
Módulo 4: MARCAS

¿Qué es una marca?

Una marca es un **signo** que permite **identificar ciertos productos y servicios** con los que fabrica o suministra una persona o empresa. Por consiguiente, contribuye a diferenciar los productos y servicios de los de la competencia.

Por ejemplo, “DELL” es una marca que identifica productos (computadoras y objetos informáticos). A su vez, “CITY BANK” es una marca de servicio (servicios bancarios y financieros).

¿Qué tipo de signos pueden utilizarse como marcas?

Las marcas pueden consistir en una palabra (por ejemplo, Kodak) o en una combinación de palabras (Coca-Cola), letras y siglas (por ejemplo, EMI, MGM, AOL, BMW, IBM), cifras (por ejemplo, 7/11) y nombres (Ford y Dior) o abreviaturas de nombres (por ejemplo, YSL para Yves Saint Laurent). Pueden también consistir en dibujos (como el logotipo de la compañía petrolera Shell o el dibujo de un pingüino para los libros *Penguin*) o en signos tridimensionales como la forma y el embalaje de productos (por ejemplo, la forma de la botella de Coca-Cola o el embalaje del chocolate Toblerone). Pueden también consistir en una combinación de colores o en un único color (por ejemplo, el color naranja que utiliza la compañía telefónica ORANGE). Los signos no visibles, como la música y los olores, también pueden constituir marcas.

Ahora bien, en todos esos casos, la marca debe ser **distintiva**, a saber, debe poder diferenciar los productos y servicios a los que se aplique. Los nombres meramente descriptivos del tipo de productos y servicios que se ofrecen no siempre constituyen marcas válidas. Por ejemplo, la marca Apple (manzana) sirve para computadoras pero no para las manzanas. No obstante, puede que una marca no sea distintiva al principio pero a la larga, y a medida que aumente su utilización, adquiera ese carácter o “significado secundario”.

¿Qué tipos de marca existen?

Existen otras categorías de marcas además de las marcas que identifican la fuente comercial de los productos y servicios.

Las **marcas colectivas** son marcas que se utilizan para indicar que los productos o servicios han sido fabricados o son suministrados por los miembros de una asociación. Se utilizan también para identificar los servicios suministrados por los miembros de una organización o entidad (por ejemplo, VISA).

Las **marcas de certificación** son marcas que se utilizan para los productos y servicios que satisfacen ciertas normas y que han sido certificadas como tales (por ejemplo, el símbolo *Woolmark* que indica que los productos están confeccionados con 100% de lana y que son conformes a las especificaciones de utilización de la *Woolmark Company*. Esa marca está registrada en 140 países y se han concedido licencias de utilización a fabricantes de 67 países que están en condiciones de cumplir esas normas de calidad).

¿Para qué sirven las marcas?

Las marcas desempeñan varias funciones, en particular:

- ayudan al consumidor a identificar y distinguir productos o servicios;
- permiten que las empresas diferencien sus productos;
- constituyen una herramienta de comercialización y de creación de imagen y reputación;
- pueden ser objeto de licencia y constituir una fuente directa de ingresos mediante el cobro de regalías;
- son un componente fundamental de los activos de las empresas;
- estimulan a las empresas a invertir en el mantenimiento y la mejora de productos de calidad; y
- pueden ser útiles a la hora de obtener financiación.

¿Cómo se protegen las marcas?

La forma más común y eficaz de proteger una marca es el **registro** (inscripción en el Registro). Las marcas son derechos territoriales, lo que significa que deben ser registradas por separado en cada país en el que se desee obtener protección. Cabe señalar que, si no está protegida en un país, la marca puede ser utilizada libremente por terceros. Además, la protección que confiere la marca suele estar limitada a productos y servicios específicos (a menos de que la marca de que se trate constituya una marca notoriamente conocida o famosa). Eso significa que la misma marca puede ser utilizada por varias compañías a la vez a condición de que se aplique para productos o servicios distintos. Prácticamente todos los países del mundo tienen un Registro de marcas administrado por la correspondiente oficina de marcas.

Ahora bien, el registro no es el único medio de proteger una marca; en algunos países, las marcas no registradas también están protegidas, pero dicha protección no es tan sólida.

¿Qué tipo de protección confiere la marca?

El titular de una marca goza del derecho exclusivo a:

- **utilizar** la marca para identificar sus productos o servicios;
- **impedir** que terceros utilicen y comercialicen la misma marca o una marca similar para los mismos productos y servicios o productos y servicios similares;
- **autorizar la utilización de la marca por terceros** (por ejemplo, mediante acuerdos de franquicia o de licencia) a cambio de retribución financiera.

¿Cómo se registra una marca?

En primer lugar, hay que presentar una solicitud de registro en la debida oficina nacional o regional de marcas. La solicitud debe contener una reproducción clara del signo que desea registrarse, con indicación de colores, forma o características tridimensionales. La solicitud debe ir acompañada también de una lista de los productos o servicios a los que se tiene intención de aplicar el signo.

