

DIRECTRICES PARA ADAPTAR LA GUÍA DE MARCAS
“EL SECRETO ESTÁ EN LA MARCA. UNA INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS
DIRIGIDA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”

Objetivo general

- El principal objetivo que persigue la adaptación de la Guía es proporcionar a las Pymes pautas específicas basadas en la legislación nacional sobre marcas, reglamentos, prácticas, formularios, tasas, instituciones, agentes de marcas, otros servicios de marcas, jurisprudencia, decisiones judiciales y los procedimientos administrativos específicos de cada país.
- Cuando realice la adaptación de la guía incluya ilustraciones, ejemplos y estudios de caso de su país. La autorización para utilizar las imágenes que aparecen en la versión internacional de la guía fue obtenida únicamente para esa versión. En consecuencia, las guías nacionales deberán incluir imágenes distintas o, si se desea mantener las mismas imágenes, se deberá solicitar autorización directamente a las empresas.

Observaciones generales

- Las palabras “su oficina nacional de marcas” deberán reemplazarse siempre que aparezcan por el nombre de la oficina de marcas de su país.
- Las palabras “su país” deberán reemplazarse siempre que aparezcan por el nombre de su país.

TÍTULO 1: LAS MARCAS

¿Qué es una marca?

- Proporcione la definición exacta conforme aparece en su legislación.
- ¿Se pueden proteger los lemas publicitarios en su país? Si la respuesta es afirmativa, explíquelo.
- ¿Se pueden proteger formas menos tradicionales de marcas (por ejemplo, sonidos, olores, etc.) en su país? Si la respuesta es afirmativa, explíquelo.
- En la medida de lo posible deberán darse ejemplos de marcas de actividades comerciales “nacionales” o “locales”. Si esto no fuera posible, también podrán utilizarse marcas inventadas para ilustrar este punto.

TÍTULO 2: LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

¿Cómo proteger la marca o marcas de su empresa?

- Indique si en su país las marcas no registradas están protegidas a través de su utilización. De no ser así, aun cuando se mencione el hecho de que en algunos países la

protección de las marcas se obtiene mediante su uso, puede precisar que éste no es el caso en su país.

- Señale si para registrar las marcas en su país es obligatorio contratar los servicios de un agente de marcas.
- Indique si en su país es posible presentar la solicitud de marca en línea, en cuyo caso podrá indicar la dirección de Internet donde hallar el formulario de solicitud en línea.
- ¿Existen disposiciones para registrar marcas preventivas?
- ¿Existe un único registro de marcas o está dividido en parte A y parte B con diferentes categorías de derechos?

¿Basta con registrar el nombre comercial de la empresa?

- Indique si las solicitudes de nombres comercial se pueden presentar en la oficina nacional de propiedad intelectual o en algún otro lugar, en cuyo caso, deberá indicar la dirección, el número de teléfono, y la dirección de correo electrónico y del sitio Web (si estuvieran disponibles) de la institución que se ocupa de recibir las solicitudes de nombres comerciales.

¿Cuáles son los principales motivos por los que se deniega una solicitud?

- Señale los motivos por los que se puede denegar una solicitud en su país. Suprima o añada los puntos que juzgue necesarios.

CUADRO: EL REGISTRO DE UNA MARCA PASO A PASO

- Describa el trámite completo de registro de una marca en su país.
- Indique si los solicitantes deben citar la lista específica de bienes para los que su empresa solicita protección, o únicamente la clase de marca a la que pertenece.
- Indique si la ilustración gráfica de la marca que debe adjuntarse a la solicitud ha de presentarse en un formato específico.
- ¿Es necesario demostrar el uso de la marca en el momento del registro? En caso negativo se puede omitir la referencia a este requisito.
- ¿Realiza la oficina de propiedad intelectual de su país un examen de fondo de las marcas? ¿Concede un plazo para impugnar el registro? ¿Cuándo se publican las marcas? ¿Cuál es el plazo original de protección? Todas estas cuestiones deberán comprobarse y modificarse a fin de que el texto refleje los trámites aplicables en su país.
- Sería conveniente incluir un gráfico que ilustre el trámite de registro con indicación del tiempo que lleva cada etapa como promedio.

¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?

- Señale el tiempo que se tarda como término medio en registrar una marca a partir de la fecha en que se presenta una solicitud completa.
- Asimismo, puede señalar si existe un plazo de gracia para renovar la marca.

