

IMPIVA

 GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERCÍ I TURISME

GUÍA 4

MARCAS

Propiedad Industrial

GUIAS

MARCAS

MARCAS

- **Marcas**
 - Tipos de Marcas
- **Derecho de Marca**
 - Efectos de la Marca
- **Registro de Marcas**
- **Procedimiento Registral**
- **Direcciones de Interés**



IMPIVA

 **GENERALITAT VALENCIANA**
CONSELLERIA D'INDUSTRIA, COMERC I TURISME

MARCAS



¿Qué es, qué significa?

Se entiende por marca **todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa, individual o social, de los de otra.**



¿Para qué sirven las marcas?

- **Individualizan** los productos y los servicios.
- Indican a los consumidores el **origen empresarial** de dichos productos y servicios.
- Informan que todos los productos y servicios identificados por la misma marca, tienen una **calidad constante**.
- Condensan el **prestigio** o la buena fama que los productos y los servicios por ellas identificados, adquieren en el mercado.
- Realizan y refuerzan una **función publicitaria**.

El signo o medio que se adopte como marca puede ser

→	Denominativo		Un vocablo
→	Gráfico		Un dibujo
→	Mixto		Combinación de gráfico y denominación
→	Tridimensional		Un envase (por ej.)
→	Marca sonora		Un sonido o una melodía



¿Qué signos pueden ser registrados como una marca?

Todos aquellos signos que sirvan para distinguir los productos o servicios, de otros idénticos o semejantes.

Además, es preciso que no se encuentren comprendidos en las **prohibiciones** establecidas en la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (L.M.).

Así, **no podrán inscribirse como marca**, entre otros:

- Los signos que sean idénticos o semejantes a otros ya registrados, para individualizar productos o servicios idénticos o similares.
- Los signos comunes, genéricos o demasiado amplios; los que designen la especie, calidad, cantidad, destino, procedencia u otras características del producto o servicio.
- Los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o los constituidos exclusivamente por la forma natural del producto.
- Los signos geográficos, salvo para las marcas colectivas y de garantía que podrán estar integradas exclusivamente por estos registros geográficos.
- Los signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- Los signos engañosos, que puedan inducir a error a los consumidores.
- Los que reproduzcan o imiten denominaciones, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Estados u Organizaciones Internacionales de España, Comunidades Autónomas, municipios o provincias, a no ser que medie la debida autorización.
- El nombre, imagen, retrato o cualquier otro elemento de identificación que no sean los del solicitante, a menos que medie la debida autorización.
- Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por la propiedad intelectual o por otro derecho de propiedad industrial.

TIPOS DE MARCA



Marca de producto y Marca de servicio

Según individualicen productos o servicios. Estas marcas se conocen también como marcas tradicionales o principales.



Marca colectiva

Es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una asociación, de los productos o servicios de quienes no forman parte de la asociación. (Art. 62 de la Ley de Marcas).



Marca de garantía

Es aquel signo o medio que certifica las características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas, debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca (Art. 68 de la Ley de Marcas).



Marca Notoria

Es aquella que, como consecuencia de su prestigio o de su uso intenso en el mercado es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue (Art. 8 de la Ley de Marcas).



Marca Renombrada

Aquella que es conocida por el público en general y no sólo por el público al que van dirigidos sus productos y servicios (Art. 8 de la Ley de Marcas).

DERECHO DE MARCA

La marca confiere a su titular el **derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico**, temporalmente ilimitado.

Principio de Especialidad

Aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, nada impide que dos signos idénticos o parecidos puedan convivir en el mercado y estén registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), cuando distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados.

La marca es siempre **un signo puesto en relación con un producto o un servicio**.

Así, un empresario podrá usar o registrar la marca "CALA" para distinguir productos alimenticios, y otro empresario distinto podrá usar y registrar una marca idéntica o semejante para distinguir ropas de vestir, ya que no existe "riesgo de confusión" entre las mismas.



