

The background of the entire page is a microscopic view of plant tissue, showing a dense grid of cells in various colors including yellow, orange, red, and teal. Overlaid on this is a large, teal-colored silhouette of a person's head and shoulders, facing right. The silhouette is cut out, revealing the underlying plant tissue pattern.

El secreto está en la Marca

Introducción a las marcas dirigida a las
pequeñas y medianas empresas

El secreto está en la Marca

Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., agradece a las empresas que han dado su autorización para utilizar sus productos, marcas y diseños como ejemplos en la ilustración de esta Guía.

Nota: La presente guía no suple el asesoramiento jurídico, su principal objetivo es proporcionar información básica sobre el tema objeto de estudio.

La presente Guía ha sido adaptada por la OEPM a la legislación vigente española basándose en la elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

© OEPM (2019)

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, ya sea electrónica o mecánicamente, salvo si la ley lo permite, sin permiso previo del titular del derecho de autor.

NIPO (papel): 116-19-027-1

NIPO (en línea): 116-19-028-7

DL: M-4436-2018

Prólogo

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., es consciente de la importancia que las marcas revisten para las empresas, y en particular para las pequeñas y medianas empresas PYMES, puesto que son uno de los activos más importantes para el desarrollo de su actividad empresarial y constituyen un medio eficaz de canalización y fidelización de su clientela.

La presente Guía, basada en la elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y adaptada por la OEPM a la legislación vigente española tiene un contenido eminentemente práctico y orientado a las necesidades de las empresas.

Por ello y desde una perspectiva empresarial ha sido ilustrada con ejemplos de empresas y productos españoles, con el objeto de acercar de un modo fácil y práctico las marcas a las pymes españolas.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A.

Índice

1. Las marcas
2. La protección de las marcas
3. Los tipos de marcas
4. El uso de las marcas
5. Cómo hacer valer los derechos sobre una marca

1. Las marcas

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Por lo general, las marcas pueden consistir en **palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos**, que se empleen para diferenciar productos o servicios. En algunos países, los **lemas publicitarios** también se consideran marcas y se pueden registrar como tales en las oficinas nacionales de marcas; en España los eslóganes publicitarios pueden registrarse siempre que comporten valor distintivo. Asimismo, en España se pueden registrar marcas tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o de su embalaje), marcas de posición (que se definen por el signo y la posición específica que ocupa en el producto), marcas patrón (aquellas que consisten en la repetición de una serie de elementos), marcas de tipo color (que consisten en un color o una combinación de colores sin contornos), los signos sonoros (sonidos), marcas de movimiento (en las que se aprecia un cambio de posición de los elementos de la marca), marcas multimedia (constituidos por la combinación de imagen y sonido) y marcas holográficas (compuestas por elementos con características holográficas).

EJEMPLOS

Marca denominativa:
Cortesía: BASI, S.A.

ARMAND BASI

Marca figurativa:
Cortesía: GRUPO SOS



Marca tridimensional
(forma del producto):
Botella de Tío Pepe
Cortesía: GONZÁLEZ BYASS, S.A.



¿Para qué sirven las marcas?

La principal función de la marca es permitir a los consumidores **identificar el producto** de una empresa o un particular, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de **distinguirlo de los productos idénticos o similares** de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares.

Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las **estrategias de desarrollo y comercialización**, y contribuyen a proyectar la **imagen y la reputación** de los productos de la empresa ante los

consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran **confianza**, lo que a su vez constituye la base de una **clientela leal** y potencia el **valor de la empresa**. Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

El valor de las marcas

Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser incluso el activo más valioso que poseen. Esto se debe a que los consumidores valoran las marcas, su reputación, su imagen y el conjunto de cualidades que asocian a la marca, y están dispuestos a pagar más por un producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Así, el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean buenas concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.

EJEMPLO

Cortesía: INDITEX, S.A.

ZARA

¿Por qué deben protegerse las marcas?

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro.

El registro de una marca otorga a la empresa el **derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión**.

Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en la comercialización de un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales podrían utilizar la misma marca o una tan similar que pueda confundirse

para comercializar productos idénticos o similares. Si un competidor adopta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor. Esto no solo disminuirá las ganancias de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que está registrada en el mercado o los mercados pertinentes.

Además, **puede concederse una licencia sobre la marca** a otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también pueden ser objeto de **acuerdos de franquicia**.

Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

Las marcas

- Garantizan que los consumidores distingan los productos.
- Permiten a las empresas diferenciar sus productos.
- Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa.
- Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías.
- Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia.
- Pueden ser importantes activos comerciales.
- Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto.
- Pueden ser útiles para obtener financiación.

2. La protección de las marcas

¿Cómo proteger la marca o marcas de su empresa?

La protección de las marcas se obtiene mediante el **registro**, y en algunos países, también a través de su **utilización**. Aun cuando las marcas puedan protegerse a través de su uso, es recomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas. Algunas oficinas de marcas disponen de mecanismos de solicitud de registro en línea, como la OEPM, que dispone de una Sede electrónica y permite el pago mediante tarjeta de crédito de algunas de las modalidades de Propiedad Industrial (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>). El registro de una marca redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica o tan similar que pueda causar confusión. Para efectuar el registro suele resultar muy útil contratar a un agente de marcas, lo que en algunos países es obligatorio. En España el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

¿Basta con registrar la denominación social de la empresa?

Mucha gente cree que registrando su denominación social en el Registro Mercantil, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común.

En España existe además la modalidad registral de nombre comercial, que es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

El nombre comercial es, por tanto, un *signo distintivo*. Su función es la de diferenciar e individualizar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o semejantes; tiene una función importante, pues sirve para canalizar la propia clientela.

Es importante entender la diferencia entre la marca, nombre comercial y denominación social.

Conforme se ha indicado anteriormente, la marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

El **nombre comercial** es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La **denominación social** es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. En el caso de las personas naturales tampoco es necesario que el nombre comercial coincida con su nombre civil (nombre y apellidos), puede elegirse como nombre comercial una denominación de fantasía.

Así, un fabricante de conservas registraría como nombre comercial el que utilice en sus actividades empresariales de fabricante y que sirva para diferenciarlo de otros empresarios, por ejemplo: Bernardo Alfageme S.A. El signo o nombre con que comercialice esas conservas será la marca del producto, por ejemplo: MIAU o EUREKA. Todos estos signos pueden ser, a elección del empresario, iguales o diferentes, según su conveniencia.

EJEMPLO

Cortesía: BERNARDO ALFAGEME, S.A.



¿Quién tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Cualquier persona, física o jurídica, que prevea utilizar una marca, o autorizar su uso por terceros puede solicitar el registro de la misma. Puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial u otro representante debidamente autorizados. Los que no tengan ni domicilio ni establecimiento en el Espacio Económico Europeo deberán actuar, en todo caso, representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Si quien solicita el signo actúa sin representante y además no reside en el territorio del Estado español, deberá designar una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo a efectos de notificaciones o, en lugar de ellas, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM.

¿Es obligatorio registrar las marcas de la empresa?

Si bien no es obligatorio, sí es sumamente recomendable, dado que el registro otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca.

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

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no suelen aceptarse para el registro como marca. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre la base de los comúnmente denominados “motivos absolutos” en los siguientes casos:

- **Signos cuya representación no permita determinar con claridad y precisión el objeto de la protección.** Por ejemplo, los signos gustativos y olfativos.
- **Términos genéricos y usuales:** por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para distinguir comercialmente sillas, la marca será denegada ya que “silla” es el término genérico del producto. Lo mismo sucedería si se trata de registrar como marca un signo que se ha convertido en usual en el mercado para diferenciar los productos o servicios para los que se solicita el registro, por ejemplo, botellín para envases de cerveza.
- **Términos descriptivos:** son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para distinguir chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como “RÁPIDO”, “EL MEJOR”, “CLÁSICO” o “INNOVADOR” son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca que en su conjunto es distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad (“declaración de elementos no reivindicados”) donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.
- **Marcas cuya forma u otra característica vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que sean necesarias para producir un resultado técnico o que den un valor esencial al producto.**
- **Marcas que pueden inducir a error:** son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad

u origen geográfico del producto, entre otros. Por ejemplo, si se trata de distinguir comercialmente margarina y se muestra la imagen de una vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la mantequilla).

- **Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral:** por lo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y que puedan resultar ofensivas no se pueden registrar como marcas.
- Signos excluidos de registro por normativa nacional, europea o internacional que protege las **denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, los términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales garantizadas.**
- Los signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la **denominación de una obtención vegetal anterior registrada**, cuando se solicite para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
- **Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales** que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando la marca **entra en conflicto con signos distintivos ya existentes o con derechos anteriores de diversa índole.** La coexistencia de dos marcas idénticas (o similares) asignadas al mismo tipo de producto puede 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, entre las que figuran las marcas famosas no registradas, mientras que otras oficinas solo hacen la comprobación si la solicitud de marca es impugnada por terceros una vez publicada la misma. En ambos casos, si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar en la solicitud signos que puedan causar confusión por su semejanza con otros existentes.

En España, la OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud comprobará si la misma puede afectar los derechos de titulares registrales de signos ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando a estos titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si desearan formular oposición al registro de la misma. La OEPM no podrá denegar de oficio una marca por la mera preexistencia registral de un derecho anterior, si no se formula la correspondiente oposición por su titular.

