



ROBIC
+ LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

SINCE 1892
LAWYERS, PATENT AND TRADEMARK AGENTS

LAS MARCAS FAMOSAS EN CANADÁ: RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS

ALEXANDRA STEELE^{*}
LEGER ROBIC RICHARD, LLP
LAWYERS, PATENT & TRADEMARK AGENTS

I. DEFINICIÓN: MARCA

- Ref. art. 2 *Trade-Marks Act*, R.S.C. 1985 c. T-13 (más adelante “TMA”)

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

- En Canadá, una marca puede ser una palabra, un diseño, un símbolo, una forma de envolver o envasar, la configuración de un objeto o algún tipo de indicio o combinación de indicios que sirve para distinguir los productos y servicios de una persona física o una persona moral de aquellos de otras personas físicas o morales;
- La definición se aplica si la marca es registrada o no (marca de *common law*);
- A fin de distinguir, una marca no debe confundirse con otra marca o nombre comercial;

- Ref. art. 2 TMA

“distinctive”

© CIPS, 2007.

^{*} Abogada, Alexandra Steele es miembro de LEGER ROBIC RICHARD, L.L.P., una firma multidisciplinaria de abogados y agentes de patentes y d marcas. 062.038S.

LEGER ROBIC RICHARD, L.L.P.
1001 Square-Victoria - Bloc E - 8th floor
Montreal (Quebec) Canada H2Z 2B7
Tel.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874
www.robic.ca info@robic.ca

in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

II. DEFINICIÓN: CONFUSIÓN

- Ref. art. 6(2) y 6(5) TMA

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

[...]

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;*
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;*
- (c) the nature of the wares, services or business;*
- (d) the nature of the trade; and*
- (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.*

III. DEFINICIÓN: USO

- Ref: art. 4 TMA

(1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) *A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.*

[...]

- En Canadá, el uso de una marca es constitutivo de derechos, por lo que el registro de una marca simplemente confirma la existencia de ciertos derechos;

IV. DEFINICIÓN DE MARCA FAMOSA

- En la ley canadiense, no hay una definición de “marca famosa”;
- En general, se puede decir que una “marca famosa” trasciende los productos y servicios con los cuales normalmente está asociada y puede penetrar otras áreas del comercio que se encuentran o no relacionadas con esos productos y servicios;

V. DEMOSTRAR FAMA

- La evidencia es normalmente generada durante el procedimiento de oposición o durante el procedimiento judicial por violación, depreciación de buena voluntad (*goodwill*), *passing-off* y/o cancelación judicial de una marca registrada;
- La evidencia de fama se genera para cada caso;
- La carga de la prueba recae en la parte que alega que se trata de una marca famosa;
- En general, los tribunales, y el registrador de marcas, buscan pruebas que tiendan a mostrar el grado de reconocimiento de la marca en una o varias áreas del comercio, o pruebas que tiendan a mostrar el grado en el cual la marca impregna otras áreas del comercio con las cuales normalmente la marca no tiene nada que ver;

VI. JURISPRUDENCIA ANTES DE 2006

- El caso de *Pink Panther* estaba considerado como la “referencia” para todos los casos de marcas famosas, desde 1998 y hasta 2006...

- *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artist Corp.*, [1998] 3 F.C. 534 (F.C.A.)
- *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 F.C. 15 (F.C.A.)

VII. JURISPRUDENCIA DESDE EL 2006

- En el 2006, la Suprema Corte de Canadá resolvió dos casos de marcas famosas:
 - *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 S.C.R. 824 (S.C.C.)
 - *Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 22 (S.C.C.)
- Los principios de *Veuve Clicquot* y *Mattel* han sido aplicados en casos como:
 - *Remo Imports Ltd v. Jaguar Cars Limited*, 2007 FCA 258 (F.C.A.)

VIII. RESUMEN DE PRINCIPIOS

- No hay una forma ideal para demostrar la fama de una marca, ya que se trata de una conclusión de hecho basada en pruebas presentadas por la parte que alega la fama de una marca;
- No existe una prueba que se pueda llamar “one size fits all” para determinar el grado de fama de una marca famosa;
- La prueba del grado de fama se ha hecho ahora más importante que las pruebas "de la fama" en sí mismas;
- El nivel de fama determinará el alcance de protección otorgada a una marca famosa;
- Las pruebas de fama deben ser presentadas para cada caso que es discutido ya que una reclamación exitosa de fama no puede servir como precedente para casos futuros;

IX. CONCLUSIÓN

- Las pruebas de fama no son garantía de que la oposición o las acciones de infracción sean otorgadas ya que la fama es sólo un criterio entre muchos otros.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART