

# ¿Cómo ayudar a los titulares de marcas a mejorar la gestión de su portafolio de expedientes?

Nuria Marcos Herrezuelo. Directora General.  
PONS Patentes y Marcas Internacional.

# Sobre INTA

# Sobre INTA

- INTA es una asociación global de titulares de marcas y profesionales, dedicados a apoyar las marcas y la Propiedad Intelectual con el fin de proteger a los consumidores y promover un comercio justo y eficaz.
- Su oficina central está en la ciudad de Nueva York y cuenta con oficinas en Bruselas, Shanghai y Washington D.C. y con representantes en Ginebra y Mumbai.
- Cuenta con más de 6.500 miembros en más de 190 países, representando a 30.000 individuos que trabajan en grandes, medianas y pequeñas empresas, despachos, agencias y abogados, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones gubernamentales y educativas.
- Entre los miembros de INTA están algunas de las marcas más renombradas mundialmente, incluyendo 33 empresas de la lista *Fortune 100*.
- Los miembros de INTA contribuyen en €11 trillones a la economía global (mientras que el PIB de Estados Unidos es de €15,2 trillones; la Unión Europea de €16,3 trillones y en China de € 8,3 trillones).

# INTA y la UE

- INTA trabaja para fomentar leyes de marcas eficaces y promover políticas mundiales, así como lograr la armonización de su implementación, defendiendo los intereses de los titulares de marcas.
- INTA colabora con los titulares de marcas, gobiernos, la Oficina de Armonización el Mercado Interior (OAMI) y las Oficinas Nacionales de Marcas, como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para lograr los objetivos compartidos.
- Cuenta con 1.407 miembros en la Unión Europea y 89 de sus miembros están en España, incluyendo importantes titulares de marcas como el BBVA, Inditex y Ruralmed.
- El liderazgo de INTA incluye miembros de marcas Europeas como JT International S.A. en Suiza, Gucci en Italia, Novartis Pharma AG en Suiza, Lacoste y Biofarma en Francia, Richemont International Limited en el Reino Unido, que actualmente están en nuestro consejo.

# Las actividades de INTA en España

- Varias reuniones pre-INTA en España.
- La Conferencia Europea Anual de Marcas en Barcelona en diciembre de 2010.
- El 30 de septiembre de 2015: La Recepción de INTA a Jóvenes Profesionales que tendrá lugar en Barcelona.
- 13-15 de octubre de 2015: La reunión de Administradores y Profesionales (TMAP) en la OAMI, Alicante.
- Diciembre de 2015: Conferencia de INTA en Roma sobre “nombres geográficos”, cubriendo GIs, marcas y dominios-, un tema de interés en España, teniendo en cuenta los numerosos GIs.
  - En esta conferencia se lanzará un nuevo recurso en línea (solo para miembros) en GIs y Marcas Colectivas y de Garantía.
- INTA tiene un Subcomité de Relaciones con las Oficinas Nacionales de Marcas, compuesto por miembros de INTA. Su objetivo es señalar las prácticas en toda Europa, a través del intercambio de información, compartiendo experiencias, comentarios y guías.
- Entre sus proyectos está la Base de Datos de Benchmarking en Marcas, los intercambios en la Reunión Anual con los miembros de INTA y con las Oficinas Nacionales, así como la organización de Mesas Redondas como en la que nos encontramos ahora.

# Sobre PONS

# Sobre PONS

- Agencia líder en propiedad industrial en España.
- Representamos los intereses de **más de 20.000 clientes en 150 países**
- Más de **60 años de experiencia**
- **Más de 130 profesionales** con alta especialización y auténtica vocación de servicio
- **7 oficinas en España**
- Oficinas en Bogotá, San Francisco, Bruselas y Guanzhou
- **Representantes oficiales** acreditados ante OEPM, OAMI, EPO y OMPI
- Agente Registrador de dominios ante el Es-nic
- **Primera agencia** española con más marcas comunitarias presentadas y segunda a nivel europeo (fuente OAMI, junio 2015).
- Firma recomendada, entre los mejores despachos de propiedad industrial e intelectual, por los prestigiosos directorios jurídicos, de referencia a nivel mundial, **MIP, Legal 500 y Chambers & Partners.**

# Índice



# Índice

- **Introducción.**
- **Mejoras implementadas por la OEPM.**
- **Conclusiones.**

# Introducción

# Introducción

## La armonización como objetivo:

- La armonización entre las distintas jurisdicciones favorece a los titulares de marcas y a la seguridad jurídica.
- La armonización protege internacionalmente a los consumidores en un mercado cada vez más globalizado.
- Las tendencia a homogeneizar las pautas de examen de marcas permite adquirir mayor armonización y convergencia de prácticas entre las oficinas nacionales de marcas.
- La armonización de legislaciones y criterios de examen da fortaleza y credibilidad al sistema de marcas y permite gestionar de manera más eficiente los portafolios de marcas de los titulares.