Clasificación Internacional de Marcas

- A efectos del registro de marcas, los productos y servicios se encuentran agrupados en 45 clases diferentes en el **NOMENCLATOR INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**, establecido por el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, cuya 8ª edición es la que está vigente en España desde el 2 de enero de 2002.
- Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios normalmente relacionados entre sí. Una solicitud de marca puede comprender tantas clases como se quiera proteger (sistema multiclase), aunque se ha de pagar una tasa por clase solicitada.



¿Quién puede solicitar una marca?

Puede solicitar y obtener el registro de marcas nacional todo español, bien sea persona natural o jurídica, y todo extranjero, persona natural o jurídica, 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.

DERECHO DE MARCA. EFECTOS

El derecho de exclusiva que otorga la marca se descompone en una pluralidad de **facultades de carácter positivo y negativo, a favor del titular** de la marca.

POSITIVAS

- **Usar la marca en exclusiva** en el tráfico económico sobre sus productos y servicios.
- **Ceder la marca.** La cesión de la marca puede hacerse con independencia de la empresa, incluso en el caso del nombre comercial, y supone la transmisión de la plena titularidad del signo del cedente al cesionario, que se convierte en su nuevo titular.
- **Licenciar la marca.** La licencia implica una simple autorización de uso que el titular de la marca (licenciante) otorga a un tercero (licenciataria). El licenciante conserva el dominio sobre la marca y se limita a permitir a un tercero que la use, en las condiciones señaladas en el contrato.

NEGATIVAS

- **Impedir** que un tercero no autorizado **use** su marca u otro signo confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o similares.
- **Prohibir** el uso de la marca por terceros como **nombre de dominio.**
La ley le confiere las necesarias acciones y medidas civiles y penales, para defender su derecho y evitar los actos de usurpación. Aparece la posibilidad del arbitraje de las cuestiones litigiosas que surjan a lo largo del procedimiento para el registro de la marca (art. 28 Ley de Marcas).
- **Oponerse** a que se inscriba en la OEPM como **marca o como nombre** comercial, un signo que sea confundible con el que se ha registrado previamente como marca, o que sea un signo notorio o renombrado.
- **Solicitar** ante los Tribunales la **nulidad** de otras marcas inscritas en la OEPM con posterioridad a la suya, cuando estime que existe riesgo de confusión en el mercado.

DERECHO DE MARCA. EFECTOS

Además, en el ámbito internacional

- El titular de la marca registrada podrá utilizar la vía establecida en el Arreglo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas, en el Protocolo, o en ambos para proteger su signo en los países que forman parte de estos convenios (actualmente son 71).
- El titular de la marca registrada gozará en todos los países miembros del Convenio de la Unión de París, del conjunto de derechos consagrados en este Convenio (prioridad, etc.)

Duración del derecho

El derecho sobre la marca durará **10 años, renovables ininterrumpidamente** por periodos de tiempo también de 10 años (Art. 31 L.M.), y se extiende a todo el territorio nacional.



Obligaciones del titular de la marca

- Usar la marca en el mercado.
- Renovar la marca cada 10 años.

Defensa del derecho de marca

El **titular de una marca registrada podrá ejercer** ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles y penales previstas en la ley y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda.

El titular de la marca dispone de **las siguientes acciones:**

- **Acciones Penales**
 - Acción por falsificación.
 - Acción por usurpación.
 - Acción por imitación.
- **Acciones Civiles**
 - Acción de cesación de los actos de violación.
 - Acción de indemnización por daños y perjuicios.
 - Publicación de la sentencia a costa del condenado.
 - Medidas cautelares.
 - Destrucción de los productos ilícitos identificados con la marca.

REGISTRO DE MARCAS

El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la L.M. En consecuencia, **el registro es absolutamente necesario** para poder adquirir la exclusividad de la marca.

