

# VI CONGRESO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

## *Un acercamiento a las Marcas Animadas.*



Autora: **GRETELL LEYVA SALAZAR**  
Especialista en Propiedad Industrial  
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

La Habana, 27 de abril de 2017.

# MARCAS

## TRADICIONALES

DENOMINATIVAS

FIGURATIVAS

MIXTAS

## NO TRADICIONALES

PERCEPTIBLES POR LA VISTA

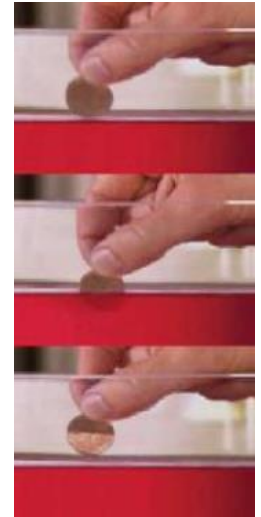
HOLOGRAMAS  
COLORES  
MARCAS DE POSICIÓN  
TRIDIMENSIONALES  
**IMÁGENES EN  
MOVIMIENTO**

PERCEPTIBLES POR OTROS  
SENTIDOS

SONIDOS  
OLORES  
SABORES  
TEXTURAS

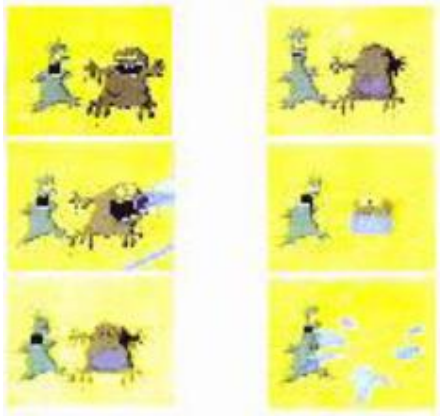


La OMPI, define a las marcas animadas o de multimedia como aquellos “(...) *signos constituidos por el **movimiento de un determinado objeto** (por ejemplo, una **combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente**). La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, o el logotipo móvil de un programa de televisión, (...)*”.



MUE 005952999  
<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. **NUEVOS TIPOS DE MARCAS. (SCT/16/2)** 2006.  
Citando a RØNNING, Debbie



MUE 002395473

<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

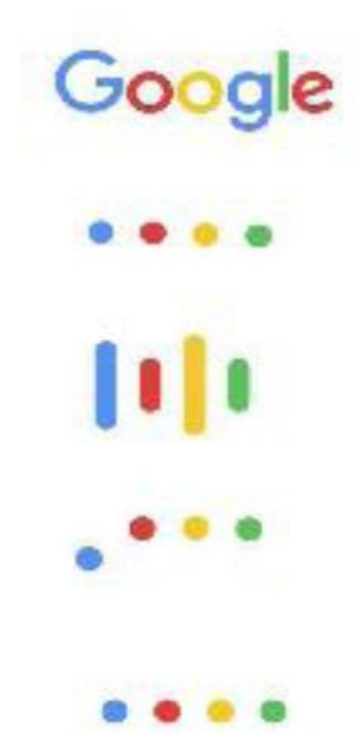
# *¿Marcas Animadas, en Movimiento o de Multimedia?*

- ✓ **Animado, da** Del part. de animar.4. adj. Dotado de movimiento.
- ✓ **Movimiento:** Acción y efecto de mover.
- **Multimedia:**(Del ingl. multimedia). adj. Que utiliza conjunta y **simultáneamente** diversos medios, como **imágenes, sonidos y texto**, en la transmisión de una información.

fuelle: DRAE <http://dle.rae.es/?id=2guZJRQ>



**Bien Inmaterial Objeto de DS Reconocimiento Legal**



MUE015775885  
<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

# Reconocimiento internacional de las Marcas en Movimiento

## Acuerdos internacionales aplicables:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) del 15 de abril de 1994.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994.
- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del 2006.
- Reglamento del Tratado de Singapur de 2011.



