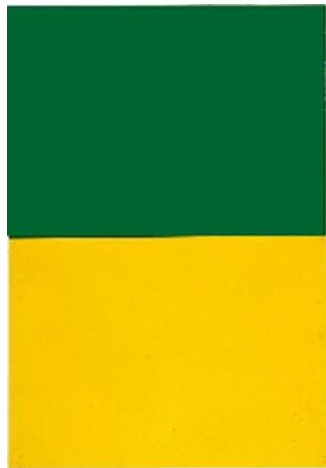
[2/3]

Representación una reproducción del color o colores sin contornos

- debe presentarse en un único archivo JPEG o en una única hoja A4
- cuando hay más de un color, debe mostrar la disposición sistemática de la combinación de colores
- es obligatorio indicar un código de color generalmente reconocido (Pantone, Hex, RAL, RGB, CMYK)
- es opcional presentar una descripción que detalle la disposición sistemática de los colores; puede contener también referencias a colores en palabras

MARCAS DE COLOR

[1/3]



El cuerpo del vehículo es verde; las ruedas son amarillas.

Verde: Munsell 9.47 GY3.57/7.45

Amarillo: Munsell 5.06 Y7.63/10.66



Los tres colores tienen idéntica proporción (33,33% c/u)

Verde: Pantone 376c

Blanco: Pantone blanco

Azul: Pantone 2935c



MUE 000 063 289

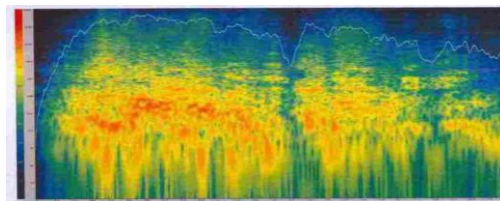
MUE 017 866 834

MARCAS SONORAS

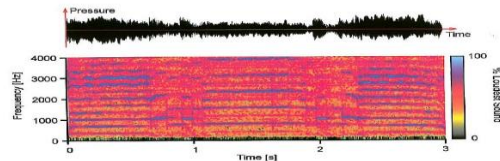
[1/2]

Marca sonora constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos

Antes del 1 de octubre de 2017 (representación gráfica requerida)



MUE 005 170 113



MUE 005 090 055

Description The sound mark is a sound of a lion roar having a duration of approximately 2.5 seconds. It is composed of two successive roars (0 to around 1.4s and 1.4 to 2.6), the second one having a slightly lower amplitude. The sound is non-harmonic, has fast (>15Hz) non-periodic amplitude envelope modulation (perception of sound roughness) and has dominant frequency content in the low and low-medium range (approximate -6dB range: 40 to 400 Hz for both roars at 170 Hz for the first one and a peak at 130 Hz for the second one). The perceived frequency range (related to the spectral centroid) of the first roar increases until 1.7s, decreases until around 2.2s, increases again until around 2.3s and decreases afterwards.



Description The marks consists of the yell of the fictional character TARZAN, the yell consisting of five distinct phases, namely sustain, followed by ululation, followed by sustain, but at a higher frequency, followed by ululation, followed by sustain at the starting frequency, and being represented by the representations set out below, the upper representation being a plot, over the time of the yell, of the normalised envelope of the air pressure waveform and the lower representation being a normalised spectrogram of the yell consisting of a three dimensional plot of the frequency content (colours as shown) versus the frequency (vertical axis) over the time of the yell (horizontal axis) the mark also being reproduced in the attached electronic format of the sound.



MUE 006 596 258

Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia



MARCAS SONORAS

[2/2]

Representación - un archivo de audio que reproduzca el sonido, o
(desde el 1-10-2017) - una representación exacta del sonido en notación musical

- notación musical
 - en un solo archivo JPEG o en una sola hoja A4
 - “exacta” = debe incluir todos los elementos necesarios para interpretar la melodía (tono, tiempo, letra (en su caso), etc.)
- archivo de audio
 - formato MP3, tamaño no superior a 2MB
 - solo por vía electrónica (*e-filing*)



MUE 017 527 631



MUE 017 592 031



MUE 017 700 361

No se aceptan descripciones

MARCAS DE MOVIMIENTO

[1/2]

Marca de movimiento compuesta de un movimiento o cambio en la posición de los elementos de la marca o que los incluya

- “que los incluya” = además del movimiento propiamente dicho, puede incluir palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc.



This is a motion mark in colour. It consists of eight pictures, sequencing the following movement: The “Tide” brand logo appears from the left-hand side with increasing speed, leaving behind it a white swoosh, until it stops when it reaches the right-hand side of the screen. Because of the movement and speed, the logo is blurred until it stops, at which point it appears well defined. The whole movement lasts 2.5 seconds.

MUE 014 103 634



MUE 015 922 883

This is a motion trade mark in colour. The trade mark consists of the word “CHUBB” displayed in a series of colours. The series consists of the following order of colours: grey, purple, green, yellow, red, turquoise, orange, blue and pink. The word “CHUBB” is displayed in each of the colours in the series in turn. Each colour is displayed for approximately 10 seconds. When a sequence of the word “CHUBB” in the colours grey, purple, green, yellow, red, turquoise, orange, blue and pink has been completed, the sequence starts again from the beginning, with the word “CHUBB” being displayed first in the colour grey, as the first colour of the series, and then in each of the colours in the series in the same order as before. Again each colour is displayed for approximately 10 seconds.

