



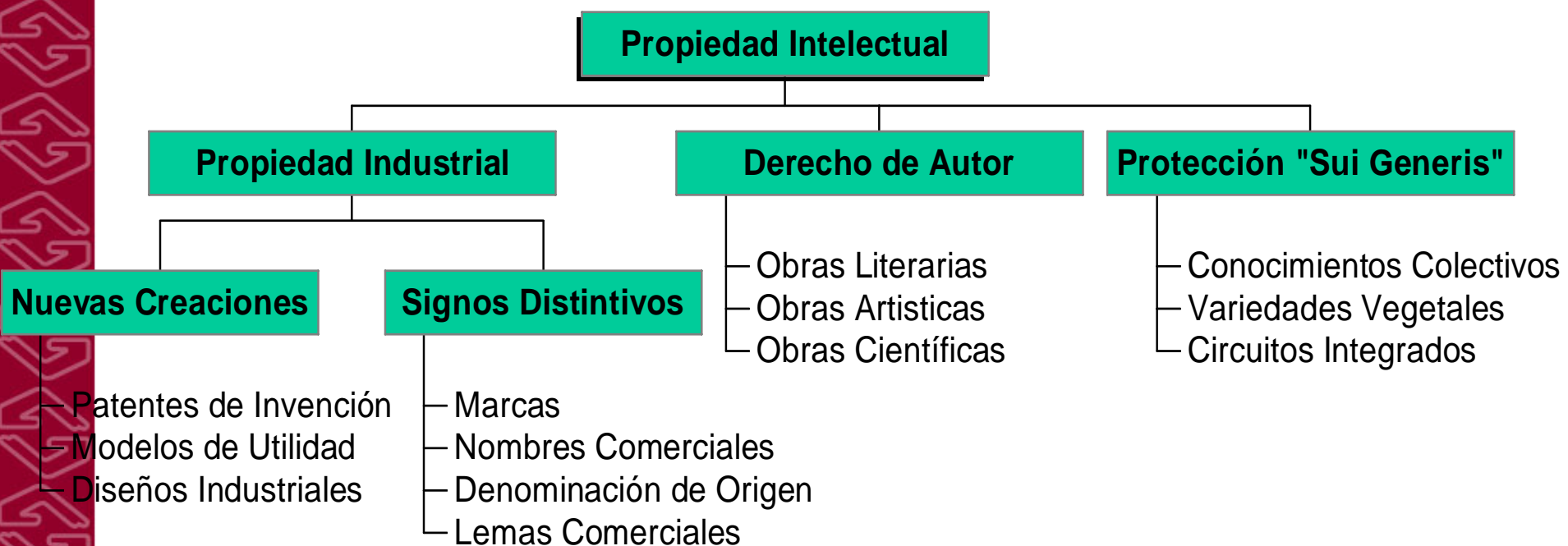
MARCAS

AUTOR: SERGIO CHUEZ SALAZAR

FECHA: 2007-12-05

INDECOPÍ suma esfuerzos al servicio del mercado

ESQUEMA GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



SIGNOS DISTINTIVOS: MEDIOS DE IDENTIFICACION EMPRESARIAL

Medios identificadores que utiliza el empresario para distinguir en el tráfico mercantil su empresa, su establecimiento de comercio, sus actividades comerciales, los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta.

SIGNOS DISTINTIVOS: HERRAMIENTAS EN EL MERCADO

- Medio de penetración en el mercado
- Identifican origen empresarial
- Distinguen en el mercado un producto o servicio de otro
- Diferencian y posicionan productos y/o servicios
- Garantizan la permanencia de calidad del producto
- Constituyen una referencia para el consumidor
- Consiguen lealtad de los clientes (colector de clientela)

SIGNOS DISTINTIVOS EN NUESTRA LEGISLACION

- MARCAS
- NOMBRES COMERCIALES
- LEMAS COMERCIALES
- DENOMINACIONES DE ORIGEN

MARCAS

CUESTIONES BÁSICAS

- REGISTRO
- TERRITORIALIDAD
- ESPECIALIDAD

BENEFICIOS DE TENER UNA MARCA REGISTRADA

- Faceta positiva
- Faceta negativa

El registro otorga el derecho al uso exclusivo de una marca, por un periodo de 10 años renovables.