El **Sistema de Madrid** para el Registro Internacional de Marcas:  
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y  
Protocolo concerniente a este Arreglo (1989).

\*Regla 9.4)a)xi) Reglamento Común.

## GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SEGÚN EL ARREGLO DE MADRID Y EL PROTOCOLO DE MADRID

- Indicación en la **descripción** del signo que se trata
- Dicha indicación se halla hecho en la sol. o reg. de base (*telle quelle* )



1264152 Descripción: La marca consiste en una marca en movimiento de varias imágenes que se combinan para formar un diseño en espiral sobre la palabra "**SEAGATE**".

Solicitud de base: US

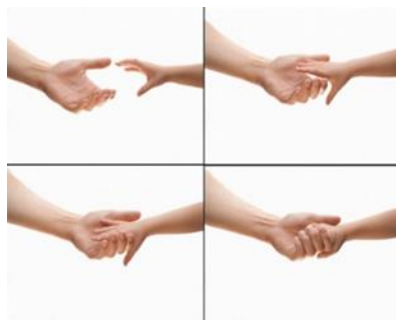
Concesiones: PH, EM, NO, NZ

Denegaciones: AU, KR, JP, IN

<http://www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml>

## Comunidad Europea

Artículo 3 de la DIRECTIVA (UE) 2015/2436 reconoce como marca todos los signos que puedan cumplir los siguientes dos requisitos: a) ***distinguir** los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;* y b) ***ser representados** en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general **determinar el objeto claro y preciso** de la protección otorgada a sus titulares.*



MUE 003429909

<https://euipo.europa.eu/eSearch/>



# Latinoamérica

DECISION 486 del año 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Artículo 134

## Concepto amplio de marcas

- Ecuador
- Honduras

## Concepto Amplio + Lista no taxativa

- Argentina
- Colombia
- Panamá

## Concepto amplio, lista taxativa y exclusiones expresas

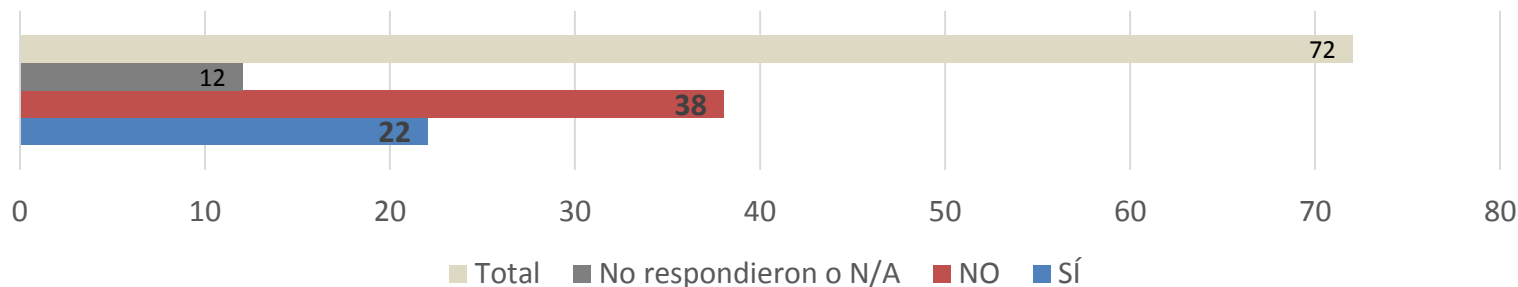
- México

Ley de la Propiedad Industrial Mexicana

Art. 90.1: No serán registrables como marca: *Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles.*

# Aceptación internacional

## Respuestas sobre la aceptación del registro de Signos Animados



\*Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Resumen de las Respuestas al Cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. (SCT/11/6)  
WIPO/STrad/INF/1 Rev.1 Ginebra, 2010.