¿Qué debe tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados? Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cinco puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad:

Cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca

- Compruebe que la marca elegida cumple todos los **requisitos legales** de registro (véanse los motivos de denegación de solicitud expuestos anteriormente).
- Realice una **búsqueda de marcas registradas** para asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión (explicado con mayor detalle más adelante).
- Asegúrese de que la marca **sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar** y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- Asegúrese de que la marca no tiene **connotaciones negativas** ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- Compruebe la posibilidad de registrar el **nombre de dominio** correspondiente, es decir, la dirección de Internet (más adelante se explica en mayor detalle la relación entre las marcas y los nombres de dominio).

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

- **Palabras inventadas o de fantasía:** son palabras que aunque hubieran podido tenerlo en origen, no tienen en la actualidad ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación.

EJEMPLO

Cortesía: MAPFRE,
MUTUALIDAD DE SEGUROS



- **Marcas arbitrarias:** son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto.

Ejemplo: la marca ELEFANTE para distinguir teléfonos móviles.

- **Marcas sugerentes:** son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es descriptiva y denieguen su registro.

Ejemplo: la marca ZUMOSOL para distinguir zumos de frutas da a entender que estos zumos proceden de fruta madurada al sol y por tanto fruta de gran calidad que daría lugar a zumos de calidad superior. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.

EJEMPLO

Cortesía: GRUPO LECHE PASCUAL



Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar una marca que varíe ligeramente de la marca renombrada de un competidor, ni una que esté mal deletreada.

Ejemplo: CORONAS es una marca de vinos registrada por Miguel Torres S.A. La OEPM denegó de oficio el registro de la marca: CORONILLA para vinos, por considerarse que podría causar confusión en el consumidor.

EJEMPLO

Cortesía: MIGUEL TORRES, S.A.



El registro de una marca paso a paso

El solicitante

El solicitante podrá ser cualquier persona física o jurídica. Puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial o representante debidamente autorizados.

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar el formulario de solicitud de marca debidamente cumplimentado donde figuren los datos de su empresa, una representación de su marca (a veces se exige un formato específico), y una descripción de los productos y servicios y de la clase o clases de la Clasificación de Niza a las que pertenecen (para las que su empresa desea obtener el registro de la marca), y pagar las tasas correspondientes.

Algunas oficinas de marcas (por ejemplo, las de los E.E.U.U. y Canadá) exigen además que se demuestre el uso de la marca, o bien que se presente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé usar la marca; la vigente normativa española no contiene esta exigencia. Si desea información más precisa sobre el trámite de solicitud, diríjase a la oficina de marcas que corresponda.

¿Dónde debe presentarse la solicitud de registro?

Se puede presentar directamente por el interesado o a través de representante o de un Agente de la Propiedad Industrial, una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en los Centros Regionales de Información de Propiedad Industrial de las CCAA y Oficinas de Correos (en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo), o por vía telemática, mediante una solicitud electrónica, a la que se accede a través de la página web de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>).

Los que se presenten en las Oficinas de las Comunidades Autónomas, podrán ser redactados en sus idiomas oficiales distintos del castellano, pero tienen que ser acompañados de la correspondiente traducción al castellano que se considerará auténtica en caso de duda entre ambos textos.

Sin embargo, los que se presenten directamente en la sede de la OEPM deberán estar redactados en castellano.

En caso de duda sobre el lugar de presentación de las solicitudes de registro, consultar personal o telefónicamente al Servicio de Información General (tels.: 902.157.530 y 910.780.780).

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro pero en términos generales comprende las siguientes etapas:

Examen de forma: la oficina de marcas 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 el formulario de solicitud está debidamente rellenado).

Examen de fondo: en algunos países, la oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cumple todos los **requisitos sustantivos** (por ejemplo, que la marca solicitada no pertenece a una categoría que conforme a la legislación de marcas no puede registrarse, y que no está en conflicto con una marca ya existente).

Publicación e impugnación: en muchos países la marca se **publica** en un boletín con objeto de conceder un plazo a terceros para impugnar el registro. En otros países, la marca se publica solo una vez que ha sido registrada, existiendo posteriormente un plazo de tiempo para solicitar la invalidación del registro.

Registro: una vez que se ha decidido que no hay 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, renovable indefinidamente por períodos de igual duración.

Renovación: la marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, pero si no se usa durante el período de tiempo 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.