¿PUEDO UTILIZAR UNA MARCA SIN REGISTRARLA?

Sí, pero no se tiene protección sobre ella.

Se corre el riesgo de que otra persona la utilice y registre pudiendo esta última impedir el uso que haga la primera.

Las diez principales marcas en el mundo, año 2006
(en millones de dólares):

1. Coca-Cola, Estados Unidos, 67,000
2. Microsoft, Estados Unidos, 56,926
3. IBM, Estados Unidos, 56,201
4. GE, Estados Unidos, 48,907
5. Intel, Estados Unidos, 32,319
6. Nokia, Finlandia, 30,131
7. Toyota, Japón, 27,941
8. Disney, Estados Unidos, 27,848
9. McDonald's, Estados Unidos, 27,501
10. Mercedes, Alemania, 21,795

fuentes: <http://www.interbrand.com>

TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS

- Los efectos de la protección jurídica de las marcas únicamente se extiende al territorio del país que la reconoce.
- La protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras.

Excepciones

ESPECIALIDAD

- Productos o servicios idénticos
- Vinculación: criterios

Excepciones

CLASES DE MARCAS

- Marca de producto
- Marca de servicio
- Marca colectiva
- Marca de certificación

MARCAS COLECTIVAS

Distinguen el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de distintas personas que utilizan la marca bajo el control del titular.

MARCAS COLECTIVAS

Es un signo adoptado por una entidad colectiva (asociación de productores, fabricantes u otra organización de personas legalmente establecidas), que sirve para distinguir los productos o servicios, elaborados o prestados por los miembros de la asociación o grupo.

MARCAS COLECTIVAS

Requisitos para solicitar una marca colectiva:

- Ser asociación, organización o grupo de personas con personería jurídica
- Contar con un Reglamento de Uso de la Marca

MARCAS COLECTIVAS

Principales ventajas de una marca colectiva:

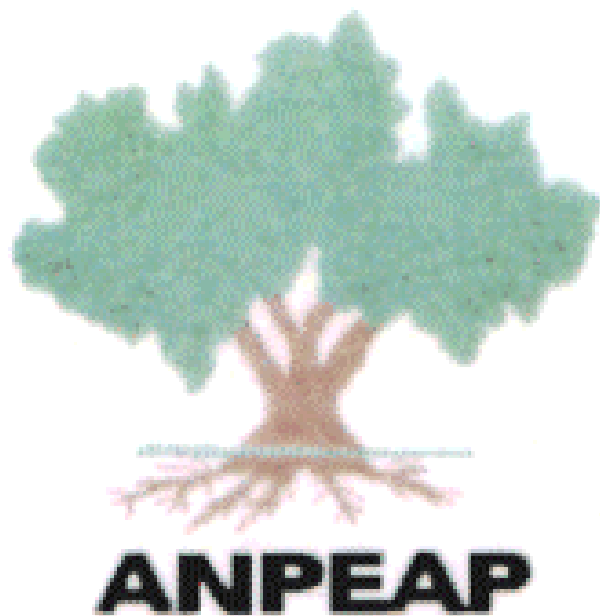
- Se enfrenta al mercado en forma conjunta, obligándose a contar con una estrategia común.
- La marca es explotada y promocionada por varias personas.

