

El secreto está en la marca

Introducción a las marcas dirigida
a las pequeñas y medianas empresas



Serie “La propiedad
intelectual y las empresas”
Número 1


OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”:

1. El secreto está en la marca:

Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 900.1.

2. Lo atractivo está en la forma:

Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 498.

3. Inventar el futuro:

Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 917.1.

4. Expresión creativa:

Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas. Publicación de la OMPI N.º 918.

5. En buena compañía:

La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia. Publicación de la OMPI N.º 1035.

Todas las publicaciones pueden descargarse de manera gratuita en la dirección siguiente:
www.wipo.int/publications/es.

El secreto está en la marca

Introducción a las marcas dirigida
a las pequeñas y medianas empresas

Serie “La propiedad
intelectual y las empresas”
Número 1



Todo usuario puede reproducir, distribuir, adaptar, traducir y presentar en público la presente publicación, también con fines comerciales, sin necesidad de autorización expresa, a condición de que el contenido esté acompañado por la mención de la OMPI como fuente y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el contenido original.

Las adaptaciones/traducciones/productos derivados no deben incluir ningún emblema ni logotipo oficial, salvo que hayan sido aprobados y validados por la OMPI. Para obtener autorización, pónganse en contacto con nosotros mediante el sitio web de la OMPI.

En relación con las obras derivadas, debe incluirse la siguiente advertencia: "La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original."

En los casos en los que el contenido publicado por la OMPI, como imágenes, gráficos, marcas o logotipos, sea propiedad de terceros, será responsabilidad exclusiva del usuario de dicho contenido obtener de los titulares las autorizaciones necesarias.

Para consultar la presente licencia, remítanse a <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/deed.es>.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI.

Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.

© OMPI, 2019

Primera publicación: 2006

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)

ISBN: 978-92-805-3061-2



Licencia de atribución
3.0 IGO
(CC BY 3.0 IGO)

Coautores: Lien Verbauwhede Koglin,
Nicole Sudhindra, Esteban Burrone y
Guriqbal Singh Jaiya.

Fotografías: iStock.com / © livcool –
© shuoshu – © everythingpossible

Impreso en Suiza

Índice

Introducción

6

Las marcas

9

1. ¿Qué es una marca? 10
2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros? 10
3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de fábrica o de comercio y una marca de prestigio? 10
4. ¿Para qué sirven las marcas? 13

Los tipos de marcas

16

5. ¿Qué son las marcas de servicios? 17
6. ¿Qué son las marcas colectivas? 18
7. ¿Qué son las marcas de certificación? 18
8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas y las marcas de certificación? 22

La creación de marcas

23

9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida? 24
10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca? 28
11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca? 29

La protección de las marcas

32

12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas? 33
13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos? 35
14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas? 38
15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca? 40
16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca? 40
17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro? 41
18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita? 45
19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia? 46
20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca? 48
21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca? 49
22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca? 49
23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca? 49
24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca? 50

25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?	51	38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?	69
26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?	52	39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?	70
27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?	53	40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?	72
28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?	53	41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?	73
29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?	54	La comercialización de las marcas	75
Las marcas en el extranjero	56	42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?	76
30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?	57	43. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?	77
31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?	57	44. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?	77
32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?	57	45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?	78
33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?	60	46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?	79
El uso de las marcas	64	47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?	80
34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?	65	48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?	81
35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?	66		
36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?	67		
37. ¿Cómo debe utilizar su marca?	68		

La observancia de los derechos de marca **84**

49. ¿Por qué es importante detectar las infracciones? 85
50. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos? 86
51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización? 87
52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados? 89
53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción? 89

Anexo – Sitios web de utilidad **91**

Introducción

El presente documento forma parte de una serie de guías sobre la propiedad intelectual y las empresas. Tiene por objeto explicar las razones por las que una **gestión eficaz de las marcas** es importante para su empresa.

La gestión de las marcas debe constituir un elemento integral de la **estrategia de desarrollo de la imagen de una marca** de todas las empresas, independientemente del tamaño de estas. Como consecuencia de la aparición de nuevos mercados y de Internet, las empresas tienen, ahora más que nunca, oportunidades más numerosas y lucrativas de dotarse de marcas valiosas y de modelos de negocio que garanticen su **visibilidad**. Sin embargo, esas oportunidades también comportan una mayor exigencia de que las empresas salvaguarden y potencien sus derechos de marca, así como de que eviten infringir los derechos de marca de terceros.

La **estrategia de gestión de la marca** debe reflejar las preocupaciones y las condiciones de la empresa, sus mercados destinatarios y su sector empresarial. Debe atender a consideraciones **jurídicas**, pero también a otras de orden **práctico** como un presupuesto adecuado, la distribución de las responsabilidades entre el personal de la empresa y los proveedores externos de servicios para marcas, la capacidad de tolerancia al riesgo, los seguros, o las relaciones con los proveedores, los franquiciados y los distribuidores. Asimismo, debe integrarse armónicamente en los planes de **desarrollo de la imagen de la marca** y de **seguimiento de la competencia** de la empresa a fin de garantizar el éxito en un mercado sumamente competitivo.

Con la presente guía se pretende ayudar a las distintas partes interesadas del sector empresarial, especialmente los emprendedores y los propietarios o administradores de las pequeñas y medianas empresas (pymes), a que comprendan la manera de:

- crear nuevas marcas que llamen la atención de los consumidores y les resulten atrayentes y cuyos derechos derivados puedan, al mismo tiempo, hacerse valer frente a los competidores;
- proteger los signos, los lemas publicitarios, los eslóganes, los logotipos y otros componentes fundamentales de la marca frente a la explotación o el uso por terceros sin autorización;
- evitar el riesgo de infringir los derechos de marca de terceros;
- efectuar un seguimiento activo de las marcas de los competidores;
- obtener el máximo valor de sus marcas en beneficio de unas estrategias más sólidas de desarrollo de la imagen de marca; y
- trascender las fronteras nacionales y regionales mediante el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

La presente guía ofrece una introducción a las marcas relativamente completa, pero también remite a información sobre otros aspectos. Puede descargar las publicaciones de la OMPI a las que se hace referencia en el texto desde la dirección web *www.wipo.int/publications/es* y acceder al recurso de aprendizaje en línea IP PANORAMA™ en la dirección *www.wipo.int/sme/es/multimedia*. Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, ni esta guía ni los otros recursos mencionados suplen el asesoramiento jurídico profesional.

Las instituciones nacionales y locales pueden elaborar sus propias traducciones y adaptaciones de la presente guía. De hecho, cualquiera puede hacerlo, ya que se encuentra libremente disponible en virtud de una licencia de *Creative Commons*, por lo que no hay necesidad de pedir permiso para traducirla o adaptarla.

Las marcas

1. ¿Qué es una marca?

Una marca es un signo que identifica y distingue en el mercado los productos de una empresa de los de otras. Puede tratarse de productos o de servicios. En algunos países, el término “marca de fábrica o de comercio” se utiliza para los productos, mientras que los signos que identifican servicios se denominan “marcas de servicios”. No obstante, en la presente guía se utilizará de manera general el término “marca” (en inglés, “*trademark*” y “*mark*”) para referirse tanto a los productos como a los servicios.

2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios puede constituir una marca, por ejemplo, palabras, nombres, letras, números, dibujos, fotografías, formas, colores, etiquetas o cualquier combinación de estos. En la mayoría de los países, también pueden constituir una marca los eslóganes, los lemas publicitarios y los títulos.

Cada vez son más los países que también permiten el registro de marcas no tradicionales, como los colores únicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje), las imágenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos, las marcas táctiles (la sensación o el tacto) y las marcas flexibles o cambiantes. Sin embargo, las marcas no tradicionales son infrecuentes y muchos países ponen límites a lo que puede registrarse como marca, de modo que, por lo

general, admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.

3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de fábrica o de comercio y una marca de prestigio?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepción común de “marca de fábrica o de comercio” (*trademark*, en inglés) con “marca” en tanto que “marca de prestigio o signo con una imagen de marca” (*brand*, en inglés). El significado de marca de prestigio es mucho más amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultural, amparada por derechos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un producto. Las marcas de fábrica o de comercio constituyen un elemento imprescindible de una marca de prestigio, pero esta también suele contener otros elementos como los diseños, el acondicionamiento distintivo, los lemas, los símbolos y los sonidos, así como el concepto, la imagen y la reputación que sirven de nexo entre el consumidor y el producto de que se trate.

Por ejemplo, la palabra Mercedes-Benz® y el diseño con forma de estrella de tres puntas son dos de las marcas de fábrica o de comercio empleadas para identificar al fabricante alemán Daimler AG. Por su parte, la marca de prestigio comprende los coches, la tecnología, el diseño innovador, las marcas de fábrica o de comercio y la sensación que tienen los clientes de relacionarse con un artículo de calidad y de lujo.

Ejemplos de marcas de fábrica o de comercio

Una marca de fábrica o de comercio compuesta solo de palabras, letras, números o una combinación de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia protección a su propietario porque le permite limitar el uso por los competidores de toda versión figurativa de la marca que, por su parecido, induzca a confusión respecto del mismo tipo de productos o servicios. Las palabras y las letras o números en sí mismos también están protegidos.

Ejemplo: YAHOO!® está registrado simplemente como una marca verbal.

Una versión estilizada de una marca verbal

Si el propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres sino también el diseño, el color o algún elemento distintivo, se necesita una forma especial de marca de fábrica o de comercio. Este tipo de marca suele denominarse “marca consistente en diseños y palabras”. No obstante, si esa imagen fuera objeto de alguna modificación, en cierta medida ya no se podrían hacer valer los derechos que confiere el registro, habida cuenta de que la validez de esos derechos está en relación directa con el registro exacto (véase, además, el apartado N.º 37 sobre la manera de utilizar las marcas registradas con un diseño, un color o una tipografía específicos).

Ejemplo: YAHOO!® también está registrado en su forma estilizada.



Reproducido con el permiso de YAHOO! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. YAHOO!® y el logotipo YAHOO!® son marcas registradas de Yahoo! Inc.

Marcas puramente figurativas

Una marca también puede estar constituida únicamente por un logotipo. En ese caso, en la marca no se incluye ninguna palabra.



“HELLO KITTY®” es un personaje propiedad de la empresa japonesa Sanrio Company, Ltd.



El logotipo de PENGUIN® es una marca de Penguin Books Limited y se reproduce en esta publicación con su permiso.

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

En ocasiones, puede resultar difícil registrar aisladamente las letras, los números y los lemas que carecen de carácter distintivo (véase el apartado N.º 17), pero estos elementos pueden ser susceptibles de protección si se registran conjuntamente con un elemento figurativo dotado de carácter distintivo.



© 1986 WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza (anteriormente, World Wildlife Fund) es una marca registrada propiedad de WWF®.



OCEAN SPRAY® y su logotipo son marcas registradas de Ocean Spray Cranberries, Inc.



Reproducido con permiso de Tata Sons Ltd., titular del registro de marca y del derecho de autor del logotipo TATA®.



MCDONALD'S®

Utilizado con el permiso de McDonald's Corporation.



VW® y VW inscrito en un círculo son marcas registradas de Volkswagen AG.

Marcas no tradicionales

Con frecuencia es difícil registrar las marcas que se basan en un solo color, en la apariencia, la forma, el sonido, el olor, el gusto o la textura (y, en la mayoría de los países, es imposible hacerlo). Sin embargo, hay un pequeño número de esas marcas de fábrica o de comercio que se han aceptado en algunos países.

Marcas monocromas:



En muchos países, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus chocolates y productos de chocolate.

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):



La forma distintiva de la botella de salsa de tomate HEINZ® es una marca registrada de la empresa H.J. Heinz y sus asociados.

4. ¿Para qué sirven las marcas?

- **Las marcas ayudan a los consumidores a encontrar los productos de su empresa.** Ayudan a diferenciar sus productos (ya sean productos o servicios) de los de la competencia y contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente del producto que lleva su marca.
- **Las marcas son uno de los instrumentos de marketing y comunicación más eficaces.** Son instrumentos con gran capacidad para captar la atención del consumidor y lograr que los productos de su empresa destaquen. Pueden aunar en un único elemento todos los atributos y mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, su reputación y sus productos y con el estilo de vida, las aspiraciones y los deseos de los grupos destinatarios de consumidores. También allanan el camino hacia la utilización eficaz de Internet por su empresa (véanse los apartados N.º 39 y 40).
- **Las marcas constituyen la base para el desarrollo de la imagen y la reputación de una marca.** Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oído, leído o sentido personalmente. Crean una relación de confianza que puede permitirle ganarse a una clientela fiel y reforzar el buen nombre de su empresa. Los consumidores sienten a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de características que presentan los productos que llevan esas marcas. Las marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputación. Puede encontrarse más información a este respecto en el punto 1 del Módulo 02 de IP PANORAMA™.
- **Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen.** Protegen a los consumidores al indicar a) el origen de los productos y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los consumidores a decidir si vuelven a adquirir un producto o no. Si el producto fabricado con una marca determinada resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de información exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).
- **Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y más duraderos.** Pueden llegar a durar mu-

cho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos. Pueden concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, por lo tanto, representan una fuente adicional de ingresos por conducto de las regalías (véanse los apartados N.º 42 y 43); son un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado N.º 46); y pueden venderse junto con su empresa o por separado de esta (véase el apartado N.º 47). Las marcas contribuyen a un volumen de ventas más elevado y a unos márgenes de beneficio mayores. Además, pueden utilizarse como garantía subsidiaria para la obtención de financiación. También es posible utilizar las marcas para la planificación fiscal cuando estas se transfieren a una sociedad de cartera (en una jurisdicción con un nivel de imposición fiscal bajo), que cobra a sus empresas concesionarias (en jurisdicciones con un nivel de imposición fiscal alto) regalías por la utilización de las marcas.



Etiqueta de Diageo Irlanda para la cerveza Foreign Extra Stout de GUINNESS®.

- **Las marcas sólidas permiten contratar y conservar con más facilidad a los empleados.** Las personas prefieren trabajar para marcas conocidas y que gozan de gran prestigio y para las compañías a las que pertenecen.
- **Las marcas son una de las armas más eficaces contra la competencia desleal.** Las marcas permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que haga un uso no autorizado de la marca (véase el apartado N.º 15). Por otra parte, pueden utilizarse para oponerse a las importaciones paralelas (véase el apartado N.º 48) y para impedir que se importen productos falsificados (véanse los apartados N.º 15 y 52). Además, pueden permitir que otros usen las marcas de su empresa como parte de un nombre de dominio (véase el apartado N.º 39).

El valor de las marcas

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un **activo empresarial valioso** para la mayoría de las empresas. Puede ser incluso el activo más valioso que posean. Se estima que Google® es la marca más valiosa del mundo, con un valor superior a los 229.000 millones de dólares estadounidenses, seguida de Apple®, cuyo valor estimado supera los 228.000 millones de dólares estadounidenses, y Microsoft®, valorada en 121.000 millones de

dólares estadounidenses.¹ El valor estimado de otras marcas famosas, como AT&T®, facebook® y VISA®, supera los 100.000 millones de dólares estadounidenses cada una.

El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, su imagen y un conjunto de cualidades deseadas que relacionan con las marcas. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una buena imagen y una reputación de prestigio proporciona una ventaja competitiva a la empresa.



Se reproduce por gentileza de IBM®
Deutschland GmbH

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Tiene una lista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de protección, comprendidas las marcas de fábrica o de comercio, el acondicionamiento distintivo o las formas de sus productos?**
Examine la información de los apartados siguientes para asegurarse de que cuenta con una lista exhaustiva de sus activos protegibles.
- **Las marcas son un valioso activo empresarial.** La función de las marcas va más allá de servir para distinguir sus productos; contribuyen a la creación de su imagen de marca. Pueden brindarle una ventaja competitiva y permitirle protegerse contra la competencia desleal.
- **La ley protege las marcas** para respaldar su función de distinguir los productos y servicios de diferentes empresas y evitar que los consumidores se equivoquen con respecto al origen de estos. De esta manera, el Derecho de marcas también ayuda a garantizar que el propietario de la marca, y no un competidor que la imite, obtenga los beneficios asociados con un producto deseado.
- **Más información.** Véase el punto 1 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

¹ Las 100 marcas más valiosas del mundo en 2016 según BrandZ (Top 100 Most Valuable Global Brands).

Los tipos de marcas

Marca de fábrica o de comercio

Indica el origen comercial de los productos.

Indica la pertenencia a una asociación

Marca colectiva

Marca de servicios

Indica el origen comercial de los servicios.

Indica el cumplimiento de una serie de normas

Marca de certificación

5. ¿Qué son las marcas de servicios?

Como se ha señalado anteriormente, en algunas jurisdicciones se hace la distinción entre las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica o de comercio distinguen los *productos* de una empresa de los de otras, mientras que las marcas de servicios cumplen la misma función respecto de los *servicios*. Pueden ser servicios de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de cafetería y comedores, etcétera. No hay ninguna diferencia jurídica entre los dos tipos de marcas: las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio. Las marcas de servicios con frecuencia se denominan “marcas” por razones prácticas o porque en determinados países no se reconoce el término “marca de servicios”.

