



PREGUNTAS & RESPUESTAS



Trade mark opposition procedures; and TM distinctiveness and likelihood of confusion in RG

07/08/2020
Zoom



Funded by the European Union

CARIFORUM



EU-CARIFORUM Regional project, funded by the European Union and implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

www.caripi-hub.com

Preguntas y Respuestas

Parte I

1. Clarificaciones sobre el caso de los Beatles vs Beatle

La pregunta - si ves Beatles en un sillón de ruedas o un equipo, te recordaría a los Beatles – también depende de la reputación que tiene la marca. En el caso de los Beatles, tienen una gran reputación mundial particularmente en la Unión Europea. Mientras mas grande la reputación, mas alta la probabilidad de que lo relaciones. La grabación de música tanto como el sillón de ruedas se enfocan en el público en general. ¿La pregunta es “puede la marca Beatle beneficiarse de la reputación que tiene los Beatles en el área de música, videos y películas?”. En este caso el tribunal dijo que si, ya que esta marca se relaciona con la imagen de libertad, juventud y movilidad que tenían los anteriores ‘Beatles’ y esta imagen puede transferirse a la marca ‘Beatle’. Mas información sobre es caso se encuentra en el siguiente enlace.

T-369/10

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=CCCEA1A358E3674934EE2F0CBD7366D7?text=&docid=121151&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8546764>

2. ¿En el reglamento europeo, la mala fe puede ser invocada solamente por la acción de un tercero en el proceso de invalidación?

En un principio, sí. No sería evaluado *de oficio*. En los procedimientos de oposición no puedes apoyarte de la mala fe como una base aparte. En el Artículo 8 (3) EUTMR hay elemento de mala fe, pero estos requisitos están anteriormente mencionados, que están más limitados que el concepto de mala fe. Si lo compruebas, la marca entera puede ser cancelada en base a eso.

3. ¿El de Beatle fue apelado alguna vez?

Este caso fue apelado en la Corte de Justicia y la apelación fue descartada. El siguiente enlace contiene más información.

C-294/12

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137603&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8546782>

4. ¿Cuál es la traducción al español del término “passing-off”?

“Passing-off” se utiliza en inglés como un término en otros idiomas. Una posible traducción al español podría ser “Usurpación”.

Parte II

5. Anteriormente se refirió a la base de datos para la comparación de bienes y servicios.

Esta es la base de datos de la oficina, llamada herramienta de semejanza y está disponible para el público. <https://euipo.europa.eu/sim/>

6. Se que los descargos de responsabilidad se hacen al pedido del solicitante. ¿Puede hablarnos acerca de la practica con respecto a los descargos de responsabilidad?

Ante todo, en las nuevas solicitudes ya no aceptamos descargos de responsabilidad. Sin embargo, tenemos que tratar con eso porque aún existen descargos de responsabilidad en solicitudes de marcas actuales o anteriores.

Para más información sobre la práctica de la Oficina respecto a los descargos de responsabilidad vea los siguientes enlaces.

<https://euipo01app.sdlproducts.com/1803468/1788652/trade-mark-guidelines/8-disclaimers>

<https://euipo01app.sdlproducts.com/1803468/1788372/trade-mark-guidelines/3-2-3-4-disclaimers>

http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/07/15/disclaimers-a-thing-of-the-past/?doing_wp_cron=1594222042.2081239223480224609375

7. ¿Entonces ya no aceptan descargos de responsabilidad en las solicitudes, aunque el solicitante lo ofrezca?

Ya no tenemos esta opción. Aún tenemos limitaciones, pero ya no tenemos descargos de responsabilidad así que no pueden ser ofrecidos.

8. Si tiene una marca, por ejemplo, computadoras Apple que obviamente se puede registrar, ¿ignorarían la palabra “computadoras” como un elemento no registrable y seguirían adelante con el registro?

Si tuviéramos computadoras Apple, no tendríamos un problema con esta marca. Tenemos que considerar las marcas como un conjunto. Eso significa que si la marca tiene elementos distintivos entonces la marca entera seria distintiva para nosotros.

En el caso de computadoras Apple, yo diría que no necesitamos descargos de responsabilidad. En la comparación, a la parte “computadora” se le daría esta distinción mínima.

9. ¿En que se basa el ya no aceptar los descargos de responsabilidad?

Se basa en un cambio de leyes. Hubo una reforma judicial y los descargos de responsabilidad fueron simplemente eliminados.

10. ¿Hubo alguna razón o justificación?

Los descargos de responsabilidad son muy complicados y siempre han causado muchos problemas. Tienen el efecto de dejar sin protección a la parte que se renuncia. Si el elemento es no-distintivo, cuando hacemos nuestras comparaciones, lo consideramos de todos modos. Pero no es automático como cuando hay descargos de responsabilidad.

11. En relación con la primera y la segunda presentación: ¿cuál es el procedimiento respecto a las solicitudes de prioridad (durante la examinación de la marca donde el solicitante reclama prioridad)?

Los solicitantes tienen la responsabilidad de reclamar prioridades. Cuando hacemos nuestra evaluación, consideramos como relevante la fecha de la prioridad, si ha sido comprobada. Como resultado de la prioridad válida y comprobada, si los derechos anteriores no son anteriores entonces no hay probabilidad de confusión, porque el derecho anterior tendría que ser anterior.

12. Respecto a tiempo y procedimiento de oposición.

En general, le damos a ambas partes 2 meses para entregar sus observaciones. Al final de este periodo, el oponente tiene 2 meses. Puede entonces pedir una prórroga de 2 meses más. Esto sería ya 4 meses. Si quisieran otra prórroga tendrían que explicar por qué.

Puede haber situaciones donde se suspenden los procedimientos de oposición. Esto también alarga los procedimientos. De no ser este el caso, después de recibir las observaciones del oponente, el solicitante tiene 2 meses para responder. El solicitante puede pedir una prórroga que normalmente se aprueba. Si se solicita otra prórroga, tiene que ser justificada. Lo común es que después de esto no se otorgan más prórrogas y se cierran los procedimientos. Los solicitantes pueden pedir otra ronda de procedimientos.

En teoría, los procedimientos duran de 6 – 8 meses, pero las extensiones ocurren con frecuencia, y normalmente se tendría que contar con por lo menos un año.

Las guías para marcas y diseños se actualizan constantemente aquí:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction>

13. Sobre la existencia de marcas reconocidas. Las leyes de Santa Lucía en este caso no tratan acerca de las marcas reconocidas, pero mencionan marcas que han adquirido una reputación en Santa Lucía. ¿Podrían estas clasificarse como marcas reconocidas?

El convenio de París define las marcas reconocidas. Nuestras leyes también hacen referencia a esto. Podemos invocar las marcas reconocidas en caso de probabilidad de confusión. La marca reconocida es la única marca registrada que puede ser invocada en esta base. Depende de cómo lo entiendas en tus leyes.

En nuestra práctica, las marcas reconocidas y las marcas con reputación no son lo mismo.

La relación entre las marcas con reputación (Article 8(5) EUTMR) y las marcas reconocidas (Article 8(2)(c) EUTMR)

<https://euipo01app.sdlproducts.com/1803468/1787430/trade-mark-guidelines/2-1-2-relationship-between-marks-with-reputation--article-8-5--eutmr--and-well-known-marks--article-8-2--c--eutmr>