MARCAS COLECTIVAS

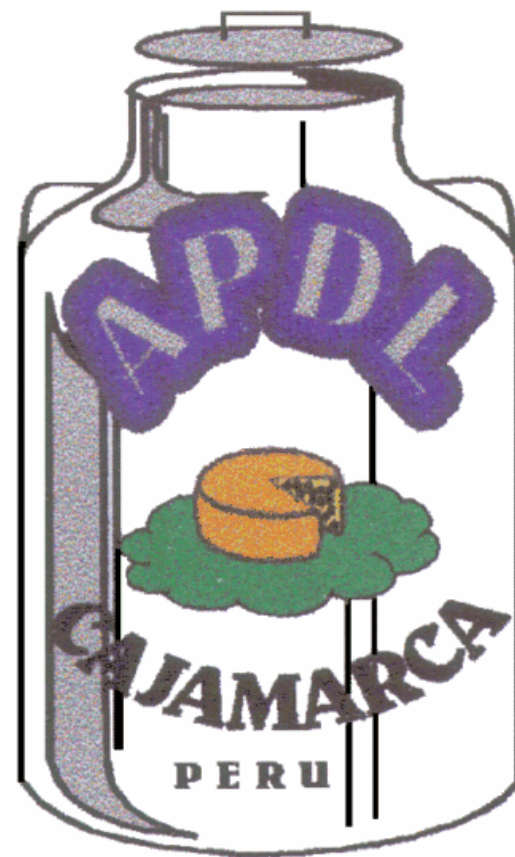
Principales ventajas de una marca colectiva:

- El uso común de una marca obliga a unificar calidad y características de los productos marcados.
- Usar una marca colectiva no impide utilizar marcas individuales o propias.

MARCAS COLECTIVAS



MARCAS COLECTIVAS



MARCAS COLECTIVAS





¿CÓMO ELEGIR UNA MARCA?