# Mejoras implementadas por la OEPM

# Mejoras implementadas por la OEPM

1. Reducción de cargas administrativas en la obtención de derechos de PI
2. Simplificación de trámites.
3. Digitalización progresiva de los expedientes.
4. Mejora de la información disponible para los titulares de marcas.
5. Guía de Examen de Prohibiciones de registro.

# Mejoras implementadas por la OEPM

1. Reducción de cargas administrativas en la obtención de derechos de PI
  - Éstas incluyen la **instauración de medios electrónicos** en la mayor parte de los trámites y procedimientos de la OEPM.
  - La **expedición de títulos de PI por vía electrónica** ha supuesto para el solicitante no tener que acudir presencialmente a la OEPM a recoger el título y para la OEPM, no enviarlo por correo postal y por tanto, obtener un ahorro de tiempo y dinero. Por otro lado, el solicitante se beneficia de poder enviar telemáticamente su certificado o título de registro original sin tener que emitir copias compulsadas del mismo.

# Mejoras implementadas por la OEPM

1. Reducción de cargas administrativas en la obtención de derechos de PI

Propuestas de mejora:

- Cuando la OEPM implementa alguna novedad en la sede electrónica tales como, modificación de los formularios, quizás no se informa o difunde suficientemente de la novedad introducida.
- Introducir plazo para posibles rectificaciones en las solicitudes electrónicas de las marcas previamente a su publicación en el BOPI.

# Mejoras implementadas por la OEPM

## 2. Simplificación de trámites

- **Posibilidad de pago con tarjeta de crédito de tasas de Marcas.** Supone una posibilidad adicional a las ya existentes.
- **Aumento de trámites en la Sede Electrónica relativos a Signos Distintivos** Paulatinamente se han ido incrementando el número de trámites que pueden gestionarse a través de la Sede Electrónica.

Inconveniente:

Estas mejoras fundamentales y necesarias no pueden ir en contra de principios como el de seguridad jurídica y observación de las garantías de los administrados por lo que la información y divulgación es fundamental. Un cauce adecuado para ello podría ser las relaciones con el COAPI, y mayor información directa a los titulares a través de un canal específico.



# Mejoras implementadas por la OEPM

## 3. Digitalización progresiva de los expedientes

- **Cobertura de la base de datos**

La base de datos de "Expedientes Digitalizados" ofrece información legal y documentos sobre Marcas en España desde 1878, en progresiva actualización hasta llegar a la fecha actual.

- **Inconveniente:**

- Las nuevas solicitudes de marcas no se digitalizan hasta que termina su tramitación, y si el expediente llega a recurso, hasta que este no se resuelve.
- Tampoco están los nombres comerciales ni las marcas internacionales que designan España (quizá previsto digitalizarlo cuando terminen con marcas).

# Mejoras implementadas por la OEPM

4. Mejora de la información disponible para los titulares de marcas
  - **Link directo a Tmview**
  - **Base de datos de Jurisprudencia:** aún los campos de búsqueda son insuficientes y debería actualizarse constantemente
  - **Información general y manuales del solicitante:** información muy útil sobre PI, definiciones muy claras sobre las distintas modalidades de protección y otra información sobre qué se puede registrar y aclaraciones sobre las dudas más habituales

# Mejoras implementadas por la OEPM

## 4. Mejora de la información disponible para los titulares de marcas

- **Posibles mejoras:**

- Base de datos Sitadex
- En el localizador de marcas hacer búsquedas por clase, lo que dificulta bastante las búsquedas
- Informes de búsqueda. El resultado es un listado de signos distintivos poco atractivo a la vista y poco operativo.
- Potenciar la herramienta CLINMAR para ayudar a los solicitantes a saber cual es la clase exacta o como se deberían describir los productos o servicios
- Práctica común de examen Oficinas Nacionales Europeas-OAMI: potenciarlo y comunicarlo mejor

# Mejoras implementadas por la OEPM

5. Guía de Examen de Prohibiciones de registro
  - *Guidelines* de cómo la OEPM aplica las prohibiciones absolutas y de registro.
  - Herramienta muy útil para la defensa administrativa de los expedientes de marcas.
  - Posibles mejoras: Actualizar las referencias utilizando ejemplos de marcas recientes. Posibilidad de utilizar cauces de comunicación como newsletters que permiten conocer novedades de manera ágil y accesible.

# Conclusiones

# Conclusiones

- Se ha avanzado mucho en el objetivo de facilitar a los titulares de marcas la gestión electrónica y la simplificación de trámites administrativos
- Se necesita un mayor impulso para mejorar las guías de examen y la unificación de criterios
- Se necesita mejorar los canales de comunicación entre los solicitantes de marcas y la Oficina, aunque se están haciendo mejoras relevantes en este sentido.



**91 700 76 00**

**[www.ponspatentesymarcas.es](http://www.ponspatentesymarcas.es)**

Nuria Marcos Herrezuelo. Directora General

[nmarcos@pons.es](mailto:nmarcos@pons.es)

Síguenos en:  
Twitter: [@PONS\\_IP](https://twitter.com/PONS_IP)

P O N S  
PATENTES  
Y MARCAS