Para quedar protegido como marca de fábrica o de servicio u otro tipo de marca, el signo debe satisfacer determinados requisitos, a saber:

- **debe ser distintivo**, de modo que los consumidores puedan diferenciarlo e identificarlo con un producto particular, y distinguirlo de otras marcas que identifican otros productos;
- **no debe inducir a error**, es decir, no debe ser susceptible de confundir al consumidor en cuanto a la índole o la calidad del producto;
- no debe ser **contrario al orden público ni a la moral**;
- **no debe ser idéntico o similar a una marca existente hasta el punto de crear confusión**. Esa condición puede ser verificada mediante un proceso de búsqueda y examen por la oficina nacional. El incumplimiento de ese requisito puede suscitar la oposición de terceros que reivindicquen derechos similares o idénticos.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca registrada?

Si bien la duración de la protección puede variar **por lo general es de 10 años**), el registro de la marca **puede renovarse indefinidamente** a condición de pagar las tasas correspondientes.

¿Qué alcance tiene la protección de la marca?

Prácticamente todos los países del mundo registran y protegen las marcas. Las oficinas nacionales y regionales mantienen un Registro de marcas en el que figuran todos los datos relativos a la solicitud de registro y de renovación, facilitando así los procesos de examen y búsqueda y de eventual oposición por terceros. Ahora bien, los efectos del registro se limitan al país (o en el caso del registro regional, a los países) de que se trate.

Para no tener que efectuar un registro ante cada oficina nacional o regional, la OMPI administra un sistema de registro internacional de marcas. Dicho sistema se rige por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y el Protocolo de Madrid. Las personas que tienen vínculos (por conducto de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de esos instrumentos pueden, sobre la base de un registro o solicitud en la oficina de marcas de dicho país, obtener un registro internacional que surta efecto en varios o todos los países de la Unión de Madrid.

¿Qué son las marcas notoriamente conocidas y cómo se protegen?

Las marcas notoriamente conocidas son marcas que gozan de gran notoriedad en el sector pertinente del público del país en el que se solicita protección y suelen gozar de mayor protección que las marcas en general, es decir:

- pueden estar protegidas aun cuando no se hayan registrado en el territorio de que se trate, y
- pueden estar protegidas contra las marcas que sean tan similares que puedan causar confusión aunque estas últimas se utilicen en productos o servicios de otro tipo, mientras que las marcas en general están protegidas contra las marcas que sean similares hasta el punto de causar confusión sólo si estas últimas se utilizan para productos idénticos o similares.

Tomemos, por ejemplo, la marca Mercedes Benz. Lo normal sería que la empresa propietaria de la marca esté protegida contra la utilización no autorizada de la marca por terceros respecto de los productos para los cuales se haya registrado la marca. En la medida en que Mercedes Benz es una marca notoriamente conocida, dicha protección se conferirá también para productos no relacionados con la industria del automóvil. Por consiguiente, puede prohibirse que otra compañía utilice la marca para otro tipo de productos, por ejemplo, la lencería masculina.

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

Los nombres de dominio son direcciones de Internet que se usan por lo general para localizar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de dominio “ompi.int” se utiliza para localizar el sitio Web de la OMPI en la dirección www.ompi.int. En los nombres de dominio se utilizan a veces los nombres de marcas. En esos casos, y cuando la persona que haya registrado el nombre de dominio no sea el titular de la marca cuyo nombre ha registrado como nombre de dominio, cabe hablar de mala fe. Esos actos son conocidos por “ocupación ilegal del ciberespacio” o “ciberocupación”.

Cabe señalar que en un gran número de leyes y jurisdicciones, el registro de la marca de otra compañía o persona como nombre de dominio se considera una infracción de la marca. En ese caso, la persona que haya elegido la marca de terceros como nombre de dominio puede verse obligada no sólo a transferir o invalidar el nombre de dominio sino a pagar una indemnización por daños y perjuicios o una multa elevada.

Tome nota de que si la marca de su empresa está siendo utilizada como nombre de dominio por otro individuo o empresa, puede tomar medidas para poner fin a tal uso ilegítimo de los derechos de su empresa. Una de las opciones posibles en esos casos es recurrir al procedimiento administrativo por Internet que ofrece la OMPI para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la siguiente dirección: arbiter.wipo.int/domains/index-es.html. En esa página figura un formulario tipo de demanda así como un índice de los miles de casos relativos a nombres de dominio resueltos por la OMPI hasta la fecha.

¿Conviene proteger las marcas?

Dos son las razones principales que justifican la protección de las marcas, ya sea mediante su registro o no. En primer lugar, la protección de la marca ofrece a las empresas un medio para oponerse a las prácticas desleales de la competencia que induzcan a error al consumidor al incitarle a creer que está adquiriendo productos o servicios del titular legítimo de la marca aunque de hecho esté adquiriendo un producto de imitación que además puede ser de calidad inferior. Eso puede suponer una pérdida de clientes potenciales además de dañar la reputación del titular legítimo.

La segunda razón deriva de la primera, a saber, proteger al consumidor frente a las prácticas comerciales desleales y fraudulentas.

A esas dos razones viene a añadirse una tercera que cada vez se considera más importante, a saber, una marca registrada suele ser el único activo tangible que refleja las inversiones efectuadas en el desarrollo de la marca en cuestión. La evaluación de marcas puede ser fundamental en los casos de venta o de fusión de empresas y el valor de una empresa puede depender en gran medida del valor que se atribuya a sus marcas.