TIPOS DE MARCAS

- Denominativos
- Figurativos
- Mixtos
- Tridimensionales

- Sonoras y olfativas

Marcas Denominativas

INCALPACA

TEJIDOS

ADIDAS

ZAPATILLAS

KOLA REAL

GASEOSA

REY

CIERRES

SAN ROQUE

DULCES

LEVIS

ROPA

GLORIA

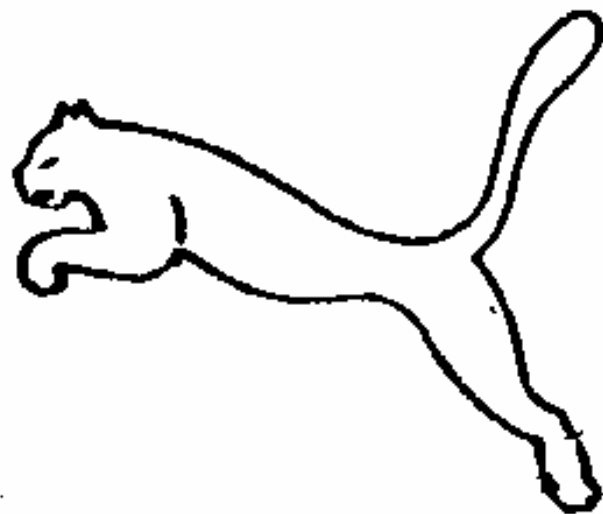
LECHE

EL COMERCIO

PERIÓDICOS

Marcas figurativas



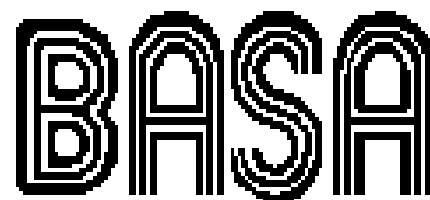


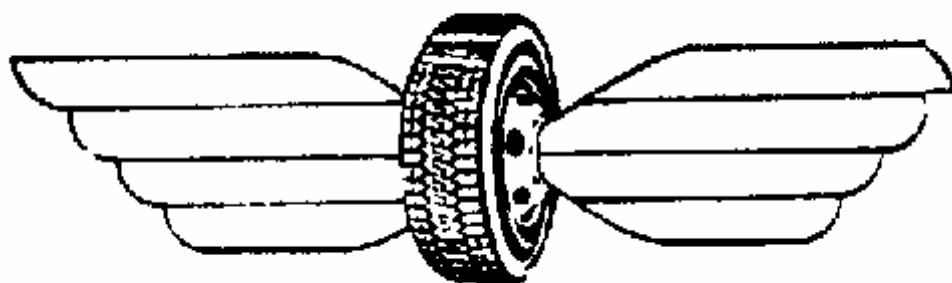
Marcas mixtas

CATERPILLAR

E. WONG







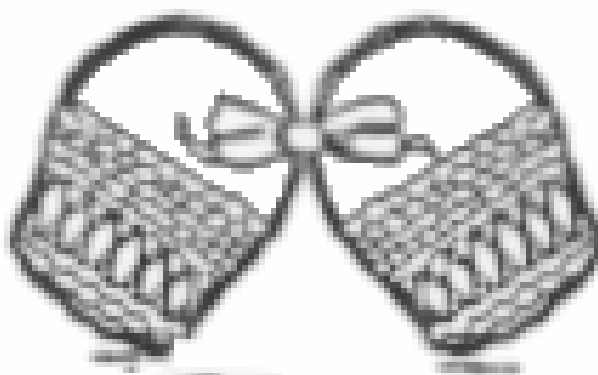
OLTURSA



BEMBOS

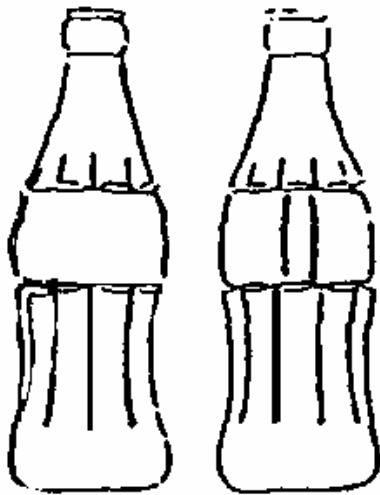
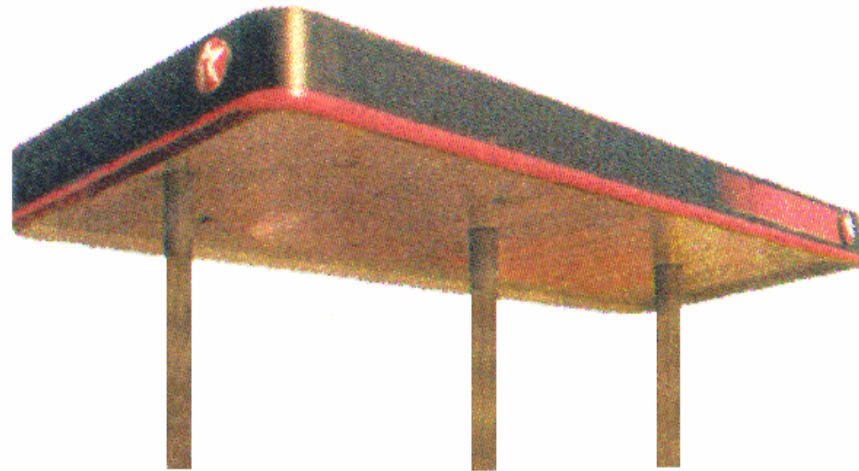


Tortas Gaby



Las Canastas

Marcas tridimensionales



TIPOS DE MARCAS

SIGNOS CON CAPACIDAD DISTINTIVA

- Denominaciones sugestivas o evocativas
- Denominaciones arbitrarias
- Denominaciones caprichosas o de fantasía

Marcas sugestivas o evocativas



Clase 30

CRUNCH

Clase 30

PLENITUD

Clase 16

Marcas arbitrarias



Marcas caprichosas o de fantasía

KODAK

REEBOK

MAZDA

BMW

FANTA

MOTOROLA

LAS MARCAS EN LA NORMATIVA ANDINA

Concepto (art.134, Decisión 486)

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean **susceptibles de representación gráfica.**

SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCAS:

- Las palabras y sus combinaciones.
- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, etiquetas, emblemas
- sonidos y olores.
- Las letras y los números
- Un color delimitado por una forma, o su combinación
- La forma de los productos, sus envases o envolturas
- Cualquier combinación de los signos o medios mencionados.