**NOVEDAD Y DESCONOCIMIENTO**

**PRESENCIA EN EL MERCADO  
REQUISITOS REGISTRALES**



# Requisitos de Registrabilidad

## Representación Gráfica

Apartado 6) Regla 3 del REGLAMENTO DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (2011)

*Cuando la solicitud contenga una declaración de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de **imágenes fijas o de movimiento** que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una **descripción** en la que se explique el movimiento.*

# ¿Representaciones estáticas o en movimiento?



Utilidad Práctica: captar el carácter de estas marcas, comprender el movimiento. Adicional, no sustituto de representación estática.



## Descripción

Directrices de Examen. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), 2016



Clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

SENTENCIA C-273/00, SIECKMANN V/S DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT, 2002

# Publicación en Boletín Oficial

- Representación gráfica estática de la marca
- Descripción en palabras.
- Link o referencia a la reproducción animada publicaciones *on line*.



# Búsquedas de Interferencias

- ARREGLO DE VIENA DE 1985.  
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL  
DE ELEMENTOS FIGURATIVOS DE  
MARCAS (CLASIFICACIÓN DE  
VIENA) QUINTA EDICIÓN  
VERSIÓN ESPAÑOLA: OFICINA  
ESPAÑOLA DE PATENTES Y  
MARCAS.
- Filtros de búsqueda por  
DESCRIPCIÓN.



999621 ZEN AIR

[http://www.wipo.int/romarin/  
mark-detail.xhtml#](http://www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml#)

# Requisitos de Registrabilidad

## **DISTINTIVIDAD**

### Dos posiciones



1290466 - big metal bird.

<http://www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml#>

**Misma capacidad distintiva que las marcas figurativas:** Amplia capacidad de expresión y composición de las imágenes, y por tanto, pueden cumplir este requisito sin ningún inconveniente.

LIÉVANO MEJÍA

Solo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos similares en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo.

**movimiento habitual:** aquel que el público destinatario percibe como movimientos debidos a las características técnicas o funcionales del producto.

CASTRO GARCÍA



# Marcas Animadas y Derecho de Autor

- Protección desde el Derecho de Autor.
- Infracción de obras protegidas por el Derecho de Autor.
- Obras en dominio público.







# Posible viabilidad jurídica

## De Lege Lata:

Decreto Ley 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos” de 1999.

Artículo 2. marca: todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado;

Artículo 3.1. Pueden constituir marcas: b) los signos figurativos como las imágenes, las figuras, los dibujos, los símbolos y los gráficos, así como el color, siempre que esté delimitado por una forma determinada, y la combinaciones de colores;

## De Lege Ferenda:

Modificar listado *a número apertus*.



# ***ALGUNOS SIGNOS CUBANOS QUE PODRÍAN CONSIDERARSE MARCAS ANIMADAS***







# Algunas reflexiones...

- **No es necesario un reconocimiento expreso** para el registro de los signos animados como marca, basta que puedan quedar comprendidos en el concepto de marca que ofrece la legislación, que cumplan con los requisitos registrales de distintividad y representación gráfica, y que no queden excluidos por otras razones.
- Pueden cumplir el requisito de la **representación gráfica**, según elección de la Oficina, aportando una serie de **imágenes** que de conjunto permita la percepción de manera clara e inequívoca el signo en que consiste la marca, acompañado por una **descripción** que describa de manera detallada el movimiento. Adicionalmente podría aportarse alguna **muestra animada** del signo.
- **El carácter distintivo** deberá ser analizado **casuísticamente**, observando la marca **de conjunto** como con en el resto de los signos, pero teniendo en cuenta los elementos que lo integren, a saber: denominaciones, imágenes y el movimiento asociado a éstos.

# Algunas reflexiones...

Si bien pudiera afirmarse, que no existe una necesidad imperiosa para la protección en Cuba de las marcas animadas. Su indudable presencia en la realidad cubana indica que esto puede cambiar en los próximos años. Razón por la cual, es importante comenzar a pensar en ellas, de modo que estemos preparados para cuando dicha realidad alcance ese nivel de trascendencia que hace merecedora de tutela jurídica a las relaciones sociales.



# GRACIAS



[gretell@ocpi.cu](mailto:gretell@ocpi.cu)