Únicamente, la marca notoria o renombrada no inscrita recibe protección en España.

Antes de presentar la solicitud para inscribir un signo, se puede solicitar en la OEPM o en el IMPIVA un **informe previo**, a fin de **conocer “a priori” las posibilidades** que tiene el signo elegido de ser protegido como marca o nombre comercial.

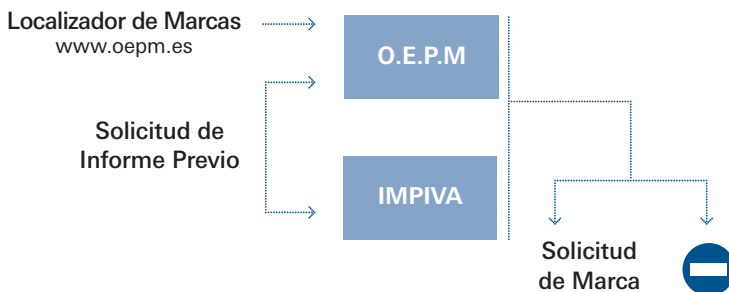


Características del informe previo

- **No es obligatorio.** Se puede solicitar directamente el signo distintivo deseado.
- **No es vinculante para la Administración.**
- **No presupone la concesión o denegación de la protección solicitada.**

El informe proporciona unos datos iniciales que reforzarán la pretensión de solicitar el registro o, por el contrario, indicará que puede existir algún impedimento que imposibilita el mismo.

También existe la posibilidad de consultar gratuitamente, en el **“localizador de marcas”** disponible en la web de la OEPM, si existen marcas **nacionales** idénticas a la que se pretende solicitar.



REGISTRO DE MARCAS



Documentos que integran la solicitud

- Una **instancia** por la que se solicita el registro de marca.
- La **reproducción** de la marca. Si es gráfica o mixta son necesarias 5 copias, en color si se quiere reivindicar los colores del signo.
- **La lista de productos** o servicios para los que se solicita la marca.
- **Justificante del pago** de la **tasa de solicitud** por cada clase solicitada.



¿Dónde presentar las solicitudes?

- En la Oficina española de Patentes y Marcas (OEPM).
- En los órganos con competencia en materia de Propiedad Industrial de las comunidades autónomas -IMPIVA en la Comunidad Valenciana- donde el solicitante o su representante tengan su domicilio o un establecimiento comercial o productivo.
- Los solicitantes domiciliados en Ceuta y Melilla y los no domiciliados en España, presentarán las solicitudes ante la OEPM.
- En las Oficinas de Correos, para su envío a la OEPM, en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo.
- En cualquier otro órgano administrativo u oficina pública autorizada, conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PROCEDIMIENTO REGISTRAL

MARCAS

Presentación de la solicitud

La solicitud de marca se puede presentar, mediante formulario preimpreso o impreso desde la página web de la OEPM, ante el órgano competente de las Comunidades Autónomas, oficinas de Correos o en los órganos señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC.

Examen de Admisibilidad y de Forma

Recae tanto sobre el contenido mínimo de la solicitud y el pago de las tasas, como sobre los requisitos formales.

Si existen defectos se comunican al solicitante y se produce un suspenso del procedimiento. Plazo para contestar: 1 mes.

Remisión de la Solicitud

Si la solicitud se ha presentado ante el organismo competente de las Comunidades Autónomas, éste debe remitir a la OEPM las solicitudes que han superado el examen de admisibilidad y forma o las que han subsanado los defectos imputados.

Examen de Licitud

Se examina si la solicitud es contraria a la ley, el orden público o a las buenas costumbres. Si es ilícita se suspende el procedimiento y se le comunica al interesado para que, en el plazo de un mes, presente las alegaciones oportunas.

Publicación de la Solicitud en el BOPI (*)

Se publican las menciones sobre la solicitud que recoge el Art. 18.3 de la Ley de Marcas.