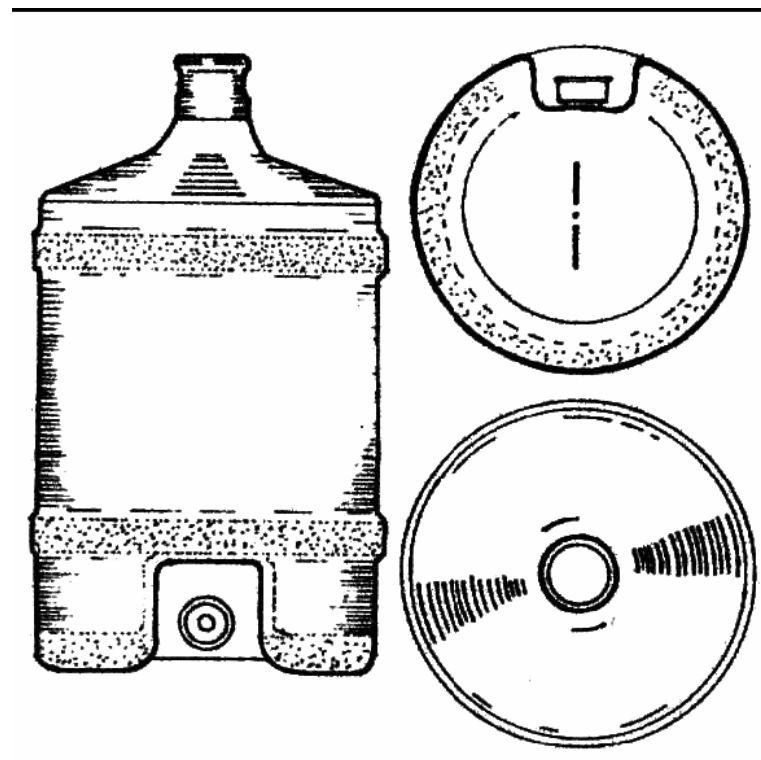
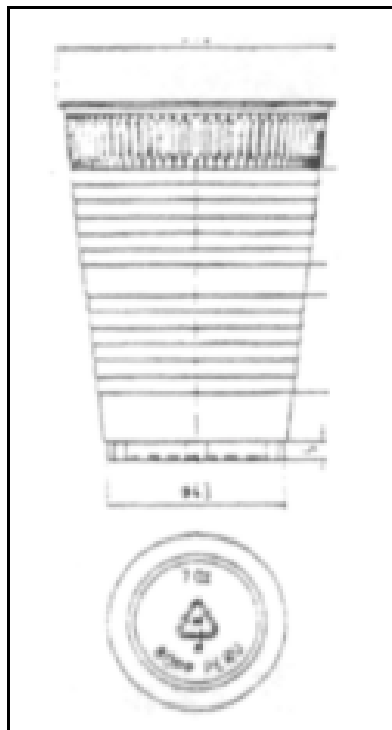
SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS

PROHIBICIONES ABSOLUTAS (Art. 135 de la
Decisión 486) :

- Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica
- Signos descriptivos
- Signos genéricos
- Signos de carácter usual
- Signos engañosos
- Signos contrarios a la ley, moral, orden público o buenas costumbres

Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican

Ejemplos:



Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios (inciso e)

Ejemplos:

SELECTO

Clase 30

SACA GRASA

Clase 3

PREMIUM

Clase 32

Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate (inciso f)

CHIMICHURRI

Clase 30



Clase 28

Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (inciso g)



Ejemplos:

