

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Marcas No Convencionales

Pamela Ftich



MARCAS NO CONVENCIONALES

TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Ley 19.039 (Propiedad Industrial): Apelaciones en contra de resoluciones dictadas por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), como órgano de primer grado, en materias relacionadas con derechos de propiedad Industrial:
- patentes de invención
- modelos de utilidad
- dibujos y diseños industriales
- indicaciones geográficas y denominaciones de origen
- marcas comerciales, entre otros
- También procede en caso de apelaciones presentadas en contra de resoluciones dictadas por el Comité Calificador de Variedades Vegetales en virtud de la Ley 19.342 (Variedades Vegetales).
- única instancia solicitudes de ampliación del plazo de protección de una patente de invención (protección suplementaria), por demoras injustificadas en el otorgamiento de patentes de invención o autorizaciones sanitarias (ISP).

(Competencia en materia registral en materia de propiedad industrial. Los asuntos infraccionales son conocidos por la Justicia Ordinaria Civil o Criminal)

No conoce asuntos relacionados con derecho de autor (Ley 17336)

MARCAS NO CONVENCIONALES

En contra de las sentencias TDPI sólo procede el recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema:

- Recurso extraordinario
- En caso de sentencia dictada con infracción de ley, siempre que dicha infracción haya incidido en lo dispositivo del fallo

MARCAS NO CONVENCIONALES

❖ Modificación a la Ley 19.039 (9 de mayo de 2022)

Algunos cambios:

- Requisito de Uso Marcas Comerciales (Acción de Caducidad)
- Pérdida de Distintividad Marcas Comerciales
- Acción de Usurpación de Patentes
- Ampliación Concepto de MARCA COMERCIAL

MARCAS NO CONVENCIONALES

“todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de Ley N° estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”.

Esta modificación permite la posibilidad de registrar, entre otras, marcas olfativas, en movimiento, de patrones, de posición, tridimensionales, entre otras.

(Se exceptúan los signos que incurran en alguna de las causales legales de irregistrabilidad, que no se modificaron)

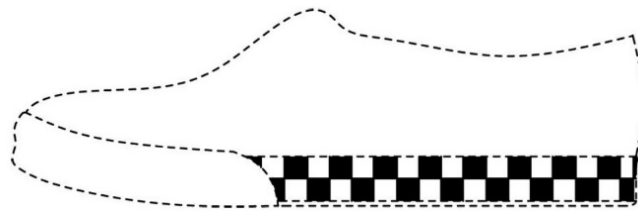
MARCAS NO CONVENCIONALES

Marca solicitada

Solicitud N° 1504512

Solicitante: Vans, Inc.

Marca de Posición:



Clase 25: Calzado.

La ubicación habitual del elemento característico debe ser suficientemente llamativa e individualizadora, de tal forma que permita asociarla a un único origen empresarial.

MARCAS NO CONVENCIONALES

INAPI con fecha 20-10-2023, rechazó de oficio el signo solicitado, fundamentada en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

La resolución, establece que la marca de posición encuentra su distintividad en una ubicación habitual de un determinado elemento característico, y tal ubicación debe ser suficientemente llamativa e individualizadora, permitiéndole al consumidor identificar el origen empresarial por el lugar específico donde se ubica el signo. La falta de distintividad del signo recae sobre la configuración total del mismo, es decir, teniendo en cuenta sus elementos en conjunto, puesto que a pesar de que pretende reivindicar la ubicación o posición de una secuencia de cuadros en un calzado, en la porción ubicada en el borde de la suela, no le permite al consumidor contar con los elementos de juicio necesarios para individualizarlo en el mercado y atribuirle su respectivo origen empresarial.

MARCAS NO CONVENCIONALES

La solicitante apeló señalando que la figura del tablero de damas goza de fama y notoriedad, que en este caso se ubica en una posición característica y, además, citó registros de marcas de posición que ya le fueron concedidas, a modo ejemplar:

Registro N° 1.401.135 clase 25



Registro N° 1.401.136 clase 25



MARCAS NO CONVENCIONALES

Por sentencia del 20-12-2023 el TDPI resolvió acoger la apelación y revocar la resolución por estimar que:

“se solicita protección como marca de posición, para un signo consistente en un diseño particular consistente en cuadros en dos tonalidades a modo de tablero de ajedrez, ubicado en la parte trasera del margen que va entre el empeine y la suela de una zapatilla, lo que cuenta con una distintividad dada por la combinación derivada del peculiar diseño de cuadrículado en dos tonalidades, claro/oscuro, posicionado en un lugar específico de la zapatilla”

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¡GRACIAS!