El procedimiento de concesión en España

A.- PRESENTACIÓN.- A la solicitud presentada se le otorga día, hora y minuto, de presentación y un número que identificará el expediente y que no será nunca modificado. Los datos mínimos para obtener una fecha de presentación son los siguientes:

- Declaración de que se solicita una marca.
- Identificación y firma del solicitante.
- Una representación de la marca en alguno de los formatos que acepta la Oficina, y que se detallan en esta **resolución**.
- Los productos o servicios a los que se aplicará.

Estos datos mínimos deberán ser cumplimentados en los impresos oficiales que a tal fin existen en la OEPM y que también pueden obtenerse a través de su página web: www.oepm.es. La solicitud se deberá acompañar de:

- Justificante del pago de la tasa preceptiva.
- Autorización al representante en el caso de que se hubiera designado alguno.

B.- EXAMEN DE FORMA.- Recibida la solicitud, el órgano competente examinará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación; si se ha presentado en los formularios correspondientes y estos han sido debidamente cumplimentados; y si el solicitante está legitimado para ser titular de una marca española.

En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se comunicarán estos al solicitante para que los subsane, mediante la emisión de un suspenso de forma.

C.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN DE ESTA A LOS TITULARES DE DERECHOS ANTERIORES.- Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud presentada es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Si la OEPM observara algún defecto de licitud lo comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes alegue lo que considere oportuno. Si no se superara este examen la solicitud será denegada.

Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, para que toda persona que se considere perjudicada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada.

La OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud comprobará si la misma puede afectar los derechos de titulares registrales de marcas o nombres comerciales ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando a estos titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si desearan formular oposición al registro de la misma.

D.- EXAMEN DE FONDO.- Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones se examina la solicitud para comprobar si incide en alguno de los motivos por los que se deniega una solicitud anteriormente señalados. En el caso de que se hubiera presentado alguna oposición o la marca solicitada incurriera en alguno de los citados motivos, se suspende la tramitación, notificando mediante un suspenso de fondo los reparos y oposiciones presentadas al solicitante para que formule alegaciones. Si el solicitante que ha recibido oposiciones a su marca lo desea y se cumplen las condiciones legales para ello, puede pedir que el o los oponentes prueben el uso efectivo de la marca o marcas con las que pretenden impedir el registro. Si el oponente no consigue probar el uso de estas marcas, se desestima la oposición.

E.- CONCESIÓN- DENEGACIÓN.- Si la marca solicitada no incurre en prohibición alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones (o han sido finalmente desestimadas), la OEPM procede a la concesión de la marca. Asimismo, transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya o no contestado el solicitante, se concederá o denegará total o parcialmente el registro, según proceda.

Si la marca hubiera resultado concedida, en la propia resolución de concesión figurará una dirección URL, desde la cual se podrá descargar el título registro del mismo transcurridas 24 horas desde la notificación de la resolución. No estará obligado al pago de tasa alguna, hasta que hubiera de renovar el registro de la misma, transcurridos 10 años desde su fecha de solicitud.

F.- DURACIÓN DE LA TRAMITACIÓN.- De acuerdo con la Ley de Marcas, el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver una solicitud de marca es de:

- 12 meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones.
- 20 meses si sufriera algún suspenso o tuviera oposiciones.

Estos plazos se computaran desde la fecha de recepción de la solicitud por la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de marca se considerará denegada por silencio administrativo.

En la práctica, las solicitudes de marcas, desde que son recibidas por la OEPM, tardan en resolverse entre **6 y 12 meses**, según sufran o no algún suspenso u oposiciones.

¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?

El tiempo requerido 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.

¿Qué costos entraña la protección de una marca?

Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos asociados a la creación y el registro de la marca.

- La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.

- Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos (véase más adelante).
- 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 (véase más adelante). La oficina nacional de marcas puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en su país.
- Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

En España la tasa de solicitud está alrededor de los 150 € por la primera clase de productos o servicios solicitada y alrededor de los 100 € por la segunda clase y cada una de las sucesivas. No obstante, la presentación electrónica de las mismas conlleva una reducción del 15% en el pago. Para información actualizada consultar la página web de la OEPM: www.oepm.es.

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

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una **búsqueda de marcas** para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar a un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas (ya sea gratuitamente o pagando una tasa) o previo pago, consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda solo es preliminar. Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es “similar” hasta el punto de generar confusión con una marca ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Sin embargo, antes de recurrir a un agente conviene averiguar si su oficina nacional de marcas (o una empresa de bases de datos) cuenta con una base de datos en línea y gratuita de marcas registradas que pueda utilizar para llevar a cabo una búsqueda preliminar por su cuenta. En el sitio Web de la OMPI (www.wipo.int) figura una lista de bases de datos sobre marcas.