TABA

Clase 25

MICA

Clase 25

CHELA

Clase 32

Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate (inciso i)

Ejemplos:

PARIS CREATIONS

Clase 3

ITALIANO

Clase 25

SIN MARCA

Clase 29

**TEQUILA
PERUANO**

Clase 33

Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o las buenas costumbres (inciso p)

Ejemplos:

PAPEL HIGIENICO
Plito

*Del
Carajo!*

PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS

PROHIBICIONES RELATIVAS (Art. 136 de la
Decisión 486) :

- Confundibles con signos distintivos de terceros
- Signos notoriamente conocidos
- Derechos de la personalidad
- Derechos de autor
- Derechos de las comunidades indígenas



¿CÓMO DEFENDER UNA MARCA?

DEFENSA DE DERECHOS

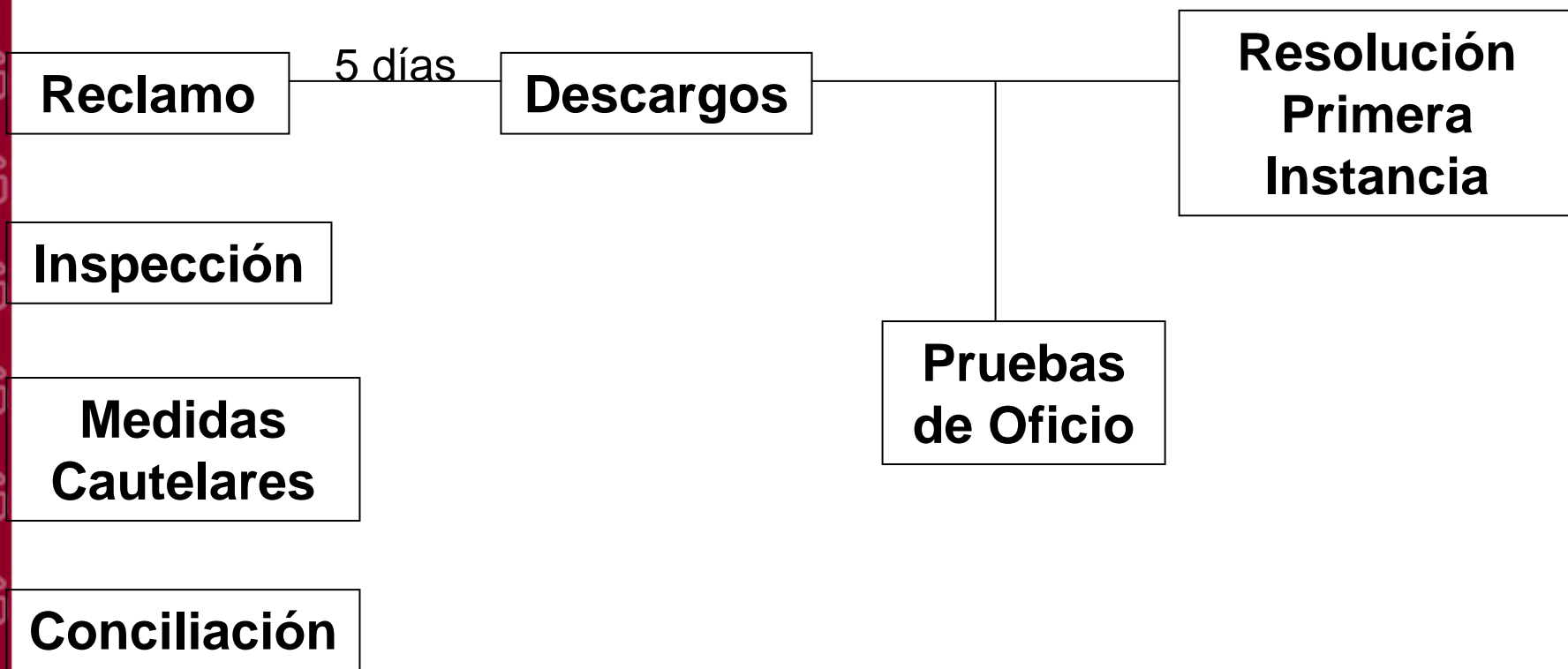
VÍAS DE PROTECCIÓN

- ADMINISTRATIVA
- CIVIL
- PENAL

ACCIONES POR INFRACCIÓN: VIA ADMINISTRATIVA

- El art. 238 de la Decisión 486, dispone que el titular de un derecho protegido podrá entablar **acción** ante la autoridad nacional competente **contra cualquier persona que infrinja su derecho**. También podrá actuar contra quien ejecute **actos** que manifiesten **la inminencia de una infracción**.
- El art. 240 del Decreto Legislativo 823, establece el derecho de acción por infracción en el mismo sentido y añade que las acciones por infracción también podrán ser iniciadas de oficio por la Oficina competente (Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI).

TRÁMITE DE UNA ACCIÓN POR INFRACCIÓN



CASOS DE INFRACCIÓN

- Falsificación
- Imitación fraudulenta
- Agregado de elementos
- Traducción
- Licenciarios
- Prestadores de servicios
- Relleno
- Fraccionamiento y reenvase
- Uso en publicidad
- Uso conjuntamente con frases “tipo”, “igual”, “similar”, etc.
- Comercialización
- Uso (implica ...)
- Uso del símbolo ® u otro de efecto equivalente

Ejemplos

- GUESS Vs. GUESS
- LAVA Vs. LAVA 3
- PRESTAMAS Vs. PRESTAMAX
- LEVIS Vs. LEVI
- ATLAS Vs. ATTLAS
- AZALÉIA Vs. AZALEYA
- CHRISTIAN DIOR Vs. DIOR
- HONDA Vs. KONDA

(i)



CONFECCIONADA
POR TEJIDOS

 **Mercury's** ^{M.R.}

UN PRODUCTO **PERUANO**

POLYESTER • ALGODON
CALIDAD EXCLUSIVA

(ii)