Ejemplo:



Reproducido con el permiso de National Westminster Bank Plc.

Marcas notoriamente conocidas

Las **marcas notoriamente conocidas** son marcas de fábrica o de comercio que las autoridades competentes del país en que se solicita la protección de la marca consideran muy conocidas. Todos los tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una **protección adicional**. Por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse aunque no estén registradas (o ni siquiera hayan sido utilizadas) en un territorio determinado. Además, si bien las marcas de fábrica o de comercio solo suelen estar protegidas contra marcas tan similares que llevan a confusión si estas últimas se usan en productos *idénticos* o *similares*, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de *otro tipo*, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. Con esa protección reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida alguna y dañen la reputación o el buen nombre de esa marca.

Generalmente, atañe al propietario de la marca demostrar que esta es muy conocida por el público consumidor de un territorio específico. En algunos países se contempla la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de marca notoriamente conocida por medios administrativos o judiciales. Es aconsejable que a) registre su marca notoriamente conocida por lo menos respecto de los productos y servicios más relevantes, b) que se oponga al registro por la competencia de esa marca y c) que conserve pruebas de la utilización y el prestigio de sus marcas, por ejemplo las cifras de ventas, el material de campañas publicitarias, los informes anuales o las menciones hechas por terceros.

Ejemplo: Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se beneficiará automáticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marca idéntica o tan similar que induzca a error en aquellos países donde las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y donde esa marca sea muy conocida en el ámbito de las bebidas gaseosas. Esa protección también se concederá a productos y servicios que no guarden relación alguna con el refresco. Por lo tanto, si otra empresa decidiera comercializar productos tan dispares como computadoras o gafas de sol

usando la marca Wondercola, deberá obtener la autorización de Wondercola Inc. o correrá el riesgo de ser demandada por infringir los derechos de marca

6. ¿Qué son las marcas colectivas?

Los titulares de las **marcas colectivas** suelen ser asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asociación normalmente establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, las normas de calidad) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usarla a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que, por separado, tendrían dificultades para que los consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

7. ¿Qué son las marcas de certificación?

Las **marcas de certificación** se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas definidas pueden guardar relación con la naturaleza o la calidad de los productos o servicios, las condiciones de trabajo de la producción o el rendimiento, las clases de personas que producen o realizan las actividades de producción, la

zona de origen, etcétera. El propietario de una marca de certificación concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiquen aquellos de sus productos que cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente, cualquier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede utilizar esa marca. Una marca de certificación comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el productor, mediante los métodos determinados por la autoridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro esté considerada “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Como es lógico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podrán solicitar la marca de certificación de sus propios productos o servicios.

En muchos países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras solo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas (por ejemplo, los miembros de una asociación), mientras que las marcas de certificación puede usarlas *cualquiera que cumpla* las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación. No en todos los países es posible obtener marcas colectivas y marcas de certificación. En consecuencia, cabe la posibilidad de que una marca colectiva existente en un país tenga que registrarse como marca de certificación en otro país o viceversa.

Ejemplo: Australian Wool Innovation Ltd. (AWI) y sus filiales son propietarios de la marca de certificación registrada Woolmark®, que es un símbolo de garantía de calidad que denota que los productos a los que se aplica están hechos con pura lana virgen al 100% y cumplen las estrictas condiciones estipuladas por AWI. Está registrada en más de 140 países y se han concedido licencias de uso a fabricantes que están en condiciones de satisfacer esas normas de calidad.



Reproducido por gentileza de Australian Wool Innovation (AWI) y de sus filiales.

Indicaciones geográficas

Las marcas de fábrica o de comercio que incluyen términos o signos geográficos pueden no ser registrables si estos son geográficamente descriptivos (véase el apartado N.º 15). Es importante tener esto en cuenta al escoger las marcas de fábrica o de comercio para sus productos. Los países administran las **indicaciones geográficas** conforme a distintos criterios, como se señala a continuación, por lo que debe obrar con cautela si prevé utilizar una marca de fábrica o de comercio que sea geográficamente descriptiva.

Por indicación geográfica se entiende un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas *cualidades, reputación o características* se deben esencialmente a dicho *territorio de origen*. Puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades especificadas. Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica. Generalmente consiste en una denominación geográfica o una designación tradicional empleadas para productos que tienen una calidad o unas características específicas que se deben *exclusiva o esencialmente al entorno geográfico* en el que se

producen, comprendidos los factores naturales y humanos.² El registro internacional de las denominaciones de origen se rige por el *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*, que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ejemplo: La marca colectiva Melinda® es utilizada por los 5.200 miembros de las 16 cooperativas productoras de manzanas radicadas en los valles italianos de Non y Sole, que crearon el Consorcio Melinda. Además, en 2003, se concedió a la marca colectiva Melinda® el reconocimiento de denominación de origen protegida.



Reproducido por gentileza del Consorcio Melinda

En algunos países, la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen es posible únicamente mediante marcas colectivas o de certificación. Otros países cuentan con un sistema de protección *sui generis* diferenciado con esa finalidad.

2 Artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Ejemplos: De conformidad con la legislación japonesa, los nombres geográficos pueden registrarse como marcas colectivas en el caso de ciertos productos si se trata de productos notoriamente conocidos de una zona geográfica bien definida. Por ejemplo, la ternera de Kobe (Kobe Beef®) está protegida mediante una marca colectiva regional registrada en el Japón, utilizada por las empresas que han satisfecho normas específicas de certificación de su ganado y que están radicadas en la prefectura japonesa de Hyogo.

En la India, el nombre y el logotipo del té de Darjeeling® están registrados como marcas de certificación de conformidad con el Derecho de marcas de la India y también se han registrado como indicaciones geográficas con arreglo a la protección *sui generis* diferenciada que concede la India. El sistema de protección *sui generis* brinda una mayor protección, al impedir que la competencia utilice el nombre incluso cuando esa utilización no lleve a confusión. Por ejemplo, el sistema de la India no permite que ninguna otra empresa utilice el nombre Darjeeling®, ni siquiera para un producto que esté etiquetado como “té de tipo Darjeeling”. Si bien el consumidor entendería que no se trata de verdadero té de Darjeeling®, no se permite esa utilización porque la palabra Darjeeling® solamente

pueden emplearla las empresas autorizadas.



No flavour finer

También hay algunos países que disponen de distintas leyes para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen con respecto a categorías específicas de productos (por ejemplo, la protección *sui generis* de productos agrícolas y productos alimentarios y la legislación contra la competencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso para indicaciones geográficas o denominaciones de origen específicas (por ejemplo, el whisky escocés, la cuchillería de Solingen o los relojes suizos). En el sitio web de la OMPI, en www.wipo.int/geo_indications/es y www.wipo.int/lisbon/es, puede obtener más información sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Ejemplo: Parmigiano-Reggiano® está reconocido como denominación de origen protegida en la Unión Europea en virtud de su sistema *sui generis*, mientras que en los Estados Unidos de América,

donde no hay un sistema *sui generis* separado, tanto el nombre como el logotipo de Parmigiano-Reggiano® están registrados como marcas de certificación. Puede utilizarse el logotipo solamente para el queso que está certificado como originario de la zona geográfica italiana delimitada del Parmigiano-Reggiano® (Parma y Reggio Emilia son las dos regiones principales) y que satisface las especificaciones pertinentes.



Reproducido por gentileza del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas y las marcas de certificación?

Si bien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de fábrica o de comercio identifican el origen *comercial*, o empresarial, de los productos, en tanto que las marcas colectivas y las marcas de certificación identifican la *asociación* o la *certificación* de los productos. Dicho de otro modo, un producto puede tener la marca de la empresa a la vez que una marca colectiva o una marca de certificación. Por consiguiente, aunque su empresa pueda beneficiarse de una marca colectiva o una

marca de certificación, debería asegurarse de que la marca de fábrica o de comercio de su empresa sigue siendo su máxima prioridad. La marca de fábrica o de comercio es la única marca que vincula directamente al producto con su empresa.

Ejemplo: Interflora® es una marca de prestigio internacional que vincula a floristas de todo el mundo con la finalidad de que los clientes puedan enviar flores para su entrega por floristas locales por medio de un sistema centralizado. El elemento principal de la marca Interflora® lo constituye su marca colectiva, que utilizan todos los floristas de Interflora®. Los miembros de Interflora® usan su marca y su imagen de marca propias, pero suelen incluir la marca colectiva Interflora® en sus sitios web, sus empresas, su publicidad, etc., para mostrar su vinculación.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Inventaríe sus marcas de fábrica o de comercio.** Examine sus marcas actuales y determine a qué tipo pertenece cada una de ellas.
- **¿Utiliza su empresa todas las marcas que tiene a su disposición?** Determine los tipos de marcas (marca de fábrica o de comercio, marca de servicios, marca de certificación o marca colectiva) y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de las que puede beneficiarse su empresa e incorpórelas a su estrategia global de marca.

La creación de marcas

9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?

El Derecho de marcas concede protección jurídica a las marcas que tienen carácter **distintivo**. El carácter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar una marca con los productos a los que está asociada. En ocasiones, a las marcas distintivas se las denomina marcas “sólidas”. **Cuanto más sólida sea la marca, mayor será la probabilidad de que se conceda su registro** (véase el apartado N.º 17) y **mayor la protección que le dispensen los tribunales** (véase el apartado N.º 50). Por consiguiente, es importante comprender la diferencia entre las marcas inherentemente sólidas y las inherentemente débiles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco categorías que van de las más distintivas (sólidas) a las menos (débiles):

- Las **marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes** son palabras o signos inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto íntegramente de la imaginación de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendría justificación alguna para utilizar una marca idéntica o parecida. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son jurídicamente *las más sólidas*, ya que cuentan con una mayor probabilidad de que se acepte su registro. No obstante, presentan la dificultad de que, por lo general, a los responsables de *marketing* no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan ninguna indicación a los

consumidores de cuál es el producto que se vende y a estos puede resultarles más difícil recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para publicitarlas. Sin embargo, una vez establecidas, estas marcas poseen un enorme poder. Y, al final, incluso su equipo de *marketing* estará muy satisfecho con ellas.

Ejemplo:



KODAK® es una marca de Eastman Kodak Company.

Reproducido por gentileza de Eastman Kodak Company.

- Las **marcas arbitrarias** son palabras o signos que poseen significado, si bien este no guarda relación lógica alguna con el producto que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también son *muy sólidas* y de fácil protección, es frecuente que a los profesionales del *marketing* no les gusten mucho más que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad para que se cree el nexo entre la marca y el producto en la mente de los consumidores. No obstante, como sucede con las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, generalmente se concede su registro.

Ejemplo: La palabra *sunny* o la imagen de un sol para la comercialización de teléfonos móviles. No hay motivo para que la competencia emplee un sol para describir ninguna de las características de sus productos de telefonía.

- Las **marcas sugestivas** son marcas de fábrica o de comercio que remiten a la naturaleza, la calidad o los atributos del producto, pero sin describir esas características. Exigen cierto grado de imaginación por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, debido a que sugieren cualidades del producto, poseen un nivel bajo de carácter distintivo. En consecuencia, se les concede *menos protección* que a las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En algunos países, las marcas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del producto y, por consiguiente, cabe la posibilidad de que no puedan registrarse como marca de fábrica o de comercio (véase el apartado N.º 17). Es evidente que las marcas sugestivas son atractivas desde el punto de vista de la comercialización habida cuenta de que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la marca de fábrica de comercio, esto puede convertirse en un problema si su marca describe su producto o sus características, puesto que usted no puede impedir que las empresas competidoras utilicen las mismas palabras para describir sus productos.

Ejemplo: La marca Sunny, empleada para la comercialización de lámparas, sugeriría que la finalidad del producto es aportar luz al hogar del consumidor.

- Las **marcas descriptivas** son marcas de **fábrica o de comercio** que tan solo describen alguna característica del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el servicio, período de producción, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso carácter distintivo y, por lo tanto, *no reúnen los requisitos* para poder ser protegidos *a menos que* se pueda demostrar que se ha establecido su carácter distintivo por medio de una utilización generalizada en el mercado (véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 17, relativo al significado secundario). A los efectos de su comercialización, sin duda sería más fácil contar con una marca que indicase directamente qué vende usted. No obstante, por lo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad de una empresa y no puede impedirse que otras empresas la utilicen.

Ejemplo: Es probable que no se conceda el registro de la marca “Dulce” para comercializar bombones por ser descriptiva. Se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de bombones la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, pueden formularse objeciones similares a los términos cualitativos o elogiosos, como “rápido”, “mejor”, “clásico” o “innovador”, a menos que formen parte de una marca distintiva.

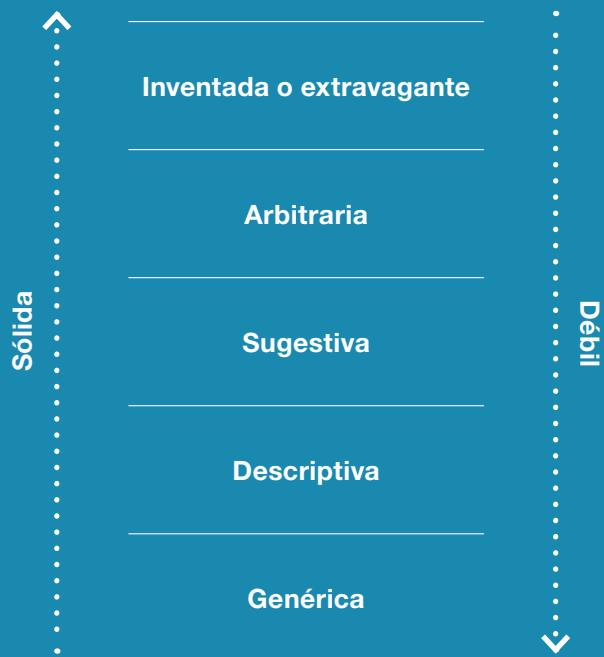
- Los **signos genéricos** son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se aplican. Están desprovistos de todo carácter distintivo y *no pueden ser protegidos* como marcas porque concederles protección conllevaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre. Cuando una marca de fábrica o de comercio sólida no se utiliza de la forma adecuada, con el transcurso del tiempo puede perder su carácter distintivo y convertirse en genérica y, por lo tanto, dejar de estar protegida (véase el apartado N.º 35).

Ejemplo: Nadie puede reivindicar el derecho exclusivo a emplear la palabra “silla” para designar una silla. De manera análoga, una manzana constituiría un símbolo genérico para la comercialización de manzanas, pero constituiría un símbolo arbitrario en el caso de la comercialización de computadoras..

Es importante observar que para **mantener la solidez de una marca de fábrica o de comercio es necesario un uso adecuado** de esa marca. Debería asegurarse de que su empresa utiliza adecuadamente la marca, de modo que no debilita involuntariamente una marca sólida (véase el apartado N.º 37).

La importancia de las marcas sólidas

- Es más probable que se **conceda el registro** a las marcas que son sólidas. Están mejor protegidas contra problemas como las marcas en conflicto con ellas o las marcas que pueden llevar a confusión. En cambio, las marcas débiles se ven sometidas a mucha mayor competencia. A sus competidores les será más fácil utilizar una marca que sea similar a una marca débil y no se considerará que infringen los derechos sobre esta última.
- Las marcas sólidas **distinguen** claramente sus productos de los de la competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas.
- Las marcas sólidas son más eficaces para su uso en las actividades empresariales cuando se desea **promover la autenticidad** y **ampliar** las líneas de productos.



10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?

Cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la protección. Una marca de fábrica o de comercio puede ser **intrínsecamente distintiva** o **adquirir carácter distintivo**. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de protección elevado. Las marcas descriptivas no son intrínsecamente distintivas y solo reciben protección si han adquirido un “significado secundario” (véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 17). Algunas maneras de aumentar el carácter distintivo de su marca son las siguientes:

- Utilizar un tipo de letra especial en lugar de letras convencionales.
- Elegir y utilizar colores específicos.
- Añadir a las letras un logotipo o elementos gráficos.

Puede concederse la protección a marcas “sencillas” sobre la base de un significado secundario si se utilizan de manera intensa a lo largo del tiempo y se realiza una buena campaña de *marketing*. Por ejemplo, en un primer momento el trazo inferior que acompaña a la marca Nike® no pudo registrarse aisladamente pero, con el transcurso del tiempo, al adquirir la marca un significado secundario, acabó siendo apta para considerarse una marca y pudo ser registrado.



NIKE, Inc.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condición y convertirse en genéricas si se utilizan de manera inadecuada, por lo que es imprescindible mantener un uso adecuado y servirse de los derechos de observancia (véanse los apartados N.º 37 y 49).

11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

¿Cómo se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas pero la lista de comprobación siguiente puede resultar útil.