¿Qué costos entraña la protección de una marca?

- Adjunte un pequeño cuadro donde figuren las principales tasas asociadas al proceso de registro de marcas (por ejemplo, la tasa de solicitud, la tasa de publicación, la tasa de registro y la tasa de renovación) y realice las modificaciones correspondientes.

¿Cómo se averigua si la marca elegida puede entrar en conflicto con otras marcas ya registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?

- ¿Ofrece la oficina nacional de propiedad intelectual un servicio de búsqueda de marcas? ¿Cuánto cuesta? ¿Se puede realizar una búsqueda de marcas en línea en la oficina nacional de propiedad intelectual? Modifique el texto conforme a las respuestas a estas cuestiones. En caso de que exista una base de datos en línea, indique la dirección del sitio Web. Incluya asimismo los datos de contacto del servicio que se ocupa de la búsqueda de marcas en la oficina de propiedad intelectual.

CUADRO: UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ADECUADO

- Indique el sistema de clasificación válido en su país. Si no forma parte del Sistema de Niza, redacte un párrafo donde se haga referencia al sistema válido en su país y añádale como Anexo II reemplazando el Sistema de Clasificación de Niza.
- Señale si su oficina se rige por la Clasificación de Viena.

¿Es necesario contratar a un agente de marcas para presentar la solicitud de marcas?

- Indique específicamente en este párrafo si en su país existe el requisito que exige estar representado por un agente de marcas.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca?

- Modifique lo que corresponda con objeto de especificar el número de años durante los cuales su país concede protección de marca.

¿Cómo se registra la marca en el extranjero?

- Esta parte deberá adaptarse en función de si su país forma parte de algunos de los sistemas de protección nacional (por ejemplo, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), etc.) o de si forma parte del Sistema de Madrid. Aún cuando su país no sea miembro de los sistemas regionales es importante que se haga referencia a los mismos, ya que los extranjeros podrían utilizarlos para obtener protección en varios países.
- ¿Existe algún tipo de ayuda gubernamental para registrar las marcas en el extranjero?

TÍTULO 3: TIPOS DE MARCAS

- ¿Contempla la legislación nacional de su país la posibilidad de registrar marcas colectivas y/o de certificación? Sólo deberán mencionarse aquellos instrumentos de protección que existan en la legislación nacional. Si fuera necesario, deberán modificarse las definiciones y explicaciones a fin de reflejar las disposiciones estipuladas en la legislación y los reglamentos nacionales de marcas.

TÍTULO 4: USO DE LA MARCA

¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

- Responda a esta pregunta haciendo referencia específica a la normativa vigente en su país.

TM o ®

- Es posible que en su país se utilicen otros símbolos (como MD o MR, etc.) para indicar que un determinado signo es una marca. Haga referencia a los mismos en la explicación, especificando cuándo se utilizan.

TÍTULO 5: CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS SOBRE SU MARCA

¿Qué medidas debe tomar la empresa frente al uso no autorizado de su marca por terceros?

- Indique la función que desempeñan los tribunales, la policía y las autoridades judiciales en materia de propiedad intelectual en su país. Haga referencia a las leyes, reglamentos, notificaciones, etc. pertinentes.
- En este apartado puede referirse específicamente a las instituciones con competencia para intervenir en caso de infracción y proporcionar las correspondientes direcciones, números de teléfonos, y direcciones de correo electrónico y de sitios Web.
- Compruebe el resto del texto para ver si se adecua a la legislación nacional y si refleja las medidas de observancia aplicables en su país; realice las modificaciones correspondientes.
- Proporcione información sobre asociaciones industriales o comerciales que presten asistencia a los miembros en casos de falsificación e infracción de marcas.
- ¿Es necesario registrar las cesiones o concesiones de licencia de marca en la oficina de propiedad intelectual con objeto de hacer valer los derechos inherentes a las mismas?

Anexos

- En el Anexo I figura una lista de sitios Web de oficinas de propiedad intelectual.
- En el Anexo II deberían figura el sistema o sistemas de clasificación de marcas aplicables a su oficina nacional de marcas.
- Si su país forma parte del Arreglo de Madrid y/o del Protocolo de Madrid, en el Anexo III debería figurar la lista de miembros del Sistema de Madrid.
- En el Anexo IV podría adjuntar el formulario nacional de solicitud de marca.

[Fin del documento]