Coca-Cola

Coca-Cola









(iii)





(iv)

AKITA



KIRA TECHNIX

SIZE AAA BATTERY

(v)











LIMITACIONES A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS

Art. 157 de la Decisión 486:

(i) Uso en el mercado del propio nombre, domicilio o seudónimo, nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

LIMITACIONES A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS

(ii) Usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

LIMITACIONES A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS

Art. 158 de la Decisión 486:

AGOTAMIENTO DEL DERECHO

(iii) Realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.



MEDIDAS EN FRONTERA

MARCO LEGAL

El titular de una marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar **la importación o la exportación** de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.

¿Productos en tránsito?



SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO

NOMBRES DE DOMINIO

- Dirección alfanumérica que tiene por finalidad facilitar la comunicación entre los diferentes equipos informáticos conectados a la red.

CONFLICTOS

- TERRITORIALIDAD vs UNIVERSALIDAD
- SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO: *FIRST COME, FIRST SERVED*

PROBLEMAS EN CONFLICTOS TRANSNACIONALES

- JURISDICCIÓN COMPETENTE
- LEGISLACIÓN APLICABLE
- EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES

CONDICIONES DE ACTUACIÓN

- Sitio web realmente dirigido al público peruano.
- Nombre de dominio que cumpla, además de su función técnica propia de identificación y localización de ordenadores, funciones distintivas. Excepción: signos notorios.
- Los productos, servicios y/o actividades económicas que distingue el nombre de dominio deben ser los mismos o encontrarse vinculados con los productos, servicios y/o actividades económicas que distingue el signo distintivo registrado o usado (*en el caso de nombres comerciales*) en el Perú.
- El nombre de dominio debe ser idéntico o similar al signo distintivo registrado o usado (*en el caso de nombres comerciales*) en el Perú.



**Muchas gracias por su
atención**

schuez@indecopi.gob.pe