(*) BOPI : Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

PROCEDIMIENTO REGISTRAL

MARCAS

Comunicaciones a Terceros

La OEPM, a efectos informativos, comunicará a los titulares de signos anteriores que puedan verse afectados por la solicitud, para que formulen oposiciones si lo consideran oportuno.

Plazo de Oposiciones

Desde la fecha de publicación de la solicitud, en el plazo de 2 meses, los terceros pueden presentar oposiciones u observaciones.

Examen de Fondo

La OEPM examina de oficio las prohibiciones absolutas en las que puede incurrir la solicitud. Si existen defectos de fondo o se han producido oposiciones u observaciones de terceros, se comunican al solicitante y se produce un suspenso de la solicitud. El solicitante deberá presentar las alegaciones que estime convenientes en el plazo de 1 mes desde la publicación en el BOPI. (*)

Resolución de la solicitud

Si no se produce ningún suspenso y no existen oposiciones, la OEPM concede la marca haciéndolo público en el BOPI y expidiendo el título de registro de la marca.

El solicitante no ha de pagar ninguna tasa de concesión ya que está incluida en la tasa de solicitud. Si hay oposiciones u objeciones de oficio y la OEPM deniega la solicitud de marca, también se hará pública dicha denegación en el BOPI, haya contestado o no el solicitante a los suspensos.

(*) BOPI : Boletín Oficial de la Propiedad Industrial



- **OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)**
C/ Panamá, 1 - 28071 MADRID
Tel.: 917 925 804 / 902 157 530 - Fax: 913 485 597
www.oepm.es
- **ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)**
34, Chemin des Colombettes P.O. Box 18 - CH 1211 GENEVE 20 - SUIZA
Tel.: 4122 338 91 11 - Fax: 4122 733 5428
www.wipo.int
- **OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI)**
Av. de Europa, 4 - 03008 ALICANTE
Tel.: 965 139 100 - Fax: 965 139 173
oami.eu.int
- **INSTITUTO DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA VALENCIANA (IMPIVA)**
VALENCIA. Plaza del Ayuntamiento, 6 - 46002 VALENCIA
Tel.: 963 986 200 - Fax: 963 986 201
ALICANTE. Av. Deportistas Hnos. Torres, s/n (La Albufereta) - 03016 ALICANTE
Tel.: 965 152 000 - Fax: 965 152 270
CASTELLÓN. Av. Del Mar, s/n, esq. Ginjols - 12003 CASTELLÓN
Tel.: 964 220 371 - Fax: 964 230 004.
www.impiva.es
- **CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME. SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA (Generalitat Valenciana).**
ALICANTE. C/ Churruca, 29 - 03003 ALICANTE
Tel.: 965 934 000
CASTELLÓN. C/ Caballeros, 8 - 12001 CASTELLÓN
Tel.: 964 358 000
VALENCIA. C/ Gregorio Gea, 27 - 46009 VALENCIA
Tel.: 963 866 000
- **Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno**
C/ Joaquín Ballester, 39 - 4º - 46009 VALENCIA
Tel.: 963 881 254 - Fax: 963 881 177

Primera edición: diciembre 2001

Segunda edición: junio 2003

El contenido de esta publicación tiene exclusivamente carácter informativo. Sus textos han sido tratados con el máximo cuidado, no obstante, el IMPIVA no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o inexactitud que haya podido producirse involuntariamente.

El editor agradecerá cualquier sugerencia que sirva para mejorar próximas ediciones.

www.impiva.es

OTROS NÚMEROS DE ESTA COLECCIÓN:

1. Protección de las Innovaciones
2. Protección del Diseño
3. Patentes y Modelos de Utilidad
4. Marcas
5. La Marca Comunitaria
6. Ventajas Fiscales de la Innovación

© IMPIVA

Edita: IMPIVA

Impreso en papel Reciclado

Producción: Nombela diseño

Depósito Legal: V-3090-2003



 GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERC I TURISME