



PREGUNTAS & RESPUESTAS



Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico

24/11/2020
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

- 1. ¿Tomando en cuenta toda la información, diría entonces que las marcas registradas tendrían mejor protección o es al revés?**

Siempre y cuando el oponente cumpla con todos los requisitos pertinentes a la base de la oposición presentada, el resultado sería el mismo, por ejemplo “oposición estimada”. Si la oposición se basa en el Artículo 8(1)(b) RMUE (riesgo de confusión) y en una marca registrada anterior, si el oponente comprueba la anterioridad de la marca y su derecho a presentar la oposición, además de cumplir con los requisitos del Artículo 8(1)(b) RMUE (ej. Productos idénticos/similares, signos idénticos/similares, etc.) la oposición será estimada.

Lo mismo sucederá si los requisitos del Artículo 8(1)(b) RMUE son cumplidos y el oponente basa la oposición en una marca no registrada que ha sido utilizada en el tráfico económico con alcance no únicamente local. Sin embargo, el oponente debe comprobar que cumple con los requisitos, por ejemplo, el oponente debe tener derecho a una marca anterior elegible, para presentar a la Oficina la ley nacional aplicable respecto a los requisitos para la adquisición de un derecho anterior y el derecho a prohibir el uso de un signo posterior, y debe mostrar que el signo tiene un alcance no únicamente local.

- 2. ¿Puede por favor elaborar sobre el Segundo ejemplo (el caso de la revista ‘Art’)? No entendí como la palabra ‘Art’ podría relacionarse con este tipo de negocio. ¿Por qué es considerado el identificador del negocio?**

En este caso, (R 181/2011-1), ‘Art’ era el nombre de la revista (título de la obra), que aparecía en la portada de la revista. Fue bajo este nombre que se circuló la revista en los mercados relevantes y el propietario realizó su negocio. Por tanto, el título ‘Art’ era el identificador de negocio de este negocio de revistas de su propietario, ya que funcionaba como el nombre de negocio bajo el cual se circulaban y vendían las revistas.

- 3. Un requisito muy importante es el alcance no únicamente local. ¿Qué podría utilizarse como prueba de que un signo cumple con este requisito?**

El oponente puede presentar una gran variedad de pruebas siempre y cuando todo junto cumpla el requisito de tiempo, lugar, naturaleza y alcance (no únicamente local) de uso. Las facturas pueden ser una prueba valiosa si muestran los productos o servicios y el signo cuestionado de manera que se establezca una conexión entre ellos. También pueden ser utilizados otros documentos que muestren transacción de negocios como los pedidos de clientes, contratos de distribución y patrocinio y muestras de correspondencia con clientes. También se pueden presentar materiales de promoción como anuncios en revistas u otro medio.

El contenido de internet también puede ser utilizado. El sitio web del propietario debe mostrar actividad comercial e ingresos. Esto podría hacerse mostrando pruebas de que el sitio web

ha sido visitado y que se han realizado pedidos de los productos o servicios relevantes a través de este sitio, por un cierto número de personas durante el periodo relevante.

4. ¿Las expresiones del lenguaje cotidiano reciben protección bajo el Artículo 8(4) RMUE?

Reglamento sobre la marca de la Unión Europea no protege expresiones del lenguaje cotidiano como tal. No serviría como identificador de negocio de una entidad específica porque no mostraría que los productos o servicios o la actividad comercial proviene de esa entidad. Por tanto, las expresiones del lenguaje cotidiano no caerían dentro el ámbito del Artículo 8(4) RMUE y no serían protegidas bajo ninguna otra base disponible para presentar una oposición bajo el RMUE.

Sin embargo, si hablamos de identificador de negocio (ej. nombre comercial) utilizado para referirse al negocio de la empresa en sus **actividades diarias**, entonces dependiendo de las provisiones de la ley aplicable y cumpliendo con todos los requisitos del Artículo 8(4) RMUE, ese identificador podría ser elegible para protección.

5. ¿Qué tipo de negocio y de que tamaño debe ser para tener protección bajo el Artículo 8(4) RMUE?

El negocio no necesariamente tiene que estar presente en todo el territorio, pero por lo general se considera que debe tener alcance en una parte sustancial del territorio. Si el negocio es estrictamente local y limitado a una pequeña área del territorio (un pueblo o una provincia) sería difícil probar que cumple con el requisito de tener un alcance no únicamente local. Sin embargo, la evaluación se hace caso por caso y dependería de las circunstancias específicas de ese caso.

Por ejemplo, en el caso anteriormente mencionado de la revista 'Art', la revista pertenecía a un nicho de mercado de revistas culturales de precio alto. Se consideró que las cifras relativamente pequeñas eran suficientes para probar que el uso del signo era de alcance no únicamente local. Relativamente, hay que tomar en cuenta no solo el mercado y sus detalles específicos, pero también el impacto económico del uso del signo.

En un final, depende de si el uso del signo bajo el cual se realiza el negocio, cumple con el requisito de alcance no únicamente local. Se estableció de esta forma porque el propósito del Artículo 8(4) RMUE es proteger los signos que tienen suficiente presencia comercial, para que no cualquier signo pueda impedir el registro de una marca de la UE, la cual sería una marca con efecto en todos los países miembros.