En España existe un localizador gratuito en la página web de la OEPM (www.oepm.es > Bases de datos > Marcas y nombres comerciales >

Localizador de marcas), donde es recomendable que se haga una búsqueda (totalmente gratuita) una vez elegida la marca que se quiere registrar.

Para efectuar una búsqueda más completa conviene solicitar en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., un informe para asegurarse de que el signo está libre. Este informe de búsqueda está sujeto a precio público, que debe consultar en el Servicio de Información de la OEPM.

Las marcas están agrupadas por “clase” con arreglo a los productos o servicios que identifican.

Un sistema de clasificación adecuado

La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a “clases” predeterminadas. Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usar.

El sistema de clasificación más utilizado es el Sistema Internacional de Clasificación de Marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>).

EJEMPLO

Olla Innova®
Cortesía: FAGOR S.COOP.



¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo: si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá comprobar a través de la base de datos CLINMAR, accesible desde la web de la OEPM (<http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action>), a qué clases corresponden estos productos. En este caso, los cuchillos y tenedores pertenecen a la clase 8. Por ello, deberá solicitar el registro de su marca para la clase 8. Si su empresa también produce sartenes y ollas, tras comprobar en CLINMAR que estos productos pertenecen a la clase 21, deberá solicitar la marca también para la clase 21. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola solicitud.

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

Por lo general, la mayoría de los países no exigen la contratación de un agente de marcas para presentar la solicitud, usted mismo puede cursarla. Sin embargo, para ahorrar tiempo puede recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los detalles del trámite de registro, asegurándose así de solicitar protección en la clase o clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que la solicitud sea denegada sobre la base de motivos absolutos. Si solicita el registro de una marca en el extranjero, es posible que le exijan que lo haga por conducto de un agente de marcas residente en el país en cuestión.

Su oficina de marcas podrá asesorarle respecto a la exigencia de estar representado por un agente, y facilitarle asimismo una lista oficial de agentes de marcas.

En España cualquier persona física o jurídica, puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial u otro representante debidamente autorizados. Los no residentes en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo deberán actuar, en todo caso, representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes fuera del Estado español, que actúen por sí mismos, deberán designar una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo a efectos de notificaciones o, en lugar de ellas, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca?

Si bien la duración de la protección puede variar, en muchos países las marcas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente (por lo general, durante períodos consecutivos de 10 años) a condición de que las tasas de renovación se paguen en el plazo estipulado. 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.

En España la marca se concede **por diez años desde la fecha de solicitud** y puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.

La contratación de servicios externos para crear la marca

El diseño de una marca es un proceso creativo. En la mayoría de los países, el creador se convierte automáticamente en titular del derecho de autor sobre la obra creativa o artística, como es la obra de arte de una marca. Por lo tanto, cuando confíe la creación de una marca a terceros, será conveniente que aclare la cuestión relativa a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original, y se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca.

¿Tiene validez internacional la marca registrada en su país?

Los derechos que confiere una marca se suelen limitar al territorio en el que fue registrada, por lo que generalmente, el registro de una marca con validez en un país solo conferirá derechos en dicho país, a menos que la marca se considere “notoriamente conocida”. (Más adelante hallará información acerca de las marcas notoriamente conocidas).

¿Debería considerar la posibilidad de proteger su marca en el extranjero?

Las principales razones por las que debe registrar la marca en su país son aplicables a la comercialización de sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si efectúa operaciones de exportación o tiene proyectado hacerlo en un futuro próximo, es sumamente recomendable que registre su marca en el extranjero. Los productos exportados que llevan una marca registrada distintiva se reconocen en los mercados extranjeros y por lo tanto permiten a la empresa labrarse una reputación y una imagen entre los consumidores de otros países, lo que probablemente redunde en mayores beneficios.

¿Cómo se registra la marca en el extranjero?

Si ya ha registrado la marca de su empresa en su propio país y posteriormente decide exportar los productos o servicios o conceder una licencia de uso de la marca en otros países, es conveniente que registre la marca en los países en cuestión. Existen tres maneras principales de hacerlo:

La vía nacional: la empresa puede solicitar el registro en las oficinas de marcas de los países donde desee obtener protección, presentando la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasas

estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que para tal fin utilice los servicios de un agente local de marcas.

La vía regional: si desea solicitar protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, puede solicitar un registro que surta efecto en los territorios de todos los estados miembros, presentando con ese fin una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas regionales de marcas son:

- Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial.
- Oficina de Marcas del Benelux.
- Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
- Organización Africana de la Propiedad Intelectual.

La vía internacional: si el país de origen de su empresa es miembro del Sistema de Madrid y su marca ha sido registrada o solicitada con efecto en ese país, puede acogerse al Sistema de Madrid (administrado por la OMPI) para registrar su marca en los más de 100 países que son miembros del Sistema.

