

MARCAS DE POSICIÓN Y TRIDIMENSIONALES: LA PRÁCTICA EN AMÉRICA LATINA.

MÉXICO

MAYRA RAMOS



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL



¿ Que tipo de signos distintivos puedo proteger en México?

Marca

- Nominativa
- Innominada
- Tridimensional
- Mixta
- Hologramas
- Sonora
- Olfativa
- Imagen comercial (trade dress)

Marca colectiva

De Certificación

Aviso Comercial

Nombre Comercial

Denominación de Origen

Indicación Geográfica

CONSTITUYEN UNA MARCA

- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;
- Las formas tridimensionales;
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;
- Los sonidos;
- Los olores;
- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y
- La combinación de los signos antes mencionados.

MARCA

Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.



IMPEDIMENTOS REGISTRO (ART. 173 LFPPI)

- Los nombres técnicos o de uso común de elementos figurativos que en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos; así como aquéllas que carezcan de distintividad;
- Las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquéllas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;
- Los hologramas que sean del dominio público y aquéllos que carezcan de distintividad;
- Los signos descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.

IMPEDIMENTOS REGISTRO (ART. 173 LFPP)

- Los nombres o denominaciones idénticos o semejantes en grado de confusión al título de una obra literaria o artística, así como la reproducción o imitación de elementos contenidos en ella, cuando dicha obra tenga tal relevancia o reconocimiento que el signo solicitado pueda ser susceptible de engañar al público o inducir a error por hacer creer infundadamente que existe alguna relación o asociación entre éste y la obra.

OBRAS DE ARTE APLICADO

IMPEDIMENTOS REGISTRO (ART. 173 LFPPI)

- Los signos, elementos de imagen, susceptibles de engañar al público o inducir a error naturaleza u origen empresarial.
- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a signos previos incluyendo marcas notorias o famosas.
- Signos solicitados de mala fe (propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular).

EXCEPCIÓN

IMPEDIMENTOS REGISTRO (ART. 173 LFPPI)

EXCEPCIÓN

Cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional.

No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad, cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad.

EJEMPLOS



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Titular: CLERMON ET ASSOCIES

Número de expediente: 1822860 Número de registro: 1927371

Fecha de presentación: 3/8/2017 Fecha de concesión: 23/11/2017 Vigencia: 03/08/2027

Elementos sobre los cuales no se solicita protección

LA FIGURA DEL ZAPATO QUE SE PRESENTA EN LÍNEAS PUNTEADAS Y QUE MUESTRA LA UBICACIÓN DE LA MARCA.

Productos: CALZADO DE TACON PARA MUJER.



Titular: ALL STAR C.V.

Número de expediente: 1483505 Número de registro: 1533960

**Fecha de presentación: 7/5/2014 Fecha de concesión: 29/04/2015 Vigencia:
07/05/2024**

Elementos sobre los cuales no se solicita protección

**LAS LÍNEAS PUNTEADAS QUE CONSTITUYEN LA FORMA DEL ZAPATO MOSTRANDO LA
POSICIÓN DE LA MARCA.**

Productos: CALZADO



Titular: ONEIDA CONSUMER, LLC

Número de expediente: 2342175

Número de registro: 2611548

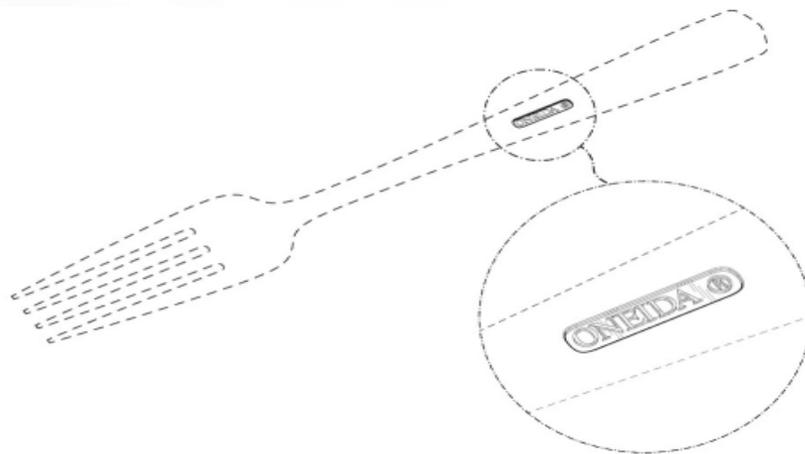
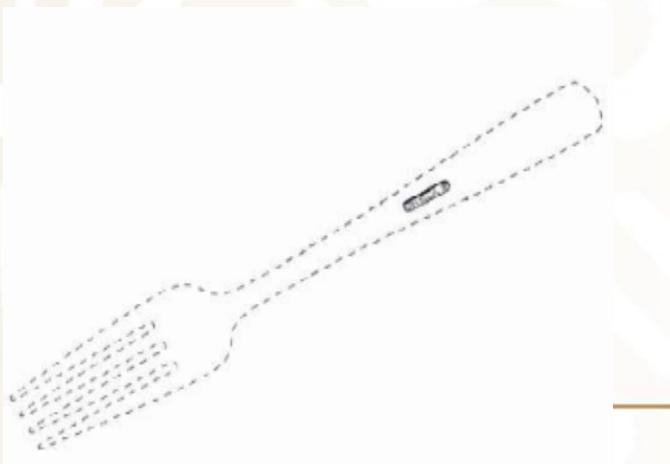
Fecha de presentación: 06-03-2020 Fecha de concesión: 12-10-2023 Vigencia: 06-03-2030

Elementos sobre los cuales no se solicita protección

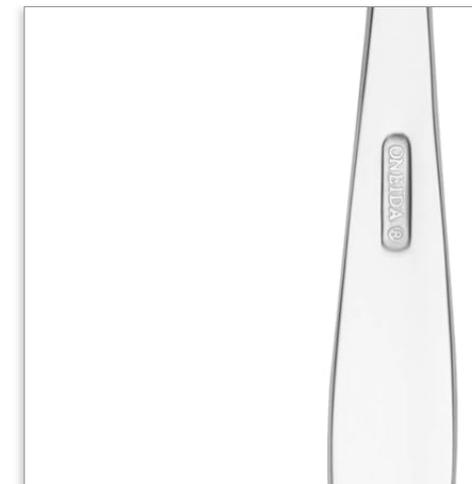
EL OBJETO MOSTRADO EN LINEAS PUNTEADAS Y LA LETRA R ENCERRADA EN UN CIRCULO.