- Compruebe que **nadie más ha registrado** la marca o una marca que sea tan similar que induzca a confusión. Puede empezar por efectuar una búsqueda sencilla en Internet y, a continuación, proseguir con una búsqueda exhaustiva de marcas (véase cómo efectuar un análisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.º 19). No lo haga solo en su país, sino también en todos los mercados de exportación de su interés.
- Verifique que el signo propuesto **satisface todos los requisitos jurídicos absolutos** para el registro de una marca (véanse los motivos de denegación de las solicitudes en el apartado N.º 17).
- Haga todo lo posible por seleccionar una **marca sólida**. Es posible que para su equipo de *marketing*, la solidez jurídica de su marca sea inversamente proporcional al atractivo de esa marca. Sin embargo, no olvide que una marca sólida constituirá un potente instrumento de comercialización a largo plazo. Lo más aconsejable para dotarse de unos derechos jurídicos de marca amplios es seleccionar una marca que consista en palabras inventadas o extravagantes o una marca arbitraria.
- **Evite imitar marcas ya existentes.** Es improbable que se conceda el registro de una marca de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita de forma incorrecta. Por ejemplo, Fresh & Easy® es la marca registrada en los Estados Unidos de América de una cadena de pequeñas tiendas de comestibles. No sería aconsejable intentar abrir una tienda similar con la marca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se consideraría que es tan similar a la marca ya existente que induce a confusión y, por lo tanto, no se permitiría su registro o, en caso de registrarse, podría ser impugnada posteriormente.
- Examine las posibles **limitaciones** al registro de una marca que incluya términos o signos **geográficos** (véanse el apartado N.º 17 y el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 6).
- Asegúrese de que la marca no tiene ninguna **connotación no deseada** en su propio idioma o en cualquiera de los idiomas de los posibles mercados de exportación

- Compruebe si el **nombre de dominio** correspondiente (es decir, la dirección de Internet) está disponible para proceder a su registro (véase el apartado N.º 39 para obtener más información sobre la relación entre las marcas y los nombres de dominio). Quizás desee comprobar también si el **nombre de usuario** correspondiente está disponible en los sitios web de las redes sociales pertinentes que pretende utilizar, como Twitter, Facebook, LinkedIn u otras similares.
- Asegúrese de que la marca sea **fácil de leer, escribir, deletrear y recordar** y que sea apta para todos los tipos de soportes publicitarios.
- Proteja las **marcas figurativas**. Los consumidores, al buscar un producto, se guían esencialmente por los colores y las presentaciones gráficas. Por ese motivo, muchas empresas deciden servirse de un símbolo, un logotipo, un diseño o una forma como marca o como complemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos en virtud de la legislación en materia de diseños industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artista que conciba un logotipo, asegúrese de formalizar con este un contrato escrito en el que se estipule que los derechos sobre ese logotipo serán propiedad del titular del registro de marca (véase el cuadro que figura a continuación).

Gestionar la creación de nuevas marcas

- Al crear marcas nuevas, **coordine** el proyecto con todas las personas interesadas de su empresa, es decir, con las que se encarguen de la comercialización, la publicidad, las relaciones públicas y los asuntos jurídicos. Esto ayudará a conciliar los intereses contrapuestos respecto de si se debe crear una marca que consista en palabras inventadas o extravagantes en lugar de una marca descriptiva. Es fundamental trabajar conjuntamente con todos esos departamentos con la finalidad de formular una estrategia de marca sólida.
- Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una **marca sólida**, como las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, y oriente a su empresa hacia estrategias a **largo plazo**. Esto ayudará a su equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desafíos que plantea la creación de una marca nueva.

- Puede que sea beneficioso **subcontratar** la creación de su marca. Quizás necesite contratar a un diseñador, así como solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la imagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben **colaborar estrechamente** con su equipo de *marketing* y publicidad con el objetivo de formular una estrategia de marca integral. Es importante señalar que las marcas y los logotipos artísticos también pueden estar protegidos por derecho de autor. Cuando subcontrate la creación de una marca, es conveniente que aclare las **cuestiones relativas a la titularidad del derecho de autor** en el acuerdo original o que se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca, o ambos.

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Cuál es la solidez de su marca?**
Determine el carácter distintivo de su marca en comparación con las de la competencia.
- **Creación de una marca nueva.**
Coordine internamente la creación de una marca nueva entre los responsables del *marketing*, la publicidad y las relaciones públicas, así como de los asuntos jurídicos, a fin de garantizar que se cree una marca sólida y que esta se utilice al máximo de sus posibilidades.
- **Búsqueda.** Compruebe la disponibilidad de la nueva marca y el nombre de dominio correspondiente y los nombres de usuario de las redes sociales (véase el apartado N.º 19).
- **Más información.** Véanse los puntos 1 y 2 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

La protección de las marcas

12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?

La protección jurídica de una marca se obtiene mediante su registro o, en algunos países, también mediante su uso. El registro se consigue mediante la presentación en la oficina de marcas del formulario de solicitud adecuado (en algunas oficinas es posible efectuar el registro en Internet). Para efectuar el registro puede resultar muy útil contratar los servicios de un agente de marcas, lo cual es obligatorio en algunos países. En muchos países también se protegen las marcas que se utilizan en el mercado pero que no se encuentran registradas. Sin embargo, esos países otorgan una protección mucho mayor a las marcas registradas. Por consiguiente, aun en aquellos países en que las marcas quedan protegidas por el uso, es recomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas (véanse el cuadro que figura a continuación y el apartado N.º 14).

El sistema del primer solicitante del registro de la marca y el sistema del primer usuario de la marca

Los países adoptan bien el sistema del primer solicitante del registro de la marca, bien el sistema del primer usuario de la marca. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas para las empresas, la mejor estrategia en ambos casos es que registre su marca lo antes que pueda en todos los países en los que desee hacer negocios.

En los países que aplican el **sistema del primer solicitante del registro de la marca**, los derechos sobre una marca pertenecen a la empresa que primero presente una solicitud de registro de esa marca, aunque otra empresa la haya utilizado previamente. No obstante, existe la excepción de las marcas notoriamente conocidas (véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 5).

Por consiguiente, el sistema del primer solicitante del registro de la marca alienta a que se registre pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de una marca que no haya sido registrada no confiere derecho alguno, los competidores pueden imponerse a los derechos del “verdadero” titular de la marca por medio de la presentación la primera solicitud de registro de marca para una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

Ejemplo: El país XYZ es un país que aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca. Esto significa que, con muy pocas excepciones, la empresa o persona que primero presente una solicitud de registro de la marca disfrutará de protección jurídica, y no aquella que pueda demostrar que ha sido la primera en usar la marca. Por consiguiente, si el nombre de su empresa es ABC, fabrica zapatos y manufactura sus productos en XYZ desde hace tres años pero

otra empresa registra la marca de zapatos ABC, esta última obtendría la marca. Esa empresa, en posesión de la marca, podría entonces impedir que usted utilizara la marca ABC para los zapatos que fabrica o comercializa. Si no puede demostrar que su marca es notoriamente conocida, es sumamente difícil sustraerse al sistema del primer solicitante de registro de la marca.

En los países que observan el **sistema del primer usuario de la marca**, el propietario de la marca es la persona que la utilizó por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca haya sido registrada. Los derechos que confiere ese uso efectivo a menudo reciben el nombre de derechos de marca consuetudinarios o derechos de marca no registrados. Si bien el registro no es obligatorio en esos países, en general registrar su marca constituye una estrategia mucho más sólida, puesto que, normalmente, tendrá a su disposición un conjunto más amplio de vías de recurso.

Si amplía su actividad empresarial a países que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, es aconsejable que:

- Presente una solicitud de registro de marca en esos países **antes de efectuar la importación o fabricación propiamente dichas** de los productos e, incluso, **antes de reunirse o mantener negociaciones** con otras empresas de esos países. Existen empresas que buscan marcas usadas o que hayan podido ser usadas pero que no estén registradas. Proceden a registrarlas y, seguidamente, se dirigen a su propietario legítimo con la pretensión de que les pague una compensación.
- Presente una solicitud de registro de marca **aunque su empresa solo fabrique productos** en esos países y no tenga intención de venderlos en ellos. Si la marca se aplica a sus productos en uno de esos países, se considerará que está “usando” la marca en ese país (véase el apartado N.º 34). Existe el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciataria o su distribuidor, registren su marca. Si así ocurriera, cabe la posibilidad de que la empresa que lo haga tenga derecho a impedirle que siga fabricando y exportando productos que lleven la marca registrada, puesto que hacerlo supondría una infracción del derecho de marca, aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese país.

13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?

En función de la naturaleza de su marca o sus productos, podrá utilizar uno o varios de los tipos de derechos de propiedad intelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

- **Acondicionamiento distintivo o presentación distintiva.** La imagen comercial y la apariencia general de su negocio o la presentación de sus productos reciben el nombre de “acondicionamiento distintivo” en algunos países y, en otros, el de “presentación distintiva”. El acondicionamiento distintivo puede consistir en uno varios elementos (por ejemplo, el color, el tamaño o la forma del embalaje); o puede consistir en la imagen o el concepto integrales de un producto, su embalaje o su decoración, que tal vez abarquen el conjunto del aspecto y atmósfera de una empresa, comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, productos derivados, sitios web o etiquetas. Por consiguiente, el término “acondicionamiento distintivo” puede hacer referencia a la manera en que se “acondiciona” un producto para su puesta en el mercado. Algunos ejemplos son el recipiente de zumo de Realemon®, que tiene forma de limón de plástico; la forma de la botella de Coca-Coca®; y los bombones envueltos en papel de aluminio dorado que fabrica Ferrero Rocher®. Por otra parte, un restaurante puede emplear una *marca* con objeto de salvaguardar su nombre

y buscar la protección que confiere el *acondicionamiento distintivo* para su aspecto y atmósfera distintivos, que incluyen su decoración, su carta, la configuración de sus instalaciones y el estilo del servicio que ofrece. Entre los restaurantes que poseen un acondicionamiento distintivo propio figuran McDonald's®, Wendy's® y Fuddruckers®. Definir y proteger su acondicionamiento distintivo puede ser fundamental para la creación de su imagen de marca propia. Habida cuenta de que, en ocasiones, el acondicionamiento distintivo desempeña la misma función que una marca (identificar el origen de los productos en el mercado), en algunos países puede protegerse, en general, en virtud de la legislación en materia de Derecho de marcas, mientras que en otros países es posible registrarlo como marca. Dependiendo de cuál sea su país, si no se permite el registro del acondicionamiento distintivo como marca, tal vez sí sea posible protegerlo con arreglo a la legislación sobre competencia desleal o a las medidas judiciales por atribución engañosa.



El *acondicionamiento distintivo* de FERRERO ROCHER® es una marca, propiedad de Ferrero.

- **Diseños industriales.** La exclusividad respecto de las características estéticas de un producto (por ejemplo, su forma, ornamentación, motivos decorativos, líneas o color) que cumplen ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la protección de los diseños industriales, que en algunos países de denomina “patentes de diseño”. Para estar protegido de conformidad con la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial ha de ser nuevo u original, o ambas cosas. La protección de los diseños industriales no abarca ninguna característica técnica del artículo y solo podrá aplicarse a una forma que no esté determinada íntegramente por una función técnica. Los derechos sobre un diseño industrial tienen una duración limitada (generalmente un máximo de entre 10 y 25 años, dependiendo de la legislación del país), pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del derecho impedir que la competencia comercialice productos que sean idénticos o que al consumidor le parezca que tienen el *mismo aspecto*. Por consiguiente, el fabricante de un producto podrá impedir la comercialización de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante señalar que si desea proteger su diseño industrial, en la mayoría de los países este debe ser confidencial hasta que se registre.³
- **Derecho de autor.** Las obras literarias y artísticas originales pueden estar protegidas por derecho de autor. Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instrucciones, música, dibujos, fotografías, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases de datos, programas informáticos, etc. La protección del derecho de autor es automática (es decir, no es necesario el registro) y tiene una duración no inferior a 50 años contados a partir de la muerte del creador/autor. Sin embargo, es posible que en algunos países sea necesario haber efectuado el registro para poder iniciar un procedimiento contra el infractor del derecho.⁴
- **Patentes.** Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.⁵
- **Secretos comerciales.** La información empresarial confidencial puede beneficiarse de la protección de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general por terceros y el propietario haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Asegúrese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que todavía no se hayan usado o registrado.⁶

3 Véase *Lo atractivo está en la forma*, publicación de la OMPI N.º 498, y el módulo 02 de IP PANORAMA™.

4 Véase *Expresión creativa*, publicación de la OMPI N.º 918, y el módulo 05 de IP PANORAMA™.

5 Véase *Inventar el futuro*, publicación de la OMPI N.º 917.1, y el módulo 03 de IP PANORAMA™.

6 Véase el módulo 04 de IP PANORAMA™.

- Las **leyes sobre competencia desleal**, las medidas judiciales por **atribución engañosa** o las leyes de **protección del consumidor** pueden permitirle adoptar medidas contra las prácticas empresariales desleales de la competencia. Pueden brindarle una protección añadida contra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus productos. No obstante, en la práctica, una demanda basada en la legislación sobre competencia desleal, la atribución engañosa o la protección del consumidor puede ser compleja y costosa y requerir mucho tiempo.
- **Protección acumulativa.** Dependiendo de su imagen de marca o sus productos, tal vez pueda valerse de **diversos derechos de propiedad intelectual** y lo más aconsejable es obtener el asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual a fin de asegurarse de que protege adecuadamente sus activos de propiedad intelectual:
 - En muchos países, un signo específico puede contar con protección acumulativa con arreglo a la legislación en materia de *derecho de autor*, *diseños industriales* y *marcas*; por consiguiente, ese signo podrá satisfacer los requisitos establecidos en la legislación respectiva como obra artística, ornamentación o logotipo. No obstante, el grado y el alcance de esa protección acumulativa varía muy considerablemente de un país a otro.
 - En muchos otros países, la protección por *derecho de autor* y la protección de *diseños* se excluyen mutuamente; dicho de otro modo, una obra artística deja de estar protegida por derecho de autor en el momento en que se utiliza como diseño industrial. Sin embargo, incluso en esos países, un signo puede estar protegido a la vez por *derecho de autor* y como *marca*.
 - En ocasiones, puede registrarse un *diseño compuesto* que incluya, entre otros elementos, una versión estilizada de una *marca* registrada.

Ejemplos de protección acumulativa de la propiedad intelectual

Los **personajes de dibujos animados** están protegidos por *derecho de autor* como obras artísticas pero, al mismo tiempo, empresas como Warner Bros Entertainment han registrado como *marcas* una serie muy numerosa de personajes de dibujos animados, entre ellos Tweety® (Piolín), Daffy Duck® (Pato Lucas) y Elmer Fudd® (Elmer Gruñón).

Ejemplo: Jollibee®, una cadena de restaurantes de comida rápida de Filipinas, ha registrado su mascota como marca.



La palabra, el logotipo y la mascota de Jollibee® son marcas registradas de Jollibee Foods Corporation. Todos los derechos reservados.

14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?

Aunque en muchos países no es necesario el registro para que nazcan los derechos, efectuarlo ofrece numerosas ventajas:

- **Exclusividad nacional o regional (un grupo de países).** El titular del registro de marca posee el **derecho exclusivo** de utilizar la marca para el comercio **en todo el país o región** donde obtuvo el registro (véase el apartado N.º 30). Por el contrario, en los países en los que se reconocen también los derechos de las marcas no registradas, estos estarán limitados a la parte del país en la que se usa la marca efectivamente y en la que esta ha adquirido una reputación gracias a ese uso.
- **Mayor facilidad para hacer valer los derechos de la marca.** El registro de la marca conlleva la presunción de que usted es el propietario de la marca y, por lo tanto, tiene derecho a impedir que esa marca sea usada por terceros. Con ello **se reduce la carga de la prueba** en caso de un proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es válida, que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos países, cuando la marca está registrada, se puede reclamar una indemnización mayor por los daños y perjuicios que ocasiona la infracción de los derechos de marca.

- **Desalienta a los infractores.** En primer lugar, el registro permite al titular **emplear el símbolo ® a continuación del nombre de la marca**, lo cual advierte a todos de que la marca está registrada (véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 35). En segundo término, una marca que esté registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a las empresas que pretendan registrarla (véase el apartado N.º 19). En tercer lugar, algunas oficinas de marcas deniegan automáticamente el registro de la marca de determinados productos o servicios cuando entienden que esas marcas, por su semejanza, pueden inducir a confusión con otra marca de esa misma clase (véase el apartado N.º 28).
- **Activo valioso.** Es **más fácil vender** una marca registrada **o conceder una licencia** sobre una marca registrada y normalmente se obtiene un **precio más alto**. Además, si bien en la mayoría de los países no es obligatorio, el registro facilita la utilización de una marca en un acuerdo de franquicia o en la explotación de productos derivados (véanse los apartados N.º 42 y 46).
- **Fondos.** A veces, una marca registrada que goce de buena reputación también puede utilizarse para **obtener financiación o una hipoteca** de las instituciones financieras, que son cada vez más conscientes del valor que revisten las marcas para la prosperidad de las empresas.
- **Impide las importaciones.** Muchos países cuentan con sistemas que también permiten al titular de la marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la administración de aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de aduanas podrán inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las marcas que no están registradas no suelen recibir esa asistencia de las administraciones de aduanas (véase el apartado N.º 52).