Ventajas del Sistema de Madrid

La principal ventaja que aporta la utilización del Sistema de Madrid es que el titular de la marca puede registrar su marca en todos los países parte en el Sistema presentando:

- una única solicitud internacional,
- en un solo idioma,
- y con arreglo a un único conjunto de tasas y plazos.

Una vez hecho esto, el registro internacional se puede mantener y renovar realizando un solo trámite.

Encontrará más información acerca del registro internacional de marcas en la oficina nacional de marcas y en la página correspondiente del sitio Web de la OMPI: (www.wipo.int).

3. Tipos de marcas

Marcas de fábrica o de comercio

Marcas que indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada.

Marcas de servicio

Marcas que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.

Marcas colectivas

En España la marca colectiva es aquella que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociación.

Marcas de garantía

En España la marca de garantía es aquella que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.

No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca.

Marcas renombradas

En España se entiende por marca o nombre comercial renombrados los que son conocidos por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios. En estos casos se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a productos y servicios tanto más dispares cuanto mayor sea el grado de renombre alcanzado por la marca.

¿Qué es una marca de servicio?

La **marca de servicio** es de naturaleza muy similar a la marca de fábrica o de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen los productos de una empresa de los de las demás, y las marcas de servicio cumplen la misma función en relación con los servicios. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc. Las marcas de servicio 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.

EJEMPLO

Cortesía: *UNIÓN FENOSA, S.A.*

Cortesía: *BARCELÓ CORP.
EMPRESARIAL, S.A.*



¿Qué son las marcas colectivas?

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

Ejemplo: la marca colectiva *Mazapán de Toledo Consejo Regulador* es utilizada por los 20 productores acogidos al Consejo Regulador afincados en la Provincia de Toledo y garantiza al consumidor la compra de productos elaborados de forma artesanal tradicional.

EJEMPLO

Cortesía: *CONSEJO REGULADOR
DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
PROTEGIDA MAZAPÁN DE TOLEDO*



¿Qué son las marcas de garantía?

En España la **marca de garantía** es aquella que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.

No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca.

Ejemplo: el símbolo Madrid Excelente es la marca de garantía de calidad de la Comunidad de Madrid, gestionada por la empresa pública Madrid Excelente, S.A. El logotipo de Madrid Excelente, es el símbolo que denota que las organizaciones empresariales licenciatarias de dicha marca superan los niveles de excelencia y calidad en la gestión fijados por la Comunidad de Madrid. Están registradas más de 140 organizaciones radicadas en la Comunidad de Madrid, representantes de los sectores empresariales más relevantes.

EJEMPLO

Cortesía: MADRID EXCELENTE S.A.



¿Qué son las marcas renombradas?

En España se entiende por marca renombrada la que es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios. Si estuviera registrada, gozará de todos los derechos que la legislación otorga al titular de una marca, y además podrá impedir el acceso al registro a marcas destinadas a distinguir productos o servicios o de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial renombrados en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Lo mismo resulta aplicable a los nombres comerciales renombrados. Si esa marca renombrada no está registrada en

España su titular podrá formular oposición contra solicitudes posteriores que considere incompatibles e inclusive podrá entablar acciones judiciales contra posibles infractores, pero solo respecto de productos o servicios idénticos o similares.

Ejemplo: F.C. BARCELONA es una marca famosa de club de fútbol y se beneficiará automáticamente de protección en aquellos países donde las marcas renombradas gozan de mayor protección Esta protección también sería aplicable a productos y servicios que no guarden relación alguna con el fútbol.

EJEMPLO

Cortesía: F.C. BARCELONA



FCBARCELONA

4. Uso de la marca

¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Se puede solicitar el registro antes de usar la marca, pero algunos países no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso (como es el caso de los Estados Unidos de América). Además, en la mayoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años), podrá ser eliminada del registro de marcas.

En España es posible solicitar una marca sin haberla usado, pero el titular de la marca, una vez concedida, tiene la obligación de usarla, de forma que, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de firmeza del registro la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca podrá ser caducada a instancia de un tercero ante los Tribunales de Justicia, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. A partir del 14 de enero de 2023, se podrá solicitar la caducidad por falta de uso de una marca ante la OEPM, invocándose ante los Tribunales únicamente por vía reconvenicional.

¿TM o ®?

El uso de ®, MR, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio y generalmente no aporta mayor protección jurídica. Sin embargo, puede servir para informar de que un determinado signo es una marca y prevenir así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos ® o MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces en algunos países para las marcas de servicio.

¿Cómo deben usarse las marcas en publicidad?

