

Reporte viabilidad registro de marca

IT Partner 
México

Febrero 6, 2013



Posibles clasificaciones a solicitar (recomendadas)

Las marcas se rigen por clasificaciones a efecto de delimitar el rubro comercial en el que se utilizarán; ya que sería limitativo al comercio el poder retirar el uso de un nombre por un solo registro al total de actividades del comercio. (zapatos, textil, software, medicamento, etc)

Para el desempeño de las actividades de "IT partner" recomendamos proteger bajo la clase 42 por tratarse de actividades orientadas al desarrollo de software; no obstante, se indican algunas actividades adicionales que usualmente las empresas del sector de TI suelen desempeñar.

No es obligatorio registrar en todas ellas, sólo si serán explotadas, en virtud de que al **no** efectuarse un uso de la marca en un plazo de tres años consecutivos, cualquier tercero interesado puede solicitar su anulación y posterior uso para la clase específica.

Clase 42

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad; dichos servicios son prestados por profesionales, tales como químicos, físicos, ingenieros, programadores informáticos, etc.

Esta clase comprende en particular:

- ✓ los servicios de ingenieros encargados de efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científico y tecnológico;
- ✓ los servicios de investigación científica con fines médicos.

Esta clase **no comprende** en particular:

- la investigación y evaluación de negocios comerciales (cl. 35);
- los servicios de tratamiento de texto y de gestión de archivos informáticos (cl. 35);
- la evaluación fiscal y financiera (cl. 36);
- los servicios de extracción minera y petrolera (cl. 37);
- los servicios de instalación y reparación de ordenadores (cl. 37);
- los servicios prestados por profesionales, tales como médicos, veterinarios, psicoanalistas (cl. 44);
- los servicios de tratamientos médicos (cl. 44);
- los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44);
- los servicios jurídicos (cl. 45).

Clase 35

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:

- 1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o
- 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.

Esta clase comprende en particular:

- ✓ el agrupamiento para el beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta;
- ✓ los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos;
- ✓ los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica.

Esta clase **no comprende** en particular:

- los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por ingenieros que no guarden relación directa con la explotación o dirección de los

Clase 38

Telecomunicaciones.

La clase 38 comprende principalmente los servicios que permitan la comunicación, por medios sensoriales, entre dos o más personas, en particular:

- 1) la conversación entre dos personas;
- 2) la transmisión de mensajes entre dos personas;
- 3) la comunicación oral o visual (radio y televisión).

Esta clase comprende en particular:

- ✓ los servicios que consisten principalmente en la difusión de programas radiofónicos o de televisión.

Esta clase **no comprende** en particular:

- los servicios de publicidad radiofónica (cl. 35).
- los servicios de marketing telefónico (telemarketing) (cl. 35).

Clase 41

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener. Esta clase comprende en particular:

- ✓ todos los servicios relacionados con la educación de personas o la doma y adiestramiento de animales;
- ✓ los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y entretenimiento de personas;
- ✓ los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o de literatura con fines culturales o educativos.

Estudio de anterioridad (Clase 42)

De la búsqueda en la base de datos de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), particularmente aquellas que integran el término "IT" y "partner" en la clase 42 se identificaron los siguientes registros:

905108 **T PARTNER** DEUTSCHE TELEKOM AG 42 (9)



396271 **EPARTNERS** NEWS INTERNATIONAL LIMITED 42 (8) 42 (I)

Imagen no disponible

23895 **YOUR IT PARTNER** GEDAS MEXICO, S.A. DE C.V. 42 (8)



620808 **YOUR IT PARTNER** GEDAS MEXICO, S.A. DE C.V. 42 (8)



1331354 **IIC PARTNERS** IIC PARTNERS LIMITED 42 (10)

Imagen no disponible

Se anexa reporte búsqueda fonética en .PDF

Si bien se aprecia, ya existen registros de marca que integran la palabra “IT” y “partner” es posible indicar que la marca que ustedes presentan dista de las ya existentes, en materia de diseño, y por consiguiente distintiva, viable de ser aceptada.

No obstante, se estima que la marca que proponen podría caer en los siguientes supuestos limitados por la ley de la propiedad industrial.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o **servicios que pretenden ampararse con la marca**, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

VI.- **La traducción a otros idiomas**, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, **una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:**

II.- **No exista consentimiento manifestado** por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

En tal sentido, se argumenta que la marca en cuestión podría ser denegada, en virtud de que integra un elemento notoriamente distintivo el cual es “la venta de Windows”; si bien no es la misma, induce al consumidor a considerar que adquiere productos de una filial de Windows. En caso de ser esto cierto la autoridad requerirá el debido consentimiento.



Adicionalmente, el indicar “IT Partner” implica una descripción del servicio. Elemento limitado por la ley de propiedad industrial (Art. 90). Del diseño que presentan se interpreta que son un socio de servicios de IT de Windows. Lo cual podría entenderse, inclusive como una marca de certificación que emite la compañía creadora de Windows.

Por lo anterior, y de ser posible, recomendamos eliminar el logo de la ventana Windows de la presente marca y hacer de la palabra “IT Partner” un logo que se llegue a difuminarse con el nombre. A efecto de crear una imagen donde el uso de palabras sea un simple instrumento de un elemento mayor (la imagen).

Un ejemplo de esto, se observa en el trabajo que presentamos para la empresa TIM, la cual ya estaba registrada y realizamos un diseño que provocará el efecto visual descrito con antelación.



¿Necesidad de proceder?

En caso de ya haber efectuado una identidad con la presente marca en el mercado y ya haber avanzado mucho en cuanto temas de papelería y demás elementos. Podría tomarse el riesgo de solicitar la marca con las posibilidades de ser aceptada en un cuarenta por ciento (40%). Por los elementos que ya indicamos previamente.

El resultado se conocería, aproximadamente a los 4 meses de haber ingresado la solicitud y podríamos tomar las siguientes alternativas:

1. Atender los comentarios de la autoridad en cuanto a la negativa con elementos de presencia de marca e identidad hacia con el mercado. (Apoyándonos en el tiempo de uso)
2. Diseñar un nueva marca (solicitar su registro) y utilizarlo de manera conjunta para que posteriormente se deje de usar el presente logo IT Partner.