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la marca, es posible que la inversión que ha realizado en la comercialización de un producto no dé los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan similares que induzcan a confusión. Los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata del producto de su empresa. No solo causaría una merma de los ingresos de su empresa y confundiría a sus clientes, sino que también podría dañar el prestigio y la imagen de su empresa, especialmente si el producto rival es de una calidad inferior.

15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?

Los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca permiten a su propietario impedir que terceros comercialicen **productos idénticos o similares** con una **marca idéntica o tan similar que pueda llevar a confusión**. Por lo tanto, podrá prohibir que los competidores a) coloquen la marca en sus productos o en el embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos que lleven la marca o que presten servicios con esa marca, c) importen o exporten productos que lleven esa marca o d) utilicen esa marca en los documentos, los sitios web y la publicidad de sus empresas.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen límites. La vigencia de esos derechos está limitada a:

- el país o los **países** en los que haya registrado la marca (véanse los apartados N.º 30 y 31);
- los **productos o servicios** para los que está registrada la marca (véase el apartado N.º 28); y
- las situaciones en las que es **probable que la marca infractora induzca a confusión** a los consumidores (véase el apartado N.º 50).

16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que al registrar una empresa y su nombre comercial en el registro mercantil, estos también quedarán protegidos automáticamente como marca. No es así. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre comercial y la marca de fábrica o de comercio:

- El **nombre de la empresa**, o razón social, es el **nombre oficial** que figura inscrito en el registro mercantil. Se emplea en los estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A menudo termina en siglas como S.R.L., S.A. u otras similares, que denotan la naturaleza jurídica de la empresa. Por ejemplo, “Blackmark International, S.R.L.”.
- El **nombre comercial** es el nombre que utiliza la empresa para **identificarse** cuando se comunica con sus clientes. Puede coincidir o no con la razón social. En la mayoría de los países, se adquieren ciertos derechos exclusivos con respecto a un nombre comercial por el mero hecho de usarlo en público (es decir, sin que medie su registro oficial y sin formalidad alguna).
- Una **marca de fábrica o de comercio** o, sencillamente, una marca, es el signo que utiliza una empresa para **diferenciar sus productos** de los de la competencia. Cabe la posibilidad de que incluso las pequeñas empresas posean más de una marca de fábrica o de comer-

cio. Así, Blackmark International S.R.L. puede vender uno de sus productos con el nombre de Blackmark y otro con el de Redmark. Las empresas pueden emplear una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de sus productos en particular o un tipo específico de sus productos. Cuando una empresa utiliza su nombre comercial, o una parte del mismo, como marca de fábrica o de comercio, también debería registrarlo como marca.

Ejemplo: Industria de Diseño Textil, S.A. es una empresa española y uno de los grupos de moda más grandes del mundo. Esta empresa usa el nombre comercial Inditex® y es propietaria de marcas como Zara®, Bershka® y Massimo Dutti®, pero también de las marcas Inditex® y Grupo Inditex®.

Industria de Diseño Textil, S.A.

Nombre de la empresa

INDITEX

Nombre comercial y marca

ZARA

Marca

Massimo Dutti

Marca

Zara® e Inditex® son signos registrados a nombre de Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.).

Massimo Dutti® es un signo del Grupo Massimo Dutti, S.A., propiedad del grupo de empresas Grupo Inditex.

17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?

Además de comprender lo que son las marcas sólidas, un empresario también debería saber qué tipos de marcas no son susceptibles de ser registradas. En general, existen dos tipos de motivos de denegación:

- **Motivos absolutos:** razones inherentes a la marca en sí misma.
- **Motivos relativos:** aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexistentes, ya sea sobre marcas registradas o de otra índole.

Las solicitudes de registro de marcas pueden denegarse sobre la base de los **motivos absolutos** siguientes:

- Nunca se concede la protección por marca a los **términos genéricos** (por ejemplo, la palabra “teléfono” como marca para teléfonos móviles; véase el apartado N.º 9).
- Los **signos desprovistos de todo carácter distintivo** (en el sentido de que el signo no tiene capacidad para permitir distinguir los productos de una empresa de los de las otras) no pueden registrarse a no ser que el propietario pueda demostrar que han adquirido un significado secundario (véase el cuadro que figura a continuación). Los signos siguientes suelen carecer de carácter distintivo:
 - Las palabras o los signos **descriptivos** (por ejemplo, véase el apartado N.º 10 y el cuadro que se presenta a continuación).

- Los términos o signos **geográficos**, si son **geográficamente descriptivos**. Por ejemplo, en el caso de un grupo musical de Bélgica, el nombre “grupo musical belga” es geográficamente descriptivo y, por consiguiente, carece de carácter distintivo. Otros productores musicales del país deberían poder emplear el adjetivo “belga” en la descripción del lugar de origen de sus productos (véase, asimismo, el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 7, relativo a las indicaciones geográficas).
- Los **lemas publicitarios**, si consisten en material muy descriptivo y no pueden servir para distinguir el origen del producto. A menudo es difícil que los lemas adquieran carácter distintivo y sean registrados como marcas debido a que su función es principalmente promover y comunicar la información de la empresa y su producto. Es frecuente que se deniegue el registro de lemas publicitarios por su falta de carácter distintivo. Por ejemplo, sería probable que se denegara el registro del lema “Nadie conoce mejor el color” utilizado para tejidos de tapizado porque se trata de una mera observación laudatoria que refleja conocimientos especializados respecto de los productos anunciados. Las frases de ese tenor deberían poder ser utilizadas libremente por otras empresas. Cabe señalar, asimismo, que algunos países nunca permiten el registro como marca de los lemas publicitarios.

El carácter distintivo adquirido o el significado secundario

En muchos países es posible sustraerse a una objeción por la falta de carácter distintivo si se puede demostrar que la marca ha adquirido un **significado secundario o carácter distintivo gracias al uso**. Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el público consumidor reconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia a los productos de esa marca. Generalmente ocurre como consecuencia de un **uso generalizado a lo largo del tiempo** o de una **campaña de marketing intensiva**. Es el caso, por ejemplo, de Healthy Choice®, una marca “débil” de platos principales precocinados sanos que ha adquirido carácter distintivo en los Estados Unidos de América porque el público consumidor asocia ese término con un proveedor específico de comidas precocinadas sanas y no con las comidas sanas en general.

Para demostrar que una marca o un lema descriptivos han adquirido un significado secundario, podría tenerse en cuenta todo tipo de **pruebas**, entre ellas las facturas, los comprobantes de entrega, las hojas de pedido, los efectos comerciales, los recibos, los libros de contabilidad, los folletos, el material impreso que contenga anuncios, la publicidad, las fotografías en las que se muestre el uso de la marca, los certificados expedidos por una agencia de publicidad, una asociación profesional o un cliente y las encuestas de consumidores.

Ejemplo: Se consideró que el lema “The Greatest Show on Earth” (El mayor espectáculo del mundo) era una marca susceptible de recibir protección en los Estados Unidos de América porque su propietario, Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., había logrado que el lema adquiriera un significado secundario gracias a su uso prolongado (más de cien años) e intensivo del lema y el reconocimiento generalizado como marca que ese eslogan habían alcanzado en el mercado.



©2012 Feld Entertainment, Inc.

Ringling Bros. and Barnum & Bailey® y The Greatest Show on Earth® son marcas registradas de Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.

Depender del significado secundario puede ser una apuesta arriesgada y, a menudo, costosa y resulta difícil demostrar que la marca ha adquirido ese significado secundario. Además, puede que haya variaciones locales en lo tocante a la manera en que se analizan jurídicamente estas cuestiones. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que marcas que pueden considerarse susceptibles de recibir protección en ciertos países, se consideren descriptivas en otros. Como regla general, es **preferible no elegir como marcas palabras o signos descriptivos**.

- **Las marcas basadas en nombres de persona, nombres de pila o apellidos.** En algunos países, pueden constituir un motivo absoluto de denegación, mientras que en otros pueden ser un motivo relativo de denegación (es decir, se trata la utilización del nombre propio de la misma manera que se hace en el caso de marcas verbales corrientes) si es fundamentalmente solo un apellido. No obstante, en algunos países es posible registrar un apellido como marca si este ha adquirido un significado secundario. En la mayor parte de los países, el nombre de una persona física o de una persona jurídica e incluso un seudónimo pueden registrarse como marcas.
- Los **signos engañosos**. Son signos que probablemente inducirán al consumidor a engaño o confusión acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto. Por ejemplo, es probable que no se autorizara la comercialización de margarina mediante la representación de una vaca, pues se entendería que llevaría a confusión a los consumidores, ya que estos seguramente asociarían ese signo con productos lácteos (como la mantequilla).
- Las **características funcionales**. Los elementos funcionales de la forma o el embalaje de un producto, en comparación con los elementos puramente ornamentales, no suelen ser susceptibles de recibir protección de marca. Así, cuando la forma de un producto tiene unas características funcionales importantes (como la forma de las asas y el ensamblado de las hojas de una tijera, que es necesario para el funcionamiento de las tijeras), esa forma no puede registrarse como marca. Análogamente, no es posible obtener un registro de marca para un asa, como las que llevan las tazas de café, porque el asa desempeña la función esencial de permitir sostener una taza caliente. Si la competencia no pudiera emplear un asa, disminuiría su capacidad para competir eficazmente.
- Los **signos que se consideran contrarios al orden público o a la moral**. Generalmente, no se permite el registro como marca de las palabras e imágenes que se considera que violan las normas comúnmente aceptadas de la moral y la religión.
- **Listas de nombres y símbolos prohibidos**. Algunos países cuentan con una lista de signos específicos que no pueden ser registrados. En esas listas pueden figurar uno o varios de los signos siguientes: los **nombres comerciales**, los **nombres de personas célebres**, las **marcas notoriamente conocidas** (véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 5), las **indicaciones geográficas** protegidas (véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 7), los **signos de pueblos indígenas** y las **palabras o expresiones extranjeras**.

Se deniegan por “**motivos relativos**” las solicitudes de registro de marca en las que la marca que se desea registrar entra en conflicto con **derechos de marca preexistentes**. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto podría confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual que, al tramitar el registro, se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, comprendidas las marcas no registradas y las marcas notoriamente conocidas, mientras que otras oficinas solo efectúan esa comprobación si la marca es impugnada por otra empresa tras su publicación. En ambos casos, si la oficina de registro considera que la marca es idéntica a una existente o tan similar que podría llevar a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda.

Por último, en numerosos países también es posible que se deniegue el registro de una marca si esta entra en conflicto con **otros derechos preexistentes** como, por ejemplo, los diseños industriales, el derecho de autor, los nombres de persona, de empresa o comerciales, las designaciones comerciales, las indicaciones geográficas o los signos de pueblos indígenas.

18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?

Tal vez se desee reutilizar una **marca de un competidor que ha dejado de usarse** pero que sigue siendo recordada con afecto. El recuerdo de la marca que tiene el público puede dar lugar a una demanda instantánea de su nuevo producto, reducir los costos de publicidad y contribuir a que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca **abandonada**, sin permiso y sin efectuar pago alguno (véase el apartado N.º 35). No obstante, la utilización de una marca abandonada puede comportar riesgos, en particular si los consumidores continúan reconociéndola. La reintroducción de esa marca puede confundir o engañar al público. A ello se añade la posibilidad de que el propietario original esté en condiciones de demostrar el uso (o intentar reanudar el uso) de la marca y refutar la presunción de abandono.

Si tiene interés en utilizar una marca abandonada, sería prudente que:

- solicitara el asesoramiento de un abogado especializado en marcas;
- verificara cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que esta ha sido abandonada;
- solicitara la cancelación del registro si la marca continúa estando registrada;
- registrara la marca para los fines que se proponga; y
- para tener plena seguridad, pagara una suma modesta al propietario original por la cesión de la marca o por el compromiso de no presentar una demanda.

En ocasiones, es posible adquirir una marca que **continúa siendo propiedad de otra empresa, que sigue usándola**. Cuando adquiera una marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

- ¿Está registrada la marca? ¿Para qué países? ¿Para qué categorías de productos o servicios?
- ¿Quién es el propietario actual de la marca? ¿Quiénes fueron los anteriores propietarios, si los hubo?
- ¿Hay alguna licencia preexistente? Si es así, ¿cuál es el alcance de los derechos de las licencias preexistentes? ¿Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condiciones sobre la calidad de los productos o los servicios que se comercialicen con esa marca?
- ¿Hay algún derecho de retención, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial contencioso en curso que pueda poner en peligro la marca?
- ¿Han impugnado la marca los competidores en alguna ocasión?
- ¿Le concede el vendedor declaraciones y garantías suficientes en el acuerdo de adquisición?

Téngase en cuenta que, en algunos países, para que la cesión de derechos de marca sea válida, es necesario hacer referencia explícita a la cesión del buen nombre de la marca.

19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?

Una vez que haya elegido una marca nueva, lleve a cabo un análisis adecuado de la disponibilidad de la marca. La comprobación de que la marca esté disponible para ser registrada responde a varios fines y mitigará los principales riesgos, lo que le ahorrará un tiempo y unos recursos valiosos. Esos fines son los siguientes:

- **El análisis de disponibilidad de la marca le permite asegurarse de que no infringe la marca de otra empresa.**

Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este por daños y perjuicios y de que reciba mala publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizar la marca. Probablemente tenga que destruir todos los embalajes y el material publicitario y de otra índole en los que aparezca la marca infractora. Su empresa deberá hacer frente, asimismo, a un costo adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen quienes tienen poca experiencia en realizar un análisis de disponibilidad de la marca es pensar únicamente en si alguien ha registrado exactamente la misma marca y no en si existe algo “similar” (como se explica en el apartado N.º 50). No olvide que la infracción del derecho

de marca tiene lugar si la marca propuesta, o una marca *que sea tan similar que lleve a confusión*, ya es propiedad de otra empresa que la utiliza para productos *idénticos o similares*.

- **Mediante el análisis de disponibilidad de la marca, puede determinar si se puede registrar la marca propuesta.** Así, evita gastos inútiles relacionados con la solicitud de registro de marca si determina previamente que la marca propuesta no está libre para su utilización.
- Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el análisis de disponibilidad le **ayudará a conocer el grado de solidez de la marca desde un punto de vista jurídico.**
- **Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su actividad empresarial exijan un informe** con los resultados del análisis de disponibilidad de la marca antes de hacer negocios con usted. Por ejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o la compañía aseguradora de su empresa no deseen que asuma un riesgo evitable.

¿De qué manera determina que la marca que prevé utilizar está disponible para su registro? Podrá comenzar por llevar a cabo una **búsqueda preliminar de marcas** por su cuenta:

- Busque **marcas registradas y solicitudes de registro de marcas que estén pendientes.** Averigüe si la oficina nacional de marcas (o una empresa de bases de datos especializada) cuenta con una base de datos de marcas registradas que pueda consultar en línea gratuitamente.

En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas de propiedad intelectual ordenadas por países.

- Busque, asimismo, marcas que no estén registradas pero que ya se utilizan y que pudieran estar en conflicto. Esta comprobación reviste especial importancia en los países que protegen las marcas en virtud de su uso (véase el apartado N.º 12). Efectúe una búsqueda en Internet por medio de motores de búsqueda como Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales en Internet, las guías de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.
- Lleve a cabo una búsqueda de **nombres de empresa o de dominio** idénticos o similares, los cuales pueden representar un obstáculo para el registro de una marca (véanse los apartados N.º 19 y 39).

Si su marca supera esa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratar los servicios de una empresa especializada en la búsqueda de marcas o **agente de marcas** para que efectúe una **búsqueda exhaustiva** a cambio del pago de unos honorarios y, lo que es más importantes, **interprete** los resultados de la búsqueda. El agente podrá llevar a cabo una o más de las acciones descritas a continuación:

- Buscar equivalentes fonéticos, equivalentes en otros idiomas, variantes ortográficas y otro tipo de variantes.
- En ocasiones, se llevan a cabo búsquedas lingüístico-culturales y búsquedas de connotaciones lingüísticas con la fina-

lidad de tener la certeza de que la marca o marcas que se pretenden utilizar no resultan problemáticas en otros idiomas. Un lingüista del país de que se trate le proporcionará información sobre la adecuación de una marca, los significados y asociaciones y los problemas de pronunciación que podrían plantearse.

- Realizar búsquedas en los directorios de nombres de empresa y razones sociales, en las guías telefónicas y en los directorios comerciales especializados en el sector de su empresa.
- Facilitarle un **informe** con los resultados del análisis de **disponibilidad** de la marca con todos los posibles conflictos que haya encontrado.