MARCAS DE MOVIMIENTO

[2/2]

Representación - un archivo de vídeo, o
(desde el 1-10-2017) - una serie de imágenes fijas que muestre el movimiento o
cambio de posición

- serie de imágenes
 - en un solo archivo JPEG o en una sola hoja A4
- archivo de vídeo
 - formato MP4 (no más de 8mil Kbps y 20MB)
 - solo por vía electrónica (*e-filing*)
- puede ir acompañada de una descripción
- pueden indicarse colores si forman parte integral de la descripción



MUE 017 872 895



MUE 017 492 513



MARCAS MULTIMEDIA

[1/2]

Marca multimedia constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya

- “que los incluya” = además de imagen y sonido, puede incluir también palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc.

Representación solo mediante archivo audiovisual MP4 (= < 8mil Kbps, 20MB) y presentado por vía electrónica (*e-filing*)

No se acepta descripción ni indicación de color

MARCAS MULTIMEDIA

[2/2]



MUE 017 868 267



MUE 017 451 816



MUE 017 635 293



MUE 017 279 704



MUE 017 411 315



MARCAS HOLOGRAMA

[1/2]

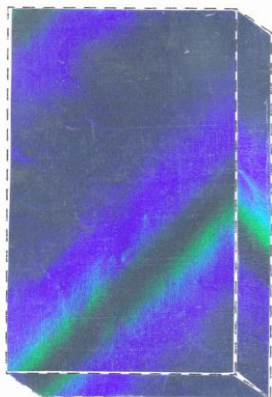
- Marca holograma compuesta por elementos con características holográficas
- Representación - reproducción gráfica
- que contenga las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad
 - en un único archivo JPEG o en una sola hoja A4
- archivo audiovisual
- formato MP4 (no más de 8mil Kbps, 20MB)
 - solo puede presentarse por vía electrónica (*e-filing*)

No se acepta descripción ni indicación de color

MARCAS HOLOGRAMA

[2/2]

antes del 01-10-2017

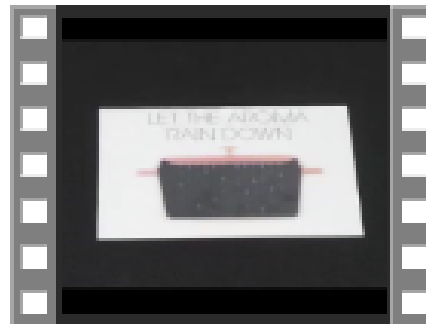


MUE 002 559 144

The mark as shown in the attachment consists of holographic paper that reflects the spectrum of colour in a pattern of oblique, parallel lines applied to the surface of a package; the dotted lines shown in the drawing form no part of the mark, and are for 3-d illustrative purposes only

a partir del 01-10-2017

No se acepta descripción ni indicación de color



MUE 017 579 491

OTRAS MARCAS

[1/4]

Otras marcas no cubiertas por ninguno de los tipos anteriores -
REMUE Art. 3(4)

Representación

- debe cumplir con los requisitos de representación generales
“que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” – Art. 3(1) REMUE
- puede ir acompañada de una descripción
(ej. para especificar a qué se refiere el término “otras”)
- pueden indicarse también colores (si forman parte integral de la descripción)

OTRAS MARCAS

[2/4]

Marcas de trazado líneas de colores o hilos aplicados a determinados productos

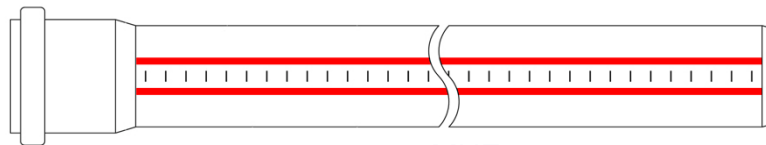
- populares en el sector textil; también en mangueras o cables



MUE 003 001 203

Descripción:

En un fleje funcional de color claro, en particular un fleje de plomo, para visillos, cortinas, manteles y similares, fleje dorado integrado en forma de distintivo.



MUE 007 332 315

Descripción:

La marca consiste en tubos, mangueras o perfiles mediante líneas perpendiculares finas y negras continuas, colocadas a distancias regulares en el lado exterior del tubo, manguera o perfil, situadas entre dos líneas rojas longitudinales paralelas continuas, situadas a lo largo del tubo, manguera o perfil.

OTRAS MARCAS

[3/4]

Marcas olfativas y gustativas – en las que se busca proteger un aroma o un sabor

- la EUIPO considera que el estado actual de la tecnología no permite la representación de este tipo de marca

porque no puede “reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” – Art. 3(1) REMUE

- además
 - no se reconoce la presentación de muestras o especímenes, y
 - la descripción no puede sustituir a la representación, porque la descripción de un olor o de un sabor no es ni clara, ni precisa ni objetiva

Una solicitud de marca olfativa o gustativa se considerará no presentada

OTRAS MARCAS

[4/4]

Marcas táctiles – en las que se busca proteger el efecto táctil de un determinado material o textura

- la EUIPO considera que el estado actual de la tecnología no permite deducir con certidumbre una “sensación táctil” a partir de una imagen

no se estaría cumpliendo con el requisito de que la marca representada en el Registro permita determinar “con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular” - Art. 3(1) REMUE

- además, no se reconoce la presentación de muestras o especímenes

Una solicitud de marca táctil se considerará no presentada

CONCLUSIÓN

- la experiencia de la EUIPO con el nuevo marco normativo ha sido positiva
- las normas de representación específicas para distintos tipos de marcas facilitan el trabajo de la Oficina y evitan posibles contradicciones (ej. al no admitirse la descripción o indicación de color para determinados tipos de marca)
- la potestad conferida al director ejecutivo de la EUIPO para determinar las especificaciones técnicas para la presentación en formato electrónico permite una fácil adaptación a los avances tecnológicos
- la eliminación del requisito de representación gráfica no ha causado dificultades salvo en lo relativo al hecho de que los archivos de audio y audiovisuales no son aún aceptables bajo el sistema de Madrid



MUCHAS GRACIAS



@IPKey_EU

