

# APPLE PODRÍA VERSE IMPEDIDA DE USAR LA MARCA “IPAD” EN CHINA.

03-01-2012 | El pasado 7 de diciembre el periódico Shanghai Daily publicó la nota “Heard the one about the iPad which isn't an iPad?” (se enteraron de la noticia del iPad que no es un iPad?). Ese mismo día Financial Times difundió un artículo bajo el título “Apple loses iPad trademark case in China” (Apple pierde el caso de la marca iPad en China). Lo propio hizo The New York Times bajo el encabezado “iPad Faces Trademark Trouble in China” (iPad encuentra problemas marcarios en China).

Según comentan esos medios Apple podría verse impedida de utilizar la marca “iPad” para su popular “tableta” en el mercado de China continental (mainland China). En Shanghai Daily se menciona que si dicha empresa decidiera no apelar la decisión, deberá abonar una cuantiosa suma de dinero para comprar los derechos para su uso.

Un tribunal del sur de la ciudad de Shenzhen ha rechazado una acción judicial iniciada por Apple mediante la cual dicha empresa procuraba tener el control sobre la marca “iPad” registrada por la filial en esa localidad de Proview Electronics (Taiwán), un fabricante de pantallas planas.

Proview Electronics realizó una gran inversión para establecer Proview Technology (Shenzhen) y trató de lanzar un dispositivo (“tablet”) llamado I-Pad hace una década. Sin embargo, se encontró con una respuesta poco favorable por parte del mercado lo que motivó la cancelación del proyecto.

De acuerdo con información obtenida de bases de datos, Proview registró la marca en Europa, China, México, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Tailandia y Vietnam entre los años 2000 y 2004.

Proview Electronics (Taiwán) mencionó que el acuerdo por el cual se transfirió oportunamente la “marca global” a Apple no comprendía el mercado de China continental ya que su titular allí era Proview Technology (Shenzhen) y no la unidad de Taiwán, indica Shanghai Daily.

Apple hizo una presentación para ser titular de las marcas chinas transferidas a su nombre antes de comenzar a vender su iPad a comienzos del año pasado.

Sin embargo, la Oficina China de Marcas rechazó la solicitud debido a que las marcas eran propiedad de Proview Technology (Shenzhen) y no de la unidad de Taiwán.

En consecuencia, Apple entabló una demanda contra Proview Technology (Shenzhen) y solicitó a la corte que declarara a la accionante legítima titular de las marcas “IPAD” en China. Un tribunal de Shenzhen rechazó dicho pedido mediante una resolución que puede ser apelada por Apple.

Al mismo tiempo, Proview Technology (Shenzhen) ha demandado a distribuidores de Apple en las ciudades de Shenzhen y Huizhou ubicadas en el sur de China con la finalidad de bloquear en forma inmediata las ventas de iPads. Los tribunales de esas localidades han fijado audiencias para los días 30 de diciembre (Shenzhen) y 7 de enero (Huizhou).

Según surge del caso comentado, es indudable que las marcas conforman un activo muy importante para las empresas. En materia de exportación ellas conforman un elemento para la apertura de mercados ya que permiten identificar los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de los de la competencia.

China con sus más de 1.300 millones de habitantes representa un destino sumamente atractivo para todos aquellos que estén pensando en realizar inversiones allí. Sin embargo, hay ciertos aspectos legales que hay que contemplar antes de desembarcar en ese país con una marca.

Cabe tener presente que las marcas poseen carácter territorial, por lo que su validez está supeditada al país en el cual se obtiene el registro. En el caso comentado, corresponde señalar que tanto China continental (mainland China) como Taiwán poseen sistemas de protección marcaria independientes (lo mismo sucede con Hong Kong y Macao).

En razón de ello, si uno se decide a exportar productos con marca o establecer una presencia local resulta conveniente, en forma previa a dar inicio a la exportación y/o comercialización, realizar una búsqueda de antecedentes para descartar que existan marcas idénticas o similares que puedan obstaculizar la comercialización y/o el registro.

Una vez efectuado ello conviene solicitar inmediatamente el registro de la marca a fin de tener un derecho exclusivo sobre el signo a nivel local. Debe pensarse asimismo la posibilidad de realizar el registro de la marca en idioma chino así como también del correspondiente nombre de dominio de Internet bajo el código territorial del país de destino (ej. “.cn” en el caso de China).

Es muy importante actuar de manera rápida para proteger tanto marcas como patentes de invención antes de ingresar en dicho mercado.

China está avanzando hacia un mejor sistema de protección de activos intangibles con lo cual los inversores extranjeros cuentan cada vez con herramientas más eficaces para defender sus derechos de propiedad intelectual.

Publicado en [www.infocomercial.com](http://www.infocomercial.com), 3 de enero de 2012.



**Diego N. Laurini**

**Legal@mgold.com.ar**