Si su marca está registrada con un diseño o tipo de letra específico, asegúrese de que sea utilizada conforme a como fue registrada. Es importante que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar el uso de verbos o sustantivos en la marca para impedir que los consumidores perciban la marca como un término genérico.

¿Puede utilizar la empresa la misma marca para productos diferentes?

Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de una misma empresa. Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embargo, el uso de una marca nueva, más específica y relacionada con el nuevo producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá 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. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca existente, por ejemplo, la empresa Panrico de panadería y bollería, elabora más de 250 productos utilizando diferentes marcas, entre ellas, Bollycao.

EJEMPLO

Cortesía: PANRICO, S.A.



Las estrategias de empresa varían de un caso a otro. Sea cual sea la opción elegida, hay que asegurarse de que la marca esté registrada en todas las clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique.

¿Qué hay que tener presente cuando se use una marca en Internet?

El uso de las marcas en Internet ha generado una gran polémica jurídica cuya solución no será fácil de encontrar ni de adaptar a todos los casos. Uno de los problemas más importantes 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 registre o utilice), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de dirimir conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas

idénticas o extremadamente similares en países diferentes. La legislación en este campo aún está en fase de elaboración y cabe la posibilidad de que ese asunto no se trate de la misma manera en todos los países.

<http://www.oepm.es>

¿Qué son los nombres de dominio y qué relación guardan con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los **nombres de dominio** plantea un gran problema. Los nombres de dominio son direcciones de Internet que habitualmente se utilizan para hallar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de dominio "oepm.es" se usa para localizar el sitio Web de la OEPM en la dirección **www.oepm.es**. Con el paso del tiempo, los nombres de dominio han llegado a convertirse en identificadores comerciales, por lo que a menudo entran en conflicto con las marcas.

Por consiguiente, es fundamental que elija un nombre de dominio que no sea una marca de otra empresa y aún menos una marca renombrada, ya que muchas legislaciones o tribunales nacionales consideran como infracción el registro de la marca de otra empresa o persona como nombre de dominio, actividad que popularmente se conoce por ocupación ilegal del ciberespacio o "ciberocupación". Si esto sucede, su empresa podría verse obligada no solo a transferir o invalidar el nombre de dominio sino a pagar una indemnización por daños y perjuicios o una multa elevada.

Para averiguar si una marca ya está protegida, puede ponerse en contacto directamente con las oficinas de marcas nacionales o regionales, muchas de las cuales cuentan con bases de datos sobre marcas que pueden consultarse por Internet. En la dirección: **www.wipo.int** del sitio Web de la OMPI figura una lista de dichas bases de datos.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de "ciberocupación" por otro individuo o empresa, podrá emprender acciones para poner fin a tal uso ilegítimo o impedir que se vulneren los derechos de su empresa. En ese caso puede recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en línea para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la dirección **http://www.wipo.int/amc/es/domains/**. En esa página de la OMPI figura una demanda tipo, así como un índice jurídico de los miles de casos relativos a nombres de dominio de la OMPI que ya han sido resueltos.

¿Pueden concederse licencias sobre la marca a otras empresas?

Sí, se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas. En tal caso, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuerdo oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciatario puede ejercer cierto control sobre las actividades del licenciario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

¿Qué relación hay entre los acuerdos de franquicia y las marcas?

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la concesión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario de la franquicia es generalmente superior al de los acuerdos estándares de licencia sobre una marca. En el caso de la franquicia, la empresa cedente permite a un tercero (el concesionario de la franquicia) utilizar los medios de que dispone su empresa (marcas, conocimientos especializados, servicio al consumidor, programas informáticos, decoración del local, etc.) con arreglo a una serie de normas y a cambio de una compensación o de regalías.

Ejemplo: un restaurante especializado en vinos y cocina mediterránea opera bajo la marca registrada *ENTRETAPAS Y VINOS*. Sus establecimientos se caracterizan por una atmósfera de sencillez minimalista en la que se degustan una gran variedad de vinos de nuestro país y tapas basadas en la cocina mediterránea. Su capacidad de mejora, de formación, la innovación y la constante investigación del mercado han hecho que ENTRETAPAS Y VINOS se sitúe como una de las marcas de restauración de mayor crecimiento en régimen de franquicia. Cuenta además con una importante experiencia en el reclutamiento, la selección y formación de franquiciados cualificados.

EJEMPLO

Cortés: GRUPO DE
FRANQUICIAS HOSTELERAS

entretapas
y v i n o s

¿Existen restricciones respecto a la venta o cesión de la marca de la empresa a una tercera?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. En los casos de venta o cesión de una marca puede exigirse el depósito de una copia del acuerdo, o de partes del mismo, en la oficina de marcas.