LA MARCA CONSISTE EN UNA CONFIGURACION TRIDIMENSIONAL DE UN HUECO DE FORMA OVALADO QUE CONTIENE LETRAS EN RELIEVE QUE REPRESENTAN LA PALABRA ¿ONEIDA¿ EL OBJETO MOSTRADO EN LINEAS PUNTEADAS NO FORMA PARTE DE LA MARCA Y SOLO SIRVE PARA MOSTRAR LA POSICION DE LA MARCA. EL DIBUJO MUESTRA LA MARCA EN UN TENEDOR

Productos: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO QUE FUNCIONEN MANUALMENTE; ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; MAQUINILLAS DE AFEITAR.



ra obtener una vista ampliada



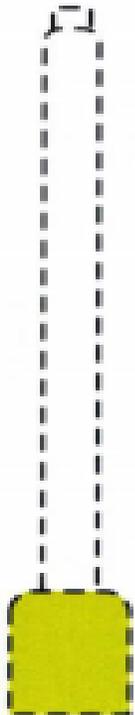
Número de expediente: 2772662

Elementos sobre los cuales no se solicita protección

EL OBJETO MOSTRADO EN LINEAS PUNTEADAS.

LA MARCA CONSISTE EN EL COLOR KIWI APLICADO A LOS PRODUCTOS. LAS LINEAS DISCONTINUAS TIENEN POR OBJETO MOSTRAR LA POSICION DE LA MARCA, PERO NO FORMAN PARTE DE ELLA. EL COLOR KIWI SE REIVINDICA COMO UNA CARACTERISTICA DE LA MARCA.

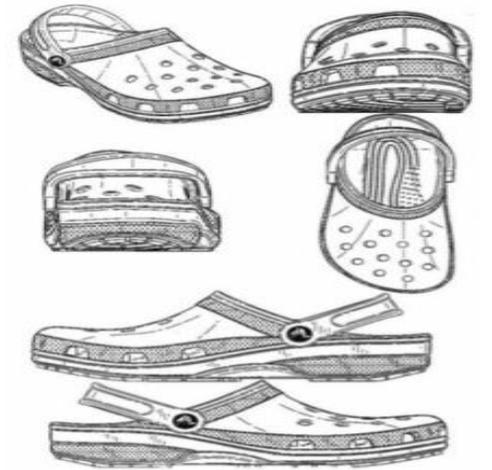
Productos: PUNTAS DE MEZCLA PARA APLICACIONES DENTALES; CARTUCHOS, DISPOSITIVOS DE SUMINISTRO DE PLASTICO.



Con relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que, al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento legal al registro o publicación solicitado, lo siguiente:

EL SIGNO PROPUESTO A REGISTRO INCURRE EN LAS PROHIBICIONES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 173, FRACCIONES I Y IV DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TODA VEZ QUE EN LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, SE HA CONVERTIDO EN UN ELEMENTO USUAL O GENÉRICO DE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN DISTINGUIR, ASÍ COMO DESCRIPTIVO DE UNA CARACTERÍSTICA DE LOS MISMOS, POR LO QUE CARECE DE LA DISTINTIVIDAD REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY CITADA, NO PUDIENDO POR TANTO, SER REGISTRABLE.

MARCAS TRIDIMENSIONALES



TRIDIMENSIONALES RECHAZADAS

2680011



a) El signo propuesto fue solicitado para distinguir los siguientes productos pertenecientes a la clase 11 Internacional:

APARATOS E INSTALACIONES DE ALUMBRADO, CALEFACCION, ENFRIAMIENTO, PRODUCCION DE VAPOR, COCCION, SECADO, VENTILACION Y DISTRIBUCION DE AGUA, ASI COMO INSTALACIONES SANITARIAS.

De lo anterior, podemos constatar que el signo propuesto consiste en la figura tridimensional de una llave de agua, la cual tiene como función dar paso o cortar el agua.

Por consiguiente, al primer golpe de vista y sin necesidad de realizar un análisis u observación detallada, describe por lo tanto algunos de los productos que pretende amparar, a saber, APARATOS E INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE AGUA, ASI COMO INSTALACIONES SANITARIAS. Lo anterior, toda vez que – Se trata de un dispositivo, normalmente fabricado en metal, ubicado en las derivaciones horizontales que reparten el agua a los baños y cocinas. Sirve para dar paso o cortar el agua. También puede ser normal encontrar estas llaves encima de la puerta. Suelen estar juntas y llevan un distintivo de color azul o rojo en el pomo de la llave, para distinguir la del agua fría de la del agua caliente¹.

Consecuentemente, el signo propuesto –al apreciarse directamente como una llave de agua– no es distinguible por sí mismo de los demás productos de este tipo en la clase 11 Internacional que coexistan en el mercado; y no es por tanto factible otorgar el registro de marca solicitado, pues hacerlo representaría un privilegio injustificado frente a los demás comerciantes y fabricantes de los mismos productos.

2680012





GRACIAS!!!



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL