

¿QUÉ ES UNA MARCA?

Se entiende por marca todo signo o medio que sirve para distinguir **en el mercado** los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos de otra persona.

¿PARA QUÉ ES ÚTIL UNA MARCA?

- Para **individualizar** productos y servicios.
- Para indicar a los consumidores el **origen empresarial** de los productos y servicios.
- Para informar sobre **la calidad** constante de los productos o servicios identificados con la misma marca.
- Para realizar y reforzar la **función publicitaria**
-

¿ES NECESARIO REGISTRAR UNA MARCA?

El dominio sobre una marca y el derecho a utilizarla de manera exclusiva surge del registro en la OEPM. No obstante, la Ley otorga protección al usuario de una marca notoria en España aunque no esté registrada.

CLASES DE MARCAS

De productos y Servicios

Individualizan productos y servicios respectivamente. También se conocen como **MARCAS INDIVIDUALES**.

Derivadas

Consisten en variaciones no sustanciales o de elementos accesorios de un distintivo principal ya registrado por el mismo solicitante y para los mismos productos y servicios.

Colectivas

Individualizan productos o servicios de una asociación de productores, fabricantes, comerciantes, etc.

De Garantía

Certifica las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca. (art. 62 LM)

¿QUÉ SIGNOS PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCA?

Pueden registrarse como marcas cualquier signo:

-denominativo: un vocablo

-gráfico: un dibujo

-mixto: combinación de los dos anteriores

-formas tridimensionales: como los envases

Estos signos deben servir para distinguir los productos o servicios de otros **idénticos** o **similares**.

Además es preciso que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en la ley de Marcas, algunas de las cuales se detallan a continuación:

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- Nombres genéricos
- Signos que describan los productos o servicios
- Indicadores de procedencia geográfica
- Signos contrarios al orden público
- Signos engañosos

PROHIBICIONES RELATIVAS

- Los signos **idénticos** o **semejantes** o los ya registrados para productos o servicio similares
- Los signos que supongan aprovechamiento indebido de los ya registrados
- Las imágenes o nombres de tercero sin autorización

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA MARCA?

Todo español -bien sea persona natural o jurídica- y todo extranjero que resida habitualmente o tenga un establecimiento, industrial o comercial, efectivo y real en España; o que, no teniéndolo, sea nacional de un Estado que permita a los españoles el registro de marcas en su territorio.

¿QUÉ DERECHOS CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA?

- Derecho a utilizar la marca en exclusiva en el tráfico económico.
- **Ceder** o **licenciar** la marca.
- **Impedir** que terceros no autorizados **utilicen** una marca o signo idéntico o similar para productos o servicios similares.
- **Oponerse** a **que se inscriban** en la OEPM signos confundibles con el suyo.
- Solicitar ante los Tribunales la **nulidad** de otras marcas posteriores confundibles con la suya.

¿QUÉ HACER ANTES DE SOLICITAR UNA MARCA?

Es conveniente dirigirse a la OEPM y solicitar una **búsqueda de antecedentes registrales** para conocer las posibilidades que tiene nuestro signo de ser registrado como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento.

Este informe no es obligatorio, ni vinculante para la Administración y además no presupone la concesión o denegación posterior de la marca.

¿CÓMO DEBE SER LA SOLICITUD?

La solicitud debe realizarse en el formulario oficial e incluir los siguientes documentos:

1. Una **instancia**, por triplicado, al director de la OEPM en la que se solicita el registro de la marca.
2. Una **reproducción de datos** por duplicado mecanografiada.

- Si la marca o los otros signos distintivos solicitados son gráficos o mixtos, han de aportarse **12 reproducciones** sobre papel couché con una anchura y altura máxima de 6x10 cm respectivamente. De estas pruebas 7 irán sueltas y las restantes adheridas a la instancia e impreso de reproducción y datos.
- Justificante de haber pagado **la tasa**.
- Adjuntar otros documentos cuando sean necesarios como puede ser la autorización del representante, certificado de prioridad, constitución de sociedad, etc.

¿QUÉ ES LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS?

Las marcas se registran en relación con productos y servicios. Para facilitar la labor administrativa éstos han sido agrupados en **42 clases** diferentes a efectos de el Registro de Marcas. Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios relacionados entre sí. Una solicitud de marca sólo puede comprender una clase. Si la marca se quiere proteger en más de una clase será necesario presentar **tantas solicitudes como clases a las que se quiere extender la protección**.

¿CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA EN EL EXTRANJERO?

1. DIRECTAMENTE país por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca.

2. Mediante una MARCA INTERNACIONAL.

Por este procedimiento, regulado por el **Arreglo de Madrid y en su Protocolo**, se puede obtener protección en hasta **64 países** depositando una **única solicitud**, en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país puede conceder o denegar la protección.

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.

3. Mediante una MARCA COMUNITARIA.

Procedimiento regulado por el **Reglamento de la Marca Comunitaria** que establece la posibilidad de obtener mediante una **única solicitud**, que podrá presentarse a elección del solicitante ante la OEPM o la OAMI de Alicante, protección en la totalidad de los países comunitarios.

La Marca Comunitaria tiene un carácter unitario y produce el mismo efecto en todo el territorio de la Comunidad.

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.

EXPLICACIÓN DE LAS SIGLAS UTILIZADAS

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

LM: Ley de Marcas.

CCAA: Comunidades Autónomas.

LRJ-PAC: Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior.

ESQUEMA