En España para que la cesión o venta de la marca surta efectos frente a terceros deberá inscribirse en la OEPM. Para la inscripción de la cesión podrá aportarse alguno de estos documentos:

- a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
- b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
- c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario. Estos impresos pueden obtenerse en la página web de la OEPM www.oepm.es.

¿Es obligatorio registrar toda modificación, por leve que sea, que se realice en la marca?

Muchas marcas, incluidas algunas de las más famosas, 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. Dado que las marcas no pueden modificarse a lo largo de su vida en el registro, y puesto que se puede hacer preciso adaptarlas a nuevos tiempos, será necesario efectuar una nueva solicitud que incluya los nuevos elementos o variaciones.

EJEMPLO

COLA CAO®
Cortesía: NUTREXPA, S.A.



5. Cómo hacer valer los derechos sobre una marca

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

Incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar por que se respeten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en calidad de titular de la marca, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos.

Si considera que se han infringido los derechos que dimanar de su marca, conviene pedir asesoramiento a un experto. Un abogado especializado en cuestiones de marcas es la persona indicada para informarle sobre las opciones que existen en su país y, en principio, también en los países vecinos, para defender a su empresa en los casos de falsificación e infracción, así como para asesorarle sobre la manera de hacer valer sus derechos.

Frente a una **violación** de los derechos que confiere su marca, puede empezar por enviar una carta (comúnmente denominada “requerimiento de cese”) al presunto infractor, informándole de la posible existencia de un conflicto. Para escribir esta carta, conviene que solicite la ayuda de un abogado especializado en cuestiones de marcas.

Si su empresa considera que la infracción ha sido **deliberada** y tiene conocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora, quizá convenga actuar por sorpresa y obtener, con ayuda de un abogado especializado en cuestiones de marcas, una orden de entrada, registro e incautación (generalmente dictada por un tribunal competente o por la policía) que le permitirá irrumpir sin previo aviso en los locales de la empresa o persona presuntamente infractora.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a informarle sobre la identidad de las personas involucradas en la producción y distribución de los productos y servicios objeto de la infracción, así como de sus canales de distribución. Una eficaz medida de disuasión contra las infracciones consiste en que las autoridades judiciales, previa petición de su empresa, ordenen que los productos y materiales infractores sean destruidos o apartados de los circuitos comerciales sin percibir indemnización alguna a cambio.

Con objeto de impedir la **importación de productos de marca falsificados**, en muchos países existen medidas fronterizas a las que pueden

acogerse los titulares de marcas por conducto de las autoridades aduaneras nacionales. Como titular de una marca, su empresa puede solicitar la ayuda de las autoridades aduaneras en la frontera, es decir, antes de que los productos falsificados sean distribuidos en el país en cuestión. La asistencia prestada por las autoridades aduaneras generalmente requiere el pago de tasas.

En la página Web de la OEPM (www.oepm.es) existe una sección dedicada a la usurpación de derechos de propiedad industrial (stopfalsificaciones) con amplia información acerca del problema, información sobre el modo de operar, legislación, medidas para combatirla, etc.

En algunos casos, las infracciones pueden tratarse recurriendo a la **mediación o el arbitraje**. El arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y además, a nivel internacional es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes siguen muy de cerca el proceso de solución del litigio, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora por si se desea establecer una colaboración en el futuro. Para más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio Web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/es>.

Sitios web útiles que ofrecen información adicional

En España:

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. :
www.oepm.es

Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA)
www.andema.es

Foro de Marcas Renombradas www.marcasrenombradas.com

Acerca de otras cuestiones relativas a la Propiedad intelectual desde la perspectiva de las empresas:
www.wipo.int/sme/es/

Sobre las marcas en general:
www.oepm.es

“Acerca de la Propiedad Intelectual” en el sitio Web de la OMPI:
www.wipo.int/about-ip/es/

Asociación Internacional de Marcas:
www.inta.org

En relación con aspectos prácticos del registro de marcas, consulte la lista de sitios Web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en:
www.wipo.int
www.oepm.es

Acerca del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:
www.oepm.es
www.wipo.int/madrid/es

Para consultar una lista de bases de datos en línea sobre las marcas que mantienen las oficinas de propiedad industrial:
www.wipo.int

Acerca de la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza:
www.wipo.int/classifications/es/

Acerca de la Clasificación internacional de elementos figurativos de las marcas en virtud del Acuerdo de Viena:
www.wipo.int/classifications/es/

Acerca del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio:

www.red.es

www.icann.org

www.wipo.int

Respecto a los procedimientos alternativos de solución de controversias en materia de nombres de dominio:

www.wipo.int/amc/es/domains/



Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid

Tel.: 910 780 780

informacion@oepm.es - www.oepm.es