Debe tener en cuenta que toda búsqueda de marcas deberá llevarse a cabo:

- con respecto a los **países** pertinentes (tenga en cuenta asimismo los planes futuros de ampliación de su empresa);
- con respecto a los **productos** a los que se aplicará la marca (las marcas están agrupadas por “clase”, con arreglo a los productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente, tal vez convenga que comience por familiarizarse con las diferentes clases de marcas (véase el apartado N.º 28); y
- con respecto a las marcas que sean **tan similares que lleven a confusión** (en este aspecto puede ser útil contar con la orientación de un agente de marcas).

¿Qué grado de exhaustividad debe tener ese análisis de disponibilidad de la marca? El alcance de su búsqueda vendrá determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su pre-

supuesto y el tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco internacional, la búsqueda puede resultar no solo bastante costosa, sino también un proceso de resultados impredecibles. Además, ninguna búsqueda podrá descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no registradas. Sin embargo, realizar una búsqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que no efectuar búsqueda alguna.

20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?

Es importante presupuestar adecuadamente los costos que comporta la creación y el registro de la marca, a saber:

- La **creación** de un logotipo, una palabra, un lema o un eslogan que sirva de marca entraña costos, especialmente si se subcontrata esa tarea.
- La búsqueda para **analizar la disponibilidad** de la marca también comporta unos costos.
- El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos (o las clases de marcas). La oficina nacional de marcas puede informarle más detalladamente sobre los costos relacionados con el registro de una marca y la renovación de ese registro. Las empresas que recurran a un agente de marcas para que preste su ayuda en la tramitación del registro deberán sufragar gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos durante la tramitación del registro.

21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intención de utilizar una marca, o de permitir su uso a terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona física o una persona jurídica. Sin embargo, en la mayoría de los países, la persona que solicita el registro debe residir en ese país.

22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?

En la mayoría de los países no se exige que se contraten los servicios de un agente de marcas para presentar una solicitud de registro de marca si quien solicita el registro es residente en ese país. De ser así, uno mismo puede presentar la solicitud. Sin embargo, para **ahorrar tiempo**, se puede recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los pormenores del trámite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de que la protección se solicite con arreglo a la **clase o clases de marcas adecuadas** y se **evita el riesgo de que la solicitud sea denegada** por motivos absolutos o relativos. La presentación de una solicitud de registro de marca no es un asunto administrativo rutinario. Es necesario que elabore una **estrategia** apropiada en lo tocante a la forma de la marca y la amplitud o concisión de la descripción de los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resultados de la búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca y las posibles

controversias que puedan suscitarse más adelante. También tendrá que considerar los planes futuros para la marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios para los que se desea utilizar la marca estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de que necesite asesoramiento de orden práctico y un análisis de los riesgos respecto de la mejor estrategia para responder a las decisiones de la oficina, en especial a una denegación. Por todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con la ayuda de un agente de marcas. Si solicita el registro de una marca en el extranjero, quizás se le exija que tenga un agente de marcas que resida en el país de que se trate. La oficina de marcas competente podrá facilitarle una lista de agentes de marcas oficialmente autorizados.

23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?

El tiempo necesario para registrar una marca varía considerablemente de un país a otro; suele oscilar entre tres meses y dos años, dependiendo, entre otras cosas, de si la oficina de marcas realiza un examen de fondo parcial o completo y de si hay procedimientos de oposición en curso (véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 24). El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto. Asegúrese de que prepara la solicitud de registro de marca con suficiente antelación, de manera que disponga del registro antes de empezar a utilizar la marca en sus productos o en la publicidad.

24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?

Tras haber efectuado una búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su registro (véase el apartado N.º 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante la oficina de marcas nacional o regional competente.

En el cuadro que se presenta a continuación se proporciona una perspectiva general básica del proceso de solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes variaciones entre los países y que siempre es recomendable consultar a la oficina de marcas o a un agente de marcas para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.

El registro de una marca paso a paso

El procedimiento de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro pero, en términos generales, sigue un modelo similar. Normalmente, la oficina de marcas cuenta con un manual de examen específico que está disponible en Internet. Estos manuales pueden permitir formarse una idea bastante exacta del procedimiento de solicitud y examen para el registro de una marca.

1. El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacer es presentar un formulario de solicitud de registro de marca debidamente cumplimentado en el que figuren los datos de contacto de su empresa, la representación gráfica de la marca (a veces se exige un formato específico) y una descripción de los productos y servicios a los que se aplica o una indicación de la clase o clases de productos o servicios respecto de los que se solicita el registro de la marca, o ambas cosas. Asimismo, deben pagarse las tasas exigidas. Estos formularios están disponibles en la oficina de marcas y en Internet, y en muchos países se puede realizar todo el procedimiento de solicitud por Internet.

Algunas oficinas de marcas también pueden requerir la presentación de pruebas de uso de la marca o una declaración en el sentido de que su empresa prevé usar la marca. Si desea información más precisa sobre el trámite de solicitud, diríjase a la oficina de marcas competente.

2. Examen de forma

La oficina examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que se ha cumplimentado debidamente el formulario de solicitud).

3. Examen de fondo

En algunos países, la oficina de marcas solo lleva a cabo un examen de fondo **parcial** que le permite comprobar si la solicitud de registro de la marca propuesta debe ser denegada por **motivos absolutos** (como se explica en el apartado N.º 11, por motivos absolutos se entienden las categorías de signos cuyo registro está prohibido expresamente por disposiciones específicas del Derecho de marcas). Si se lleva a cabo un examen de fondo **completo**, también se estudiarán los **motivos relativos** de denegación, es decir, la oficina también examinará si la marca que se pretende registrar está en conflicto con una marca ya existente inscrita en el registro en la clase o clases pertinentes.

4. Publicación y oposición

En muchos países, la marca **se publica** en un boletín con el objetivo de conceder un plazo a terceros para que se opongan a su registro. En algunos otros, la marca se publica solo una vez que ha sido registrada y se establece un plazo para solicitar posteriormente la invalidación del registro.

5. Registro

Una vez que se ha decidido que no existen motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo período de validez suele ser de 10 años.

6. Renovación

La marca puede ser renovada indefinidamente mediante el pago de las tasas de renovación exigidas, pero si no se usa durante el período establecido en la legislación nacional de marcas, el registro puede invalidarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos (véase el apartado N.º 34).

25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?

Si bien la duración de la protección puede variar, en muchos países las marcas registradas están protegidas durante **10 años**. El registro puede renovarse **indefinidamente** (por lo general, por períodos consecutivos de 10 años) a condición de que se paguen periódicamente las tasas de renovación. Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga teniendo intereses (véase el apartado N.º 32).

26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Sí. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que haya ningún riesgo de infracción de los derechos de un tercero en **países distintos**, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida. Las marcas idénticas o similares también pueden coexistir en el mismo país siempre que:

- se utilicen para **productos o servicios distintos** que están incluidos en clases diferentes de la Clasificación de Niza (véase el apartado N.º 28), a excepción de las marcas notoriamente conocidas (véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 5); o
- sea **improbable que haya ninguna confusión** en el mercado; o bien
- haya un **acuerdo de coexistencia** (véase a continuación).

Ejemplo: Delta® es una marca registrada en la Unión Europea, propiedad de diferentes empresas de servicios de transporte aéreo, soldadoras, piscinas y cigarrillos.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo mercado es efectuar oportunamente una búsqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho, se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusión, necesitará decidir en cada caso cuál es la respuesta apropiada:

- Una posible solución es concertar un **acuerdo de coexistencia** con el propietario de la marca con la que se está en conflicto. El objetivo principal es lograr la coexistencia pacífica en el mercado mediante la determinación de las condiciones que lo permitan.
- En algunos países, es posible que los procesos judiciales sean la única vía adecuada de solucionar un conflicto con marcas idénticas o similares en el mismo mercado.
- También es posible **comprar** (o vender) u **obtener una licencia** sobre la marca con la que existe conflicto (esto se analiza con más detalle más adelante, en la Parte VI).

27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Su empresa deberá consultar a la oficina u oficinas de marcas pertinentes, o a un agente de marcas, para saber si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y se paguen las tasas correspondientes.



El logotipo Shell® es propiedad del grupo de empresas Royal Dutch Shell.

28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?

En la mayoría de los países se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios para los que se desea registrar la marca y que se agrupen con arreglo a **clases**. Por clases se entienden las que figuren en el **sistema de clasificación de marcas**. Si ha registrado una marca para un producto determinado y desea usarla para un producto que pertenece a otra clase, deberá presentar una nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de marca debe hacerse respecto de los productos correspondientes de la clase 8 de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. En algunos países se exige una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que en otros se permite incluir varias clases en una sola solicitud.

Un sistema bien clasificado

La mayoría de los países del mundo utilizan los sistemas de clasificación internacional. Con la Clasificación de Niza se establece un sistema de clasificación de los productos y servicios para todos los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios) y la Clasificación de Viena se emplea para las marcas que consisten total o parcialmente en elementos figurativos (consta de 39 categorías). Podrá encontrar más información sobre la Clasificación de Niza y la Clasificación de Viena en www.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificación internacional permiten almacenar ordenadamente la información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en función de su forma. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos de marcas. Es fundamental registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizarla.

29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

La forma de su producto puede ser un elemento importante de su marca; este elemento puede protegerse de varias maneras.

- La forma de un producto generalmente puede protegerse como **diseño industrial** (véase el apartado N.º 13). Con frecuencia, una empresa registrará la forma de su producto como *diseño industrial*, una vez que este ha adquirido carácter distintivo gracias al uso, procederá a registrarla como *marca tridimensional*.



Toblerone®, la forma del envoltorio de Toblerone® y la forma de la barra de chocolate de Toblerone® son marcas registradas de Kraft Foods.

- En la mayoría de los países, es posible registrar la forma de un producto como **marca tridimensional** siempre que la forma desempeñe la función de una marca en el mercado. Para satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de tener carácter distintivo. Además, la forma no debería estar determinada por la *función* del producto (véase el apartado N.º 11). Normalmente, no reciben protección las formas que son excesivamente sencillas o que se han utilizado de manera generalizada. Algunos países van más allá y exigen que la forma de que se trate deba

poseer *carácter distintivo por sí misma* para los consumidores. Esto comporta que los consumidores deban reconocer y relacionar el producto que tiene una forma específica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de Toblerone® o con la forma característica del iPod® de Apple). La ventaja que se deriva de la protección por marca, en lugar de la protección que brinda el registro como diseño industrial, es que puede tener una duración indefinida y suele obtenerse con mayor facilidad.

- En algunas jurisdicciones se dispensa protección al **acondicionamiento distintivo** en virtud del Derecho de marcas o la legislación contra la competencia desleal, que puede comprender el empaque o la forma distintivos de un producto (véase el apartado N.º 13). En varios países se aplican los mismos requisitos que se observan conforme al Derecho de marcas, es decir, es necesario que la forma posea *carácter distintivo* y la característica protegida no puede ser un elemento *funcional* (véase el apartado N.º 17).
- Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de protección por **derecho de autor** (véase el apartado N.º 13). No es una protección tan sólida como la protección que brinda el registro de una marca o de un diseño, pero resulta sumamente útil en determinadas circunstancias; por ejemplo, en los países en los que no haya registrado su marca o diseño, o si se ha invalidado su marca o diseño.
- En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de **diversos derechos de propiedad intelectual** (véase el apartado N.º 13).

Lista recapitulativa de comprobación

- **Registre su marca.** Aunque en la mayoría de los países el registro no es obligatorio, son muchos los beneficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere un registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda llevar a confusión.
- **¿Está utilizando todos los medios a su alcance para proteger su imagen de marca o sus productos?** Considere las ventajas de la protección de la marca descritas en los apartados que figuran a continuación, así como las otras opciones y los métodos de protección acumulativa disponibles (el derecho de autor, el acondicionamiento distintivo, los diseños industriales, etc.). Lleve a cabo un análisis de costos y beneficios.
- **¿Está en conflicto su marca con la marca de un competidor?** Lleve a cabo un análisis de disponibilidad de la marca y estudie la posibilidad de recurrir a los servicios de un agente de marcas.
- **Presentación de una solicitud de registro de marca.** Estudie la posibilidad de utilizar los servicios de un agente de marcas para presentar su solicitud.
- **Más información.** Véanse los puntos 2 y 3 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

Las marcas en el extranjero

30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue registrada, por lo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su país solo conferirá derechos en ese país, salvo que la marca se considere una marca notoriamente conocida (véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 5).

31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?

Los motivos por los que debe registrar la marca en su país de origen son los mismos que aconsejan que también lo haga fuera de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad de registrar su marca en los países estratégicamente convenientes para su negocio, es decir, en aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso. El Sistema de Madrid facilita el registro y la gestión de las marcas en varios países (véase el cuadro que se presenta a continuación del apartado N.º 32).

32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga presente que, por lo general, existe un plazo de **seis meses** contados a partir de la fecha en la que se solicita protección en el primer país para reivindicar el derecho de **prioridad** al solicitar protección para la marca en otros países. Dicho de otro modo, si presenta la solicitud de registro dentro del plazo de seis meses y logra la protección, se considerará que esta tiene efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud de protección en el primer país. Por lo tanto, se recomienda que presente las solicitudes de protección en el extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que un competidor le “robe” su marca en esos países. A diferencia de lo que ocurre con las patentes y los derechos sobre diseños, en cuyo caso el incumplimiento de la fecha de prioridad podría tener consecuencias irreparables para las solicitudes posteriores, en el ámbito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis meses conlleva que el registro solicitado en otro país solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presentación y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar una marca en otros países son las siguientes:

La vía nacional. Podrá solicitar el registro en las oficinas de marcas de cada uno de los países donde desee obtener protección por medio de la presentación de la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y el pago de las tasas estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un agente de marcas radicado en el país en cuestión (véase el apartado N.º 22). Tenga en cuenta que algunos países no cuentan con un sistema nacional y, en su lugar, se sirven de un sistema regional.

La vía regional. Si desea protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, podrá solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas de marcas regionales son las siguientes:

- la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www.aripo.org);
- la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protección en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (www.boip.int);
- la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para las marcas comunitarias en los Estados miembros de la Unión Europea (www.oami.europa.eu);
- la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) para la protección en los países africanos de habla francesa (www.oapi.int); y

- el Consejo Supremo del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, que aprobó la Ley de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, por la que se establecerá próximamente un sistema regional de marcas para los seis Estados árabes del Golfo.

La vía internacional. Si su país forma parte del Sistema de Madrid y usted cuenta con un registro regional o nacional de marca, o ha presentado una solicitud, podrá servirse del Sistema de Madrid para registrar esa marca en cualquiera de los más de 90 miembros del Sistema de Madrid.

Características principales del Sistema de Madrid

- Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid, debe tener un **vínculo** con este, es decir, debe ser nacional de uno de los miembros de la Unión de Madrid (www.wipo.int/madrid/es/members) o tener su domicilio o un establecimiento industrial o comercial en el territorio de uno de ellos.
- En primer lugar, debe **registrar** su marca (o solicitar su registro) en la oficina del país con el que tiene el vínculo, que se denomina **oficina de origen**. A continuación, puede pedir a su oficina de origen que envíe a la OMPI su solicitud de registro internacional para que efectúe un examen de los requisitos formales. En la solicitud internacional deben **designarse los países** en los que se desea proteger la marca.

- La oficina de cada Parte Contratante designada efectuará un examen sustantivo del registro internacional de la misma manera que examinaría una solicitud presentada directamente. Si se concede la protección, la marca quedará protegida como si hubiera sido registrada por la oficina de ese país. Por lo tanto, un registro internacional equivale a un **conjunto de registros nacionales**.
- A pesar de tratarse de un solo registro, es posible que se deniegue la protección en algunos países o que la protección se limite a algunos países. A diferencia de lo anterior, cuando se trata de un derecho regional unitario, por ejemplo, el de la marca de la Unión Europea, este no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia con efectos solamente en una parte del territorio, y puede hacerse valer jurídicamente mediante un único procedimiento que abarca las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio (consúltese el sitio web euipo.europa.eu/ohimportal/es).
- El registro internacional queda en situación de dependencia respecto de la marca de base (es decir, la marca registrada o cuyo registro se ha solicitado ante la oficina de origen) durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de registro. Si la marca de base deja de surtir efectos dentro de ese período de cinco años, se cancelará el registro internacional.

Sin embargo, es posible que pueda, con un costo adicional, transformar su registro internacional en varias solicitudes nacionales o regionales en cualquiera de las Partes Contratantes designadas, en un plazo de tres meses contado a partir de la cancelación de la marca de base.

Ventajas del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, administrado por la OMPI, es un sistema **fácil de utilizar** que proporciona a los propietarios de las empresas un medio **sencillo** para proteger y gestionar sus marcas en el extranjero de manera **eficiente en relación con los costos**. Las ventajas que ofrece son las siguientes:

- Basta con presentar una única solicitud internacional.
- Se presenta en un solo idioma (español, francés o inglés).
- Se pagan las tasas en una única moneda (francos suizos).
- El resultado es un único registro internacional.
- Una vez efectuado el registro, es posible añadir otros países a la cartera de marcas en cualquier momento.
- La flexibilidad del sistema permite, si lo desea, realizar una cesión del registro únicamente en lo que respecta a algunos de los países designados o a algunos de los

bienes o servicios, o limitar la lista de los bienes y servicios a determinados países designados.

- Las modificaciones posteriores de cualquier tipo pueden tramitarse mediante un único procedimiento con etapas muy sencillas.
- La renovación es menos costosa y más fácil de administrar.
- Las oficinas deben conceder la protección dentro de un plazo estricto (12 o 18 meses desde la fecha de registro internacional).
- No es necesario nombrar a un abogado local desde el principio del procedimiento (solo es necesario nombrar un asesor extranjero si se deniega la solicitud).

De ese modo, el Sistema de Madrid **reduce los requisitos administrativos y los costos** que entrañan el registro y el mantenimiento de una marca en varios países.

Puede obtenerse más información sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid (quién puede presentar una solicitud y dónde presentarla, una lista de sus miembros, formularios, información general sobre la presentación de solicitudes, los textos jurídicos, los servicios en Internet, etc.) en la dirección <https://www.wipo.int/madrid/es/index.html>. En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/madrid/es/madrid_benefits.html#userssay) se recogen comentarios de usuarios procedentes de países en desarrollo.

The logo consists of the letters 'GNĐ' in a white, bold, sans-serif font, centered within a dark blue rounded rectangular background.

GND es un ejemplo de registro internacional que surte efecto en varios países (35, al mes de diciembre de 2016): Australia, Botswana, China, Kenya, República Popular Democrática de Corea, Singapur, Viet Nam y los 28 países miembros de la Unión Europea. El país del registro de base es Mozambique.

Se reproduce por gentileza de GRINGO, Lda. Mozambique.

33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas en el idioma y el alfabeto de su país. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traducción o transcripción en algunos de los principales mercados de consumo.

La **traducción** consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente *dotado de significado* de las palabras enunciadas en un idioma. La **transcripción**, en cambio, supone fundamentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de una adaptación *sonora* que se aproxime a la pronunciación original. Por lo general, se opta por la transcripción por ser esta a) más intuitiva o sencilla o b)

porque no hay palabras con sentido en el idioma de destino (como ocurre a menudo con los nombres y los topónimos).

Así, si una marca que se pretende registrar contiene voces que no son inglesas o que no están escritas en caracteres latinos, es posible que se exija a su propietario que facilite a la oficina de marcas la transcripción de cada una de las palabras o caracteres, y de las palabras y caracteres en su conjunto, a un idioma oficial del país del que se trate. Así sucede en el caso de los idiomas de muchos de los países de Asia y de Oriente Medio, así como de la Federación de Rusia, Grecia e Israel. Si una marca contiene números que no sean ni arábigos ni romanos, puede que deba sustituir esos números por números arábigos o romanos. Es muy importante saber que, en determinadas circunstancias y en ciertos países, una marca transcrita se considera **automáticamente** registrada una vez que la marca original ha sido debidamente registrada, mientras que en otros se necesita un segundo registro, es decir, un registro **aparte**. En esos países es muy recomendable registrar también la marca, por separado, en el idioma del país.

La transcripción de caracteres puede presentar una mayor o menor complejidad según cuáles sean los requisitos del país, y cada país tiene sus peculiaridades propias. La transcripción de una marca debería ser analizada junto a la cuestión de la transcripción del **nombre de dominio** correspondiente, que se registrará en el alfabeto que corresponda al código de país de que se trate. Consulte siempre a un agente de marcas, ya que puede ser un asunto muy complejo del que sea necesario que se ocupe un experto.

Transliteración de marcas al chino

No es fácil elegir la marca china adecuada para proteger su marca original y comercializar con éxito sus productos. Deben tenerse en cuenta numerosos factores:

- El chino tiene muchos dialectos. La mayoría de las empresas se centra en el chino mandarín y en el chino cantonés, que son las dos variedades principales del chino.
- Este idioma tiene más de 50.000 caracteres, muchos de los cuales comparten el mismo sonido. Si la transcripción no se realiza correctamente, podría encontrarse con que una marca tiene un sonido correcto en chino, pero no significa nada o, incluso, tiene un significado negativo para los consumidores chinos.
- En China, la mayor parte de las marcas escritas con caracteres latinos se considerará **marca figurativa**. En otros países, se considera que son marcas figurativas las marcas escritas con caracteres chinos.
- China y Singapur han adoptado un sistema de escritura simplificado. En estos dos países no se acepta la utilización de caracteres chinos tradicionales (es decir, que no se hayan simplificado). En cambio, en Hong Kong (China) se siguen utilizando los caracteres chinos tradicionales.
- Con frecuencia, los consumidores chinos atribuyen un sobrenombre

chino a las marcas extranjeras. Por ejemplo, Quaker® Oats, debido a su logotipo, se conoce en China como la “marca del anciano” (*laoren pai*) y a Polo® se le ha dado el sobrenombre de “caballo de tres patas” (*san jiao ma*). Suele ser una buena estrategia **registrar el sobrenombre** como la marca oficial en chino.

- Dispone de tres opciones para transcribir o traducir su marca original al chino, a saber:
 1. El **método conceptual** comunica el **significado** exacto de su marca original, pero la marca en chino se pronunciará de manera distinta. Por ejemplo, Shell® se ha traducido al chino por QIÀO PAI (壳牌), que significa, literalmente, “la marca de la concha”.
 2. El **método fonético** emplea caracteres chinos para reproducir la misma **pronunciación** que la de la marca original, pero la marca china normalmente tendrá un significado distinto o carecerá de significado. Es el caso de Sony®, que se ha transcrito como “suo ni”, que quiere decir “cable” (*suo*) y “monja” (*ni*).
 3. El **método fonético-conceptual** combina esos dos métodos y, en general, es el más eficaz. La marca china es fonéticamente similar a la marca original y también evoca los beneficios de los productos. Uno de los mejores ejemplos es Coca-Cola®, que se conoce por el nombre de “*ke kou ke le*”, cuyo sonido recuerda la

pronunciación original y que significa “felicidad deliciosa”.



Ya Kun Kaya Toast
Coffeestall since 1944

La marca Ya Kun Kaya Toast Coffeestall since 1944® está registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, además de existir su registro internacional con arreglo al Sistema de Madrid. La transcripción de los caracteres chinos que figuran en la marca es “Ya Kun”, el equivalente en *pinyin* (el sistema de transcripción oficial de la República Popular China) de “Ah Koon”, el nombre de su fundador.

Elegir una marca en el extranjero

Elegir la marca adecuada para un mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los consejos que se enumeran a continuación pueden serle de ayuda:

- **Elija una marca en un idioma del país y registre todas sus variantes.** Consulte a un especialista en idiomas y asegúrese de escoger una marca sólida que suene bien a los oídos de los consumidores del país.

- **Compruebe cuidadosamente que no se infringen los derechos de marca de terceros.** Con esa finalidad se hará una búsqueda de marcas extranjeras que por su *apariencia y pronunciación* se asemejen a su propia marca, o que posean el *mismo sentido*. También habrá que buscar si existen *nombres de dominio* que se hayan registrado con anterioridad.
- **Presente una solicitud amplia.** Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de los productos que utiliza, sino también de productos que podría utilizar en un futuro próximo. En algunos países no se aplica el sistema de la Clasificación de Niza o cuentan con un sistema de subclases propio. Un asesor de marcas del país podrá ayudarle a asegurarse de que el registro sea correcto y completo.
- **Familiarícese con el sistema de marcas del país.** No dé por supuesto que las leyes extranjeras son iguales a las de su país. Conozca bien los escollos de la legislación extranjera y contrate a abogados de confianza. ¿En el país de que se trata se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de la marca? ¿Efectúa la oficina de marcas un examen parcial? ¿Cómo es el sistema de oposición? ¿Cuánto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ¿Es necesario contar con una autorización para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca? Estas son

solo algunas de las preguntas más importantes que debe plantearse.



WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma que ofrece apoyo y financiación a empresarios en la región del Oriente Medio y África del Norte. Cuenta con logotipos en árabe y en caracteres latinos.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Derechos territoriales.** No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se considere que una marca es notoriamente conocida.
- **Plazo de prioridad.** Utilice el plazo de prioridad de seis meses para solicitar la protección en el extranjero.
- **Dónde presentar la solicitud.** Analice dónde le convendrá solicitar protección y tenga en cuenta los costos de la protección en los distintos países.
- **Cómo presentar una solicitud.** Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid para facilitar la tramitación de la solicitud, puesto que ello permite reducir los trámites y gastos administrativos necesarios para registrar y mantener marcas en varios países.

El uso de las marcas

34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?

Las referencias jurídicas al “uso” de una marca son muy numerosas y la definición de ese “uso” varía de un país a otro. Debería consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con unas directrices adecuadas. No obstante, a continuación se presentan algunas de las referencias al “uso” de una marca relacionadas con aspectos que revisten interés para el propietario de una empresa:

- El titular de una marca registrada puede impedir el *uso* no autorizado de la marca por terceros respecto de productos idénticos o similares (véase el apartado N.º 15).
- En muchos países, las marcas están protegidas gracias al *uso*, sin que sea necesario su registro (véase el apartado N.º 12 sobre los países que aplican el sistema del primer usuario de la marca).
- El *uso* en el mercado constituye un requisito para poder registrar una marca en algunos países (véase el apartado N.º 35).
- En numerosos países, no *usar* la marca durante varios años constituye una prueba de su abandono (véase el apartado N.º 35).
- Una marca descriptiva puede adquirir carácter distintivo como consecuencia de su *uso* generalizado (véase el cuadro sobre el significado secundario que se presenta a continuación del apartado N.º 17). En cambio, una marca con carácter distintivo puede perder

ese carácter por su *uso* generalizado (véanse los apartados N.º 9 y 37 acerca de los signos genéricos).

- Las marcas de certificación no pueden ser *usadas* por su propietario (véase el apartado N.º 7).

En cada país existe una idea diferente sobre lo que constituye el uso de una marca registrada. Sin embargo, por lo general el “uso” de una marca desde el punto de vista jurídico consiste en utilizar la marca tal como está registrada. Ese uso debe enmarcarse en una actividad comercial y ser efectuado por su propietario o por terceros con el consentimiento del propietario. La marca debe usarse referida a los productos o servicios para los que está registrada o guardar relación con ellos, y ese uso ha de tener lugar en el territorio en el que está registrada. También puede entenderse que existe uso de la marca cuando esta se utiliza en una forma que difiere en determinados elementos, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca. El uso debe ser intensivo y en muchos países el uso simbólico no es suficiente. Además, utilizar la marca en los productos o materiales destinados al etiquetado o el embalaje de los productos en el territorio en el que está registrada con fines de exportación únicamente puede considerarse uso. Sin embargo, en muchos países esto no está tan claro. De nuevo, los requisitos jurídicos en lo concerniente al “uso” de la marca difieren de un país a otro, aunque por lo general se cumplen si el titular del registro de marca:

- aplica el signo a los productos o su embalaje;
- ofrece o expone los productos a la venta, los coloca en el mercado o los almacena con esa finalidad marcados con ese signo, u ofrece productos o presta servicios con ese signo;
- importa o exporta productos con ese signo;
- utiliza el signo en una factura, una lista de vinos, un catálogo, una carta de empresa, documentos comerciales, una lista de precios u otro documento comercial; o
- utiliza el signo en publicidad.

35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Se puede *solicitar* el registro antes de haber usado la marca, pero algunos países no la *registran* oficialmente hasta que no se hayan presentado **pruebas de su uso**. En los países donde se aplica ese requisito, el concepto de uso es muy importante, puesto que “el uso de una marca en el comercio” eleva el rango de esa marca por encima del de las marcas de terceros. En estos países, el uso es un **requisito para efectuar al registro** o para la presentación de una oposición o una demanda judicial por infracción.

Lo más importante que debe recordarse es que, en cualquier situación, lo principal es comprobar qué se dispone en la legislación del país y registrar la marca lo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los países, si no se usa la marca durante un determinado período (que suele

oscilar entre tres y cinco años) tras el registro, podrá ser eliminada del registro de marcas por considerar que ha sido **abandonada**. Esto conlleva que el titular del registro de marca podría **perder** sus derechos respecto de esa marca.

¿TM o ®?

El uso de ®, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio y normalmente no aporta una protección jurídica adicional. Sin embargo, puede servir para informar de que un determinado signo es una marca y advertir así a los posibles infractores y falsificadores. El símbolo ® (“registrada”) solamente puede utilizarse una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM (“marca de fábrica o de comercio”, en inglés) suele utilizarse para marcas que no han sido registradas. SM (“marca de servicios”, en inglés) se emplea de manera parecida a TM (para marcas que no han sido registradas), pero respecto de servicios en lugar de productos.

Es posible que se considere que la utilización del símbolo ® en relación con marcas que no se han registrado constituye una práctica empresarial desleal o comercialización engañosa. Asegúrese de que no usa el símbolo ®, por ejemplo, cuando exporta productos a países donde no ha registrado la marca.

36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?

Cuando ponga en el mercado nuevos productos o variantes nuevas de su producto, tendrá que decidir de qué manera distinguirá esos productos o variantes de su producto original y de qué imagen de marca los dotará en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta unos beneficios y unos costos y riesgos. Podrá:

- Usar la **misma marca de fábrica o de comercio**. Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. No olvide que tal vez tenga que presentar una solicitud nueva a fin de registrar la marca para ese nuevo uso (véase el apartado N.º 28).
- Crear una **marca nueva**. Utilizar una marca nueva, que sea más específica y adecuada para el nuevo producto, permitirá a su empresa dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.
- Utilizar una **marca adicional** conjuntamente con la primera marca. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca preexistente (por ejemplo, Nutella® se suele utilizar con Ferrero®).
- Servirse de un **diseño industrial** nuevo del producto o de su embalaje (véase el apartado N.º 13).

- Usar un **materi al gráfico** distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos; esto supondría servirse de un derecho de autor o un diseño industrial, o de ambos (véase el apartado N.º 13).



Nutella® y los elementos y signos correspondientes son marcas propiedad de Ferrero®.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en función de sus estrategias de desarrollo de la imagen de marca. Sea cual sea la que elija, asegúrese de que su marca esté registrada para todas las clases de productos o servicios para los que se usa o se usará.

37. ¿Cómo debe utilizar su marca?

No basta con obtener protección por medio del registro de la marca. La protección puede desaparecer si no utiliza debidamente su marca. Una marca puede convertirse en **genérica** si se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre común con el que se designa el producto o servicio de que se trate. Cuando así suceda, la marca no podrá ser registrada y podrá anularse un registro anterior de esa marca. Algunas marcas conservan la protección por marca en determinados países a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros (véase el apartado N.º 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo: El término “Trampoline” ha pasado a ser genérico en los Estados Unidos de América, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar un aparato de salto atlético.

El uso correcto e incorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda para impedir que su marca se convierta en una marca genérica:

- Utilice el **símbolo** ® para indicar que se trata de una marca registrada.
- **Diferencie la marca del texto que la acompaña** por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
- **Use la marca siempre de la misma forma.** Si su marca está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza conforme se registró. No altere la marca mediante guiones, combinándola o abreviándola (por ejemplo, “plumas Montblanc®” no debería aparecer como “Mont Blanc”).
- **La marca no debe utilizarse como sustantivo.** La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construcción LEGO®”, no “los Lego”).
- **La marca no debe utilizarse como verbo** (por ejemplo, debe decirse “retocado con el programa informático Adobe® Photoshop®” y no “photoshopeado”).
- **La marca no debe utilizarse en plural** (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no “tic tacs”).

- **Establezca directrices y prácticas óptimas claras y convincentes respecto de la marca.** Enseñe la manera correcta de utilizar su marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepción, sigan las normas y directrices.

Con ello puede que logre impedir que su marca se convierta en genérica, pero también es posible que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista jurídico, es más importante que intente de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envío de mensajes de correo electrónico o notas a los autores que emplean su marca erróneamente) que el hecho de que logre ese objetivo.

38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?

Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo es una actividad peligrosa. La ley varía de un país a otro y, si considera que es necesario usar la marca de un competidor en su publicidad, es aconsejable que consulte primero a un abogado del país y tenga en cuenta los aspectos siguientes:

- Tenga sumo cuidado si prevé mencionar en su publicidad que su producto es mejor que el de uno de sus competidores. Una afirmación de ese cariz puede ser ilegal en algunos países. Consulte a un abogado del país de que se trate para conocer cuáles son las leyes y normas que se aplican a la **publicidad comparativa** en ese país.
- Si utiliza la marca de un competidor en su publicidad, **hágalo de manera honesta y adecuada**, ya que la finalidad fundamental de su publicidad debería ser informar al consumidor y no desprestigiar ni atacar injustamente a sus competidores.
- Evite emplear la marca de un competidor de un modo que pueda dar a entender que este garantiza o patrocina el producto que usted comercializa. Además, **no se aproveche injustamente** de la reputación de la marca de un competidor para promocionar su propio negocio.
- Cuando recurra a la publicidad comparativa, tenga cuidado de **no modificar** la marca de un competidor, especialmente si esta consiste en un logotipo, y utilice siempre el símbolo adecuado de esa marca. La utiliza-

ción de una versión modificada de la marca de un competidor puede mermar la capacidad de la marca para identificar el producto en cuestión y, por consiguiente, esa modificación podrá considerarse una infracción de los derechos que confiere la marca.

- La marca de un competidor puede contener uno o más **elementos gráficos**, como logotipos, rótulos, diseños o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también estén protegidos por derecho de autor, por lo que deberá obtener la autorización del titular del derecho de autor para utilizar uno o varios de esos elementos gráficos en su publicidad.

39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los **nombres de dominio** son direcciones de Internet fáciles de utilizar que sirven para encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “*wipo.int*” se usa para acceder al sitio web de la OMPI en la dirección *www.wipo.int*.

Por lo general, los nombres de dominio están disponibles para su registro conforme al orden de presentación de la solicitud. En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales pueden considerar que el uso o, en algunas circunstancias, incluso el mero registro de la marca de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infracción con arreglo a los principios del

Derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente como **ciberocupación**. Si se determina que su empresa ha llevado a cabo actos de ciberocupación, usted estará obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el nombre de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el elemento principal de una marca de otra empresa.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de “ciberocupación” por un tercero, podrá usted tomar medidas para poner fin a ese abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en Internet para la **solución de controversias en materia de nombres de dominio**, remitiéndose a la dirección *www.wipo.int/amc/es/index.html*. Este servicio en Internet incluye modelos de alegaciones, así como una sinopsis de la doctrina y un índice jurídico de los miles de asuntos de la OMPI relativos a nombres de dominio que ya han sido resueltos. Ofrece a los propietarios de marcas de todo el mundo una solución al margen de los tribunales y eficaz desde el punto de vista del tiempo y el costo. Para obtener más información sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas de búsqueda de nombres de dominio que están disponibles en Internet, como *whois.icann.org/es* o *www.internic.net*.

Consejos sobre nombres de dominio

- **Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un tercero.** Efectúe una búsqueda de marcas (véase el apartado N.º 19) para determinar si un competidor está usando el nombre escogido como marca de productos o servicios similares o si se trata de una marca notoriamente conocida.
- **Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio.** Los clientes encontrarán su sitio web fácilmente si utiliza un nombre de dominio que sea igual o similar a su nombre comercial o al nombre de su marca. Por consiguiente, intente registrar su marca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Además, cuando escoja una marca nueva para sus productos, compruebe que el nombre de dominio correspondiente se encuentra disponible.
- **Registre su nombre de dominio como marca.** El registro de un nombre de dominio no confiere automáticamente derechos de marca. Así, si adquiere el nombre de dominio “sunny.com”, no podrá impedir que otros utilicen “sunny” para la venta de productos (por Internet o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa dirección específica de Internet. Debería pensar en la posibilidad de registrar su nombre de dominio (en

el ejemplo, “sunny”) como marca (con o sin la extensión del dominio de nivel superior “.com”). Contar con un registro de marca a) hará que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos frente a todo aquel que intente utilizar el mismo nombre para comercializar productos similares y b) podrá impedir que otros registren el mismo nombre como marca para productos o servicios similares. En la mayoría de los países podrá registrar su nombre de dominio como marca, siempre que esta posea carácter distintivo (es decir, que no sea genérica) y se utilice para comercializar productos.

- **¿Cómo puede registrar su nombre de dominio?** El registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo, rápido y barato. La forma más sencilla es registrarlo por medio de uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.org/es o www.internic.net. La tasa suele oscilar entre los 10 y los 35 dólares de los Estados Unidos de América y el registro es efectivo en cuestión de minutos.

40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas jurídicos polémicos para los que no parece haber una solución uniforme.

- Uno de los problemas reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca solo está protegida en el país o región donde se haya registrado o se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de solucionar controversias entre empresas que son titulares legítimos de **marcas idénticas o tan similares que inducen a confusión referidas a productos idénticos o similares en países diferentes**. Como la legislación en este ámbito todavía está en proceso de elaboración, la manera en que los tribunales abordan esta cuestión varía considerablemente de un país a otro.
- La **publicidad a partir de palabras clave** es una modalidad de publicidad en Internet que se sirve de palabras clave que activan la aparición de anuncios en una columna separada de los resultados de la búsqueda. Los propietarios de algunos motores de búsqueda venden palabras clave a las empresas. Cuando un usuario de Internet introduce esas palabras clave en el motor de búsqueda, aparecen anuncios junto con la lista de los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, una empresa de bicicletas puede comprar la palabra “bicicleta de montaña” a un motor de

búsqueda, y en consecuencia cada vez que un usuario introduce la palabra “bicicleta de montaña” en el motor de búsqueda, aparecerá una pancarta publicitaria de la empresa. Además, al pulsar sobre la pancarta, esta dirige al sitio web de la empresa de bicicletas. Sin embargo, el problema se plantea cuando un motor de búsqueda vende la marca de un competidor como palabra clave que activa la publicidad. Supongamos, por ejemplo, que la empresa de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Cannondale®”, la marca de una empresa competidora. Cada vez que se introdujera la palabra clave “Cannondale®”, aparecería una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados. En algunos países, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como consecuencia que se atribuya responsabilidad jurídica tanto al operador del motor de búsqueda como a la empresa anunciante por infracción del derecho de marca, publicidad engañosa y competencia desleal.

- Los **hiperenlaces** a otros sitios web brindan un servicio útil a sus clientes, pero en muchos países no existe una legislación precisa acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse. En la mayoría de los casos, los enlaces están dentro de la legalidad y no es necesario disponer de la autorización del otro sitio para incluir un enlace en la página web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces pueden acarrear responsabilidad jurídica, por lo que es aconsejable evitar utilizarlos u obtener permiso para incluirlos. Pueden plantear problemas:

- los enlaces que llevan a sitios web con **contenido ilegal**;
 - los enlaces que incluyen el **logotipo de una empresa**;
 - los **enlaces profundos** (enlaces que sortean la página de inicio de un sitio web y conectan directamente con una página concreta de ese sitio) si constituyen una manera de eludir los mecanismos de suscripción o de pago o si están expresamente prohibidos por el propio sitio web; y
 - la creación de **marcos** (se muestra el contenido del sitio web de un tercero en un marco contenido en otro sitio web) o la **réplica de sitios** (se incorpora en un sitio web un archivo gráfico de otro sitio web).
- supervisar el volumen y la posible naturaleza cambiante del uso de las marcas, así como verificar que se comunican al agente de marcas las **renovaciones del registro** (si incumple el plazo se invalidará su registro) o las **solicitudes nuevas** que puedan ser necesarias. El supervisor también podrá actuar como la **persona de contacto** para todas las cuestiones relacionadas con la gestión y el uso de las marcas existentes y las futuras, y ocuparse, al mismo tiempo, de la coordinación con los agentes de marcas o los abogados expertos en marcas externos.
- Además, se podrá encargar al supervisor de marcas la **auditoría** de sus carteras de marcas. Una auditoría de la cartera de marcas puede ser útil con miras a:

41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?

En función del tamaño de la empresa y de su cartera de marcas, puede que necesite contar con un miembro del personal que se encargue exclusivamente de supervisar la gestión de su cartera de marcas. Uno de los cometidos fundamentales de un supervisor o coordinador interno de marcas es asegurar que se observan de manera uniforme las **prácticas más idóneas**. Antes de que cualquier persona de la empresa imprima las tarjetas de visita, el papel y los suministros de oficina, el material publicitario, los embalajes y otros documentos, el supervisor comprobará que se cumplen las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de marcas también debería

- preparar un informe sobre la situación de todas las marcas registradas y de las solicitudes de registro que estén pendientes, ordenadas por producto, marca y país;
- decidir si deberían mantenerse determinados registros o si sería posible reducir los costos mediante el abandono, total o parcial, de algunos de ellos;
- examinar los productos y el material comercial conexas con objeto de garantizar que sus marcas se usan de manera coherente y de conformidad con sus registros y la legislación sobre marcas aplicable;
- evaluar si sería conveniente registrar las marcas, los lemas, los eslóganes y los logotipos que no están registrados y, de serlo, dónde debería efectuarse el registro;

- examinar los procedimientos de selección y registro de las marcas y formular recomendaciones para su mejora; y
- preparar la cartera de marcas para la diligencia debida en las transacciones y para su utilización como garantía subsidiaria en la financiación basada en activos.

Encargar a un miembro del personal la gestión de todos sus activos de propiedad intelectual y la coordinación con todos los ámbitos conexos

La persona que tenga a su cargo la gestión de su cartera de marcas debería trabajar en estrecha colaboración con el miembro del personal que dirija las actividades de comercialización, publicidad y relaciones públicas de su empresa. Podría ser la misma persona que gestiona todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual de su empresa, que se coordina con los agentes y abogados externos y que formula políticas con el fin de enseñar al personal cuáles son las buenas prácticas en materia de propiedad intelectual. Para potenciar al máximo los beneficios y proteger íntegramente sus activos de propiedad intelectual, es necesario que todos esos ámbitos estén coordinados entre sí.

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Utiliza su marca de manera coherente?** Compruebe con regularidad que utiliza su marca de forma adecuada en relación con los productos y servicios apropiados.
- **¿Utiliza los símbolos ®, TM y SM correctamente?** Asegúrese de que comprende las diferencias entre ellos. Si decide no registrar su marca, o si exporta productos a un país en que su marca no está registrada, tenga cuidado de no utilizar el símbolo ®, puesto que puede considerarse una práctica empresarial desleal o publicidad engañosa.
- **¿Comprenden sus empleados el uso de las marcas?** Enseñe a sus empleados cuál es la manera en que deben utilizar las marcas de su empresa a fin de garantizar la coherencia.
- **Las marcas de los competidores.** Consulte a un abogado del país especializado en marcas antes de utilizar la marca de un competidor.
- **Más información.** Véase el punto 4 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

La comercialización de las marcas

42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?

Se pueden conceder licencias sobre las marcas a otras empresas. Al hacerlo, el titular del registro de marca continúa siendo el propietario de la marca objeto de la licencia y únicamente consiente en que otra u otras empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica en un acuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto **control** sobre el licenciatario (usuario autorizado) con el objetivo de garantizar que se mantenga un cierto grado de calidad. En algunos países, ese control de calidad es importante para conservar derechos jurídicamente exigibles sobre la marca.

En la práctica, se conceden licencias sobre marcas de fábrica o de comercio en el marco de acuerdos de licencia más amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que incluyen la concesión de licencias respecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los conocimientos especializados y cierta asistencia técnica para la elaboración de un producto determinado.



MEMORY COMPUTACIÓN, radicada en Uruguay, es una empresa especializada en programas informáticos de gestión y contabilidad para pymes que se sirve de las franquicias para ampliar sus actividades empresariales. El franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios, los conocimientos especializados y otros derechos de propiedad intelectual que posee el franquiciador a cambio del pago de una suma acordada. La empresa ha registrado sus marcas en todos los países en los que tiene actividades. www.solucionesmemory.com

Una modalidad especialmente lucrativa de concesión de licencias sobre marcas es la **explotación de productos derivados**. Se trata de una forma de comercialización en la que se coloca en un producto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca, un diseño industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas de la música pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imágenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y material de papelería hasta tazas de café y carteles. En esta modalidad de comercialización se requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en relación con la mercancía comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usar

imágenes de personas famosas en campañas de explotación de productos derivados, ya que esas imágenes pueden estar protegidas por el derecho a la intimidad y por derechos publicitarios.

La concesión de licencias sobre marcas para la explotación de productos derivados puede ser una fuente adicional de ingresos:

- **Concesión de licencias.** Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas (como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o elementos de animación), conceder licencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puede reportarles tasas de licencia y regalías cuantiosas. La concesión de licencias también permite que una empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relativamente segura y eficaz en función de los costos.
- **Obtención de licencias.** Una empresa que fabrica productos de bajo precio manufacturados en masa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atractivo de sus productos mediante la utilización en ellos de un logotipo o una marca famosos.

43. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado mediante un pago único y/o regalías periódicas, cuya cuantía puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del producto objeto de la licencia (regalía por unidad) o a las ventas

netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de marca es una combinación de un pago único y regalías. En ocasiones, las regalías pueden sustituirse por una participación en el capital de la empresa del licenciatario.

Si bien existen normas de sector relativas a la cuantía de las regalías en cada sector industrial en particular cuya consulta puede resultar útil, cada acuerdo de licencia es único y la cuantía de las regalías depende de factores específicos y muy diferentes que pueden negociarse. Por lo tanto, las normas de sector pueden proporcionar una orientación útil pero basarse excesivamente en estas normas suele ser un error, puesto que cada marca tiene un valor distinto.

44. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

Existen tres tipos de acuerdos de licencia en función del número de licenciatarios que pueden servirse de ella:

- **Licencia exclusiva:** Tiene derecho a utilizar la marca un solo licenciatario, y ni siquiera el titular del registro de marca podrá utilizarla.
- **Licencia única:** Tienen derecho a utilizar la marca un solo licenciatario y el titular del registro.
- **Licencia no exclusiva:** Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del registro.



En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.

El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comité de Partes Interesadas en el Café Etíope de Gran Calidad), en colaboración con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopía, puso en marcha la Iniciativa de Desarrollo de la Marca y Concesión de Licencias del Café Etíope. Con ella se pretende aliviar la pobreza en Etiopía mediante la promoción y la utilización de sus cafés de mayor calidad. Las tres marcas más famosas de café etíope (Hara™, Yirgacheffe™ y Sidamo™) Se registraron en unos 36 países y se exigió a los distribuidores que obtuvieran licencias no exclusivas para su venta. Etiopía cuenta ahora con más de 110 licenciarios en ocho países.

45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa. Por ejemplo, si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo más beneficioso será una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto necesita que una empresa realice una fuerte inversión para lograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciario potencial no le convendrá afrontar la competencia de otros licenciarios, y puede que insista, con buen criterio, en obtener una licencia exclusiva.

46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?⁷

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determinada de realizar una actividad empresarial, amplía su empresa mediante la concesión a otros empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago de una tasa. Además de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otorgará al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y los conocimientos especializados del franquiciador, y le proporcionará formación y apoyo. En resumen, un negocio exitoso sería reproducido y gestionado por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisión y el control del franquiciador y con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual relacionada con ese negocio para que este pueda gestionar el negocio eficazmente. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden bajo licencia en un acuerdo de franquicia suelen ser marcas de fábrica o de comercio, diseños, derechos de autor, patentes y secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo: Un restaurante especializado en platos a base de pollo, que utiliza la marca registrada Nandos's®, ha desarrollado un sistema para preparar y vender estos productos, cuyo volumen de ventas es elevado y constante. El sistema se basa en una serie de factores que contribuyen al éxito de los restaurantes Nandos's®, entre los que figuran las recetas y los métodos de preparación de las comidas, que permiten obtener un producto de calidad constante; el diseño de los uniformes de los empleados, de los edificios y de los envases; y los sistemas de gestión y contabilidad. Nandos's® transmite sus conocimientos y su experiencia a sus franquiciados y se reserva el derecho a supervisar y controlar su actividad. Un elemento fundamental del acuerdo de franquicia es que se autoriza a los concesionarios a utilizar la marca Nandos's® y que estos se comprometen a usarla.



Se reproduce por gentileza de Nando's International Holdings Ltd.

⁷ Para obtener más información, véase *In Good Company: Managing IP Issues in Franchising* (En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia), publicación de la OMPI N.º 1035.

47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. Para la venta o cesión de una marca es posible que sea necesario depositar una copia del acuerdo, o parte de este, en la oficina de marcas.

Estudio monográfico: ¿Cómo puede una marca aportar beneficios a un empresario? El ejemplo de JET® Mosquito

El Sr. S. K. Matlani, un empresario radicado en la India, fabricó artesanalmente una pequeña máquina y comenzó a manufacturar láminas impregnadas con repelente de mosquitos con la marca JET®. Efectuó una inversión total en el proyecto de, aproximadamente, 65.000 dólares de los Estados Unidos de América. JET® no tardó mucho en convertirse en una marca de éxito en el mercado.

Diez años más tarde, Godrej Sara Lee, uno de los principales grupos industriales de la India, estudiaba distintas opciones para introducirse en el mercado de los repelentes de mosquitos. Godrej Sarah Lee llegó a un acuerdo con la empresa del Sr. Matlani para comprar la marca JET® por unos 6,5 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Las fábricas establecidas por el

Sr. Matlani, así como los otros activos materiales de la empresa, continuaron en manos de este y desde entonces se encuentran inactivos. La **compra** realizada por Godrej Sarah Lee **comprendía únicamente la marca**, que había adquirido prestigio en el mercado indio. De ese modo, a partir de una inversión inicial de 65.000 dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Matlani obtuvo unos beneficios excepcionales gracias a la venta de su marca.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia de propiedad intelectual y una gestión acertada de la cartera de derechos de propiedad intelectual pueden proporcionar beneficios mucho más importantes que todos los activos físicos tradicionales con que pueda contar una empresa. Una **marca** simboliza las **inversiones realizadas por una empresa para poder elaborar y comercializar un producto de calidad**. Para introducirse en un nuevo mercado como el de las láminas impregnadas con repelente de mosquitos, todo lo que Godrej Sara Lee necesitaba era una marca que gozase de buena reputación y satisficiera a los consumidores. Para el Sr. Matlani, su marca resultó ser su activo de mayor valor y consideró que venderlo representaba una opción interesante en un momento en que, a su juicio, la empresa estaba alcanzando los límites de sus posibilidades de crecimiento.

Recopilado por Pankaj Jain, director de la Unidad de Derechos de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industrias de Pequeña Escala, Gobierno de la India. Puede obtenerse más información en IP Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad intelectual, que puede consultarse en la dirección www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

Por lo general, otras empresas pueden revender en el mismo país y sin tener que solicitar su consentimiento los productos protegidos por marca que hayan comprado a su empresa. Sin embargo, que un tercero pueda revender legalmente en otro país sus productos protegidos por marca dependerá de la legislación pertinente (véase el cuadro que figura a continuación). Al elaborar su estrategia de exportación, deberá comprobar este asunto, de ser posible con el asesoramiento de un experto jurista. De manera análoga, si su empresa prevé adquirir productos que llevan una marca propiedad de otra empresa, debe determinar si necesita el permiso formal previo del titular del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero. Quizás le sorprendan la considerable complejidad de las respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varían de un país a otro. De hecho, varios países han formulado las doctrinas denominadas de "agotamiento del derecho de marca" y de "la primera venta", conforme a las cuales

se dirimen las situaciones en que el titular de un registro de marca puede o no actuar contra un revendedor de sus productos.

Las importaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Una **importación paralela** es un producto protegido por un derecho de marca que se importa a un mercado y se vende en él sin el permiso del titular del registro de marca. Los productos son "auténticos" (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca o bajo licencia de este. No obstante, es posible que hayan sido concebidos o empaquetados para un país o mercado específicos y posteriormente se importen a un mercado distinto del previsto por el titular del registro de marca.

La importación paralela tiene lugar principalmente por dos motivos: 1) se fabrican **versiones distintas** de un producto para su venta en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen **distintos niveles de precios** para sus productos en los diferentes mercados. Los importadores paralelos suelen adquirir productos en un país a un precio (P1) que es inferior al precio (P2) al que se venden en un segundo país, importan los productos a ese segundo país y los venden allí a

un precio que generalmente se sitúa entre el primer precio (P1) y el segundo (P2).

El **agotamiento de los derechos de marca** se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. El titular del registro de una marca goza del derecho de impedir a terceros que utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares cuando dicho uso pueda generar confusión en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a terceros del mercado está limitado por la doctrina del *agotamiento de los derechos*. Según esta doctrina, una vez que el titular del registro de marca vende uno de los productos a los que está asociada esa marca, en general no puede impedir que se revenda ese producto, puesto que los derechos de marca sobre ese producto se han “agotado” con la primera venta.

Esa pérdida de control es esencial para el funcionamiento de cualquier economía de mercado, ya que permite el intercambio libre de productos y servicios. De no existir la doctrina del agotamiento del derecho de marca, el titular de la marca original ejercería un control perpetuo sobre la venta, la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marca y, por lo tanto, sobre toda la vida económica del producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos móviles iPhone®. Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono móvil nuevo con la marca iPhone®. Sin embargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autorizado puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono móvil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto, puesto que sus derechos sobre la marca iPhone® en relación con ese teléfono móvil en particular se “agotaron” en el momento en que el producto se vendió al consumidor.

La doctrina está presente en todos los países, pero existen tres tipos diferentes de sistemas de agotamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cuál de ellos es preferible es objeto de una gran controversia, debido a que conlleva repercusiones económicas importantes.

- Si un país reconoce la doctrina del **agotamiento nacional**, el derecho del titular de la marca a controlar el movimiento de un producto o servicio se extingue en el momento en que este se coloca en el mercado en el territorio nacional. No se permiten las *importaciones paralelas*. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmisión de productos y servicios y de segregar los mercados.
- En los sistemas de **agotamiento regional**, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio entra en el mercado de cualquiera de los países de una región determinada, como la Unión Europea. Las *importaciones paralelas* están permitidas, aunque solamente en relación con los productos que entraron en el mercado por primera vez dentro del territorio regional.
- En los países donde se reconoce la doctrina del **agotamiento internacional**, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o comercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las *importaciones paralelas*, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos países independientemente del lugar en el mundo en el que se hayan vendido o puesto en el mercado por primera vez.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Comercialización.** Examine las diferentes opciones existentes para la comercialización de sus marcas, que pueden constituir una manera lucrativa de ampliar su negocio.
- **Concesión de licencias.** La cuantía de las regalías y otras características de los acuerdos de licencia son un factor que influye en la negociación y es aconsejable pedir el asesoramiento de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- **Acuerdos de franquicia.** Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes y el derecho de autor, pueden constituir una parte fundamental de un acuerdo de franquicia.
- **Recuerde el valor de su marca.** En toda operación de comercialización de su marca, analice de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de la marca y sobre los productos y servicios que esta representa.
- **Más información.** Véase el módulo 12 de IP PANORAMA™.

La observancia de los derechos de marca

49. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utilización de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se sirve de la reputación de esa empresa para privarle de sus **ventas**. En segundo lugar, si el competidor vende productos de peor calidad, la **reputación** de la otra empresa se verá dañada. Por consiguiente, es importante que efectúe un seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas que sean tan similares que lleven a confusión. A tal efecto, puede adoptar las siguientes medidas:

- llevar a cabo búsquedas de marcas (véase el apartado N.º 19);
- efectuar un seguimiento en Internet y en sus puntos de venta habituales;
- proporcionar formación a sus empleados sobre los derechos de marca y alentarles a que estén atentos ante posibles infracciones; y
- utilizar los servicios de una organización especializada a fin de detectar infracciones de su marca o marcas.

La gestión de riesgos en la esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestión de riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca, incluidas las marcas de fábrica o de comercio. Elaborar una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que comportaría lograr hacer valer posteriormente los derechos de marca.

Planificación

- **Inventaríe** periódicamente sus marcas y asegúrese de que están adecuadamente documentadas.
- Defina quién, en su empresa, está **encargado** de gestionar sus activos de propiedad intelectual.
- Elabore una **estrategia financiera** para la gestión de sus marcas en la que se aborden cuestiones como las tasas de mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como los agentes de marcas y los abogados expertos en marcas.
- Coordine a sus empleados de modo que se garantice que sus marcas **se utilizan** de manera coherente (marketing, publicidad, etc.) y establezca un sistema para documentar el uso de sus marcas.

Protección de los derechos

- En función de los recursos disponibles y de su estrategia empresarial, **registre** sus marcas en todos los países en los que prevé fabricar o comercializar sus productos.

Observancia y supervisión

- Efectúe un **seguimiento** de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas que sean de su interés, así como productos competidores que pudieran infringir sus derechos.
- **Forme** a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuar un seguimiento en el sector empresarial.
- Asesórese con expertos externos para **defender** sus derechos contra las infracciones.
- **Evalúe** continuamente su estrategia a medida que su empresa crece y cambia.

50. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la *misma marca* o una *marca tan similar que induce a confusión* para los *mismos productos* o para *productos similares* en un país en el que su marca está protegida (véase el apartado N.º 15). Para probar que ha sufrido una infracción, debe demostrar que una marca específica es tan próxima a la suya que es *probable que los consumidores se confundan*. La confusión puede residir en que los productos del competidor sean iguales a los suyos o en que, de algún modo, la empresa del competidor parezca guardar relación o estar aprobada, autorizada o patrocinada por su empresa.

- **Si tiene una marca sólida.** La solidez jurídica de la marca viene determinada por el hecho de haberla registrado, el grado de carácter distintivo que posee con respecto a los productos ofrecidos (véanse los apartados N.º 9 y 10), la duración del período durante el que se ha utilizado la marca y la cantidad de publicidad que se ha realizado.
- **Si las dos marcas son muy similares.** Las similitudes pueden referirse al aspecto de las marcas (dos logotipos parecidos), a su sonido (*Luz* en comparación con *Lux*) y a su significado (*White Horse* en comparación con *Caballo Blanco*).
- **Si los productos son muy similares.** Si los productos compiten directamente, el peligro es que los consumidores creen equivocadamente que existe una relación entre los productores.

- **Si hay indicios de que efectivamente existe confusión.** Todos los mensajes de correo postal o electrónico, los faxes y las llamadas telefónicas que se hayan remitido o efectuado por error, así como cualquier queja de los consumidores, resultan de utilidad para evaluar el grado de confusión del público. Una encuesta a los consumidores sirve para demostrar la confusión entre el público.
- **Si los productos se venden mediante los mismos canales de comercialización.**

Este grado de protección tradicional no es adecuado para proteger marcas notoriamente conocidas contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputación o de diluir el carácter distintivo de la marca. Esas marcas gozan de una mayor protección en casi todos los países (véase el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 5).

51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca está siendo objeto de infracción. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informará de las distintas maneras en que puede interponer una denuncia por actos de falsificación y de infracción de la marca y le asesorará sobre cómo hacer valer los derechos de su marca. Le informará de los procedimientos civiles o, en su caso, administrativos de los que dispone.

Si comprueba que se están **infringiendo** sus derechos de marca, podrá decidir enviar una carta (que se conoce con el nombre de “intimación de cese en la práctica”) al supuesto infractor en la que se le informe de la posible existencia de un conflicto. Para redactar esa carta es recomendable contar con la asistencia de un abogado especializado en marcas.

Si su empresa considera que la infracción es **dolosa** y sabe dónde tiene lugar la actividad infractora, tal vez quiera actuar de manera sorpresiva y obtener, con la ayuda de un abogado especializado en marcas, una orden de inspección e incautación (cursada, normalmente, por un tribunal competente o por la policía) para efectuar una inspección sin avisar previamente a la empresa o persona que supuestamente está cometiendo un delito. Se podrá incoar un proceso penal en aquellos casos en los que se entienda que se trata de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a informar al propietario de la marca sobre la identidad de las personas implicadas en la producción y distribución de los productos y servicios infractores, así como de sus canales de distribución. Como medida de disuasión eficaz contra las infracciones, las autoridades judiciales podrán ordenar, a instancia del titular del registro de marca, que los productos y materiales infractores se destruyan o se aparten de los circuitos comerciales sin el pago de indemnización alguna.

Estudio monográfico: La utilización del sistema de propiedad intelectual para protegerse contra competidores que infringen los derechos de marca. El ejemplo de Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

Saigon Cosmetics Corporation (SCC) es el principal fabricante de perfumes, cosméticos y artículos de tocador de Viet Nam. Por medio de los servicios de agencias profesionales de propiedad intelectual de Viet Nam y del extranjero, SCC se asegura de que sus activos de propiedad intelectual están protegidos, antes introducir en el mercado cualquiera de sus productos. Gracias a esta medida, SCC es propietario de más de 200 marcas y diseños industriales, muchos de ellos en el ámbito internacional.

Varias personas y empresas han intentado beneficiarse ilícitamente de las marcas de SCC por medio de varias infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Cuando se cometen esas infracciones, SCC solicita el asesoramiento jurídico tanto de las oficinas de propiedad intelectual como de expertos y, seguidamente, decide qué medidas adopta en función de la probabilidad de que el desenlace le sea favorable, los costos previsibles de observancia, la posible indemnización por daños y perjuicios y las consecuencias que

puedan derivarse para sus clientes y sus mercados.

Entre las medidas concretas que ha adoptado SCC para hacer frente a las infracciones de sus derechos de propiedad intelectual figuran el envío de advertencias oficiales a las tiendas que venden productos falsificados, la puesta en conocimiento de los clientes de las infracciones, la adaptación de las etiquetas de los productos a fin de facilitar el reconocimiento del producto original, el aumento de las actividades de *marketing* y publicidad encaminadas a favorecer la fidelidad de los clientes a la marca y los procesos judiciales y procedimientos administrativos.

Una temprana sensibilización respecto de la importancia de un empleo eficaz del sistema de propiedad intelectual ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de SCC. A este respecto, los directores de SCC tienen la certeza de que “si no hubiéramos invertido en la protección de nuestros activos de propiedad intelectual, a otros les habría sido mucho más fácil aprovecharse ilícitamente de nuestro genio, nuestra creatividad y nuestra reputación, lo que habría hecho más difícil, cuando no imposible, que la compañía alcanzara su actual posición de primer fabricante de cosméticos de Viet Nam”.

En IP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre la propiedad intelectual, encontrará más información.

52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?

En numerosos países, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo objetivo es impedir la **importación de productos de marca falsificados** y de cuya ejecución se encargan las autoridades aduaneras nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras pueden examinar, inspeccionar e incautarse de los productos sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las **actuaciones aduaneras** se llevan a cabo principalmente contra los productos que se importan al país. Algunas autoridades aduaneras también retienen los productos sospechosos que se encuentran en tránsito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de marca y proporcionar información valiosa que resulta útil para la labor interna de observancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida posible del sistema, es aconsejable que su empresa:

- se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtener información sobre el régimen aduanero local;
- acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder;

- inscriba su marca o marcas ante la oficina de aduanas;
- proporcione tanta información como le sea posible y coopere con los funcionarios de aduanas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, información sobre la gama de productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre cómo distinguir los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, información acerca de la ubicación y el destino de los productos falsificados, etc.); y
- pague las tasas establecidas.

53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones pueden solucionarse de manera eficaz por medio de **la mediación o el arbitraje**. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y, a nivel internacional, es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solución de la controversia, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora, con la que puede ser conveniente establecer una colaboración en el futuro. Para obtener más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en www.wipo.int/amc/es.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Manténgase alerta.** En la medida de lo posible, efectúe un seguimiento de la competencia para detectar infracciones. Proporcione formación a sus empleados sobre las infracciones para que puedan realizar el seguimiento de manera más eficaz.
- **Gestión de riesgos.** Elabore una estrategia de gestión de marcas a fin de reducir al mínimo los riesgos y potenciar al máximo los beneficios.
- **Asesórese.** Consulte a un abogado de marcas antes de tomar cualquier medida, puesto que sus acciones pueden tener consecuencias en el desenlace del proceso judicial.
- **No ignore las acusaciones.** Si un competidor le acusa de infringir los derechos de una marca, consulte a un abogado especializado en este ámbito. No debe pasar por alto las acusaciones de un competidor aun cuando considere que carecen de todo fundamento.
- **Solución extrajudicial de controversias.** Examine las distintas maneras de solucionar las controversias al margen de los tribunales mediante la inclusión de cláusulas de arbitraje o de mediación en los acuerdos de licencia (puede obtener más información en www.wipo.int/amc/es).

Lista recapitulativa global de comprobación para una buena estrategia en materia de marcas

1. Escoja una marca sólida y válida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportación.
2. Efectúe una búsqueda de marcas en su país y en relación con los posibles mercados de exportación y las líneas de productos que puedan ampliarse.
3. Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus productos). No olvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero. Renueve sus registros si así lo desea.
4. Muestre el símbolo ® una vez que ha registrado su marca y no permita que esta se convierta en genérica.
5. Obtenga beneficios de la concesión de licencias sobre su marca, cuando proceda.
6. No permita que otros confundan a los consumidores. Detecte el uso indebido de su marca e inste con prontitud al infractor a que cese en ese uso. Si el infractor no responde a su intimación, inicie acciones judiciales.
7. Inste a la autoridad aduanera, allí donde exista, a que impida la importación o exportación de las mercancías infractoras.

Anexo – Sitios web de utilidad

Consulte los siguientes sitios web si desea obtener más información sobre los siguientes temas:

Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual desde un punto de vista empresarial:
www.wipo.int/sme/es/index.html

Las marcas en general:
www.wipo.int/trademarks/es/index.html
www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx
(Asociación Internacional de Marcas)

Para conocer los aspectos prácticos relacionados con el registro de marcas, consulte la lista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en:
www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:
www.wipo.int/madrid/es/index.html

La Clasificación de Niza:
<https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

La Clasificación de Viena:
www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI:
www.wipo.int/amc/es/index.html

El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas de fábrica o de comercio y los procedimientos de solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio:
www.wipo.int/amc/es/domains/index.html

Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de los intereses generales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad social de las empresas en los resultados de las actividades de observancia:
www.wipo.int/enforcement/es/index.html

Una lista de las bases de datos en Internet en materia de marcas que administran las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo:
www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html

La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita búsquedas relativas a las marcas en múltiples colecciones:
www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html

Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene información detallada sobre todas las marcas registradas con arreglo al Sistema de Madrid:

www.wipo.int/madrid/es/monitor/index.html

La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas:

www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346

La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Licencias de Marcas:

www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344

La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet:

<https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las oficinas
de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

Publicación de la OMPI N.º 900.1S
ISBN 978-92-805-3061-2