

El registro de una Marca Distintiva

Una herramienta clara, directa, precisa y efectiva para hacer valer sus derechos

“Para competir en el mercado debe tomarse el trabajo de crear una marca que pueda calar en la mente del consumidor y pueda individualizar su producto frente a los demás”.

PATRICIA GAMBOA VILELA

Consultora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Para Patricia Gamboa, a la hora de elegir una marca se deben tener en cuenta dos aspectos: El primero el mercado, evoca a la competencia, dice que debe ser una marca que identifique, que de identidad al producto, comercialmente atractiva, que pueda calar en la mente de los consumidores; el segundo, y no menos importante, que pueda ser susceptible de registro y gozar de la protección que ofrece la propiedad industrial.

Estos dos aspectos, afirma, deben estar siempre presentes en una marca para que tenga una herramienta jurídica con la cual competir en el mercado, con la tranquilidad de que solo usted va a poder utilizar la marca y no va a estar expuesto a imitadores o competidores desleales que puedan menoscabar el prestigio de su marca.

Al referirse a las cualidades o características de una marca distintiva dice que esta debe darle identidad al producto, la especialista en marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen nos comenta que “a veces se tiende a buscar el camino más fácil y elegir o mezclar palabras que ya están siendo parte del tráfico mercantil, lo que se recomienda es que sean palabras que no guarden relación con el producto o servicio, que no sean de uso necesario para terceros.

Resalta que el beneficio principal que obtienen los empresarios cuando eligen un nombre distintivo para identificar sus productos es que difícilmente un tercer competidor va a poder aproximarse a su marca, “si buscamos una marca fuerte, conformada por elementos que los demás no tengan necesidad de utilizar, el derecho que me da el



registro de poder excluir a terceros, se va a ver en toda su dimensión, si yo registro una marca conformada por un elemento creativo, novedoso, los demás no tienen necesidad de utilizarlo y al yo registrar la marca voy a poder oponerme a que otros la utilicen, pero si elijo una marca con elementos o partículas frecuentemente utilizadas por otros o de uso necesario por otros, tendré que tolerar que mis competidores usen marcas que se aproximen a la mía, por eso la recomendación que se hace siempre es que busquen marcas fuertes, marcas particulares, con características distintivas de ahí viene el requisito de distintividad, así es como mi derecho va a ser más fuerte, y voy a tener una herramienta más poderosa para impedir que terceros se aproximen a mi marca”

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Al concebir una marca, para evitar que sea copiada, la Sra. Gamboa dice que la principal precaución es registrar la marca, “el registro es el mecanismo más eficaz y directo para obtener protección, el título que me da el registro me habilita, como titular de la marca, a denunciar a terceros que estén haciendo un uso no autorizado de mi marca, a presentar oposición a una solicitud de registro si considero que el signo que se quiere registrar se parece a mi marca o se confunde con mi marca, entonces la principal precaución que se recomienda tener a los empresarios es registrar la marca, obviamente que existen otros mecanismos de protección como la competencia desleal, pero es un camino más largo y más costoso, hay que demostrar quién utilizó primero la marca, si el competidor está copiando mi marca, quien actúa de mala fe o no. El registro de marca es una herramienta mucho más clara, directa, precisa y efectiva para hacer valer mis derechos como titular de la marca.

La abogada y catedrática universitaria peruana nos cita ejemplos de elementos de una marca débil que pueden ser reproducidos o usados en marcas de terceros

PG: Una marca débil, que incluye elementos comúnmente utilizados por otros, como partículas evocativas que sugieren las características del producto, por ejemplo la partícula cardio en relación con productos farmacéuticos para el corazón, choc o choco para chocolates, un empresario al utilizar este tipo de marcas sabe que debe tolerar la coexistencia de otros que utilicen esa partícula, porque son evocativas, tienen relación con el producto; por el contrario, si adopta una marca diferente que no tiene partículas de uso común necesario, sino que es una palabra con una distintividad mayor creada para funcionar como marca o conformada por una palabra que no tiene relación con el producto o servicio, tiene una herramienta más fuerte para impedir que terceros se aproximen a su marca, todo parte de qué tipo de signo elige, un signo débil, conformado por partículas de uso común o un signo fuerte, diferente, característico en relación con los demás. Lo que se recomienda a los empresarios es optar por este segundo camino porque eso les da un derecho mucho más sólido, mucho más fuerte.

La Consultora de la OMPI, nos hace referencia a que debemos tener en cuenta en el tema de derecho de marcas, nos dice que la protección que otorga el registro está referida al producto para el cual se registre la marca y a productos o servicios relacionados, con los cuales se pueda generar confusión, “es decir si yo registro una marca para distinguir productos lácteos puedo evitar que un tercero utilice mi misma marca para productos lácteos y para productos relacionados por ejemplo las hojuelas de cereales, productos de panadería, pastelería, café, porque son productos de uso conjunto o complementario, sin embargo yo no podría evitar que la misma marca que yo registré para lácteos, otro la utilice para calzado o para identificar una discoteca porque son sectores diferentes; la protección que otorga el registro a una marca solo va dada en función al producto o



servicio para el cual se registró y a aquellos vinculados, entonces en otro sector o clase si podrían registrar una marca similar”.

Al entrevistar a la Sra. Patricia Gamboa, en el marco de la celebración de un taller sobre marcas realizado por ONAPI, con la finalidad de capacitar su personal técnico para fortalecer el sistema marcario del país, le preguntamos sobre cómo influye el uso correcto de la Propiedad Industrial, a través del registro, en el futuro comercial de una marca?

PG: Un tema fundamental que deben plantearse los empresarios cuando quieren lanzar o empezar una iniciativa de negocio es hacer un plan de estrategias de marcas, la marca debe estar comprendida en los planes de negocios de las empresas, desde la etapa de preparación del signo que se va a registrar, elegir un signo suficientemente fuerte que pueda ser registrado, pero además, tener en cuenta que con esta marca adquirida podrán realizar otros tipos de transacciones, como por ejemplo transferir la marca, licenciarla, otorgarla como garantía mobiliaria para buscar financiamiento bancario; la marca es un activo intangible de las empresas, en ocasiones llega a ser el activo más valioso que debemos proteger porque eso permitirá un escenario de seguridad jurídica para el empresario; para poder explotar en toda su dimensión las marcas, el empresario tiene que tener en cuenta, desde que empieza su negocio, cuales son los mercados potenciales a los que va a llegar, si se va a quedar solo en el territorio nacional, por supuesto, tendrá que registrar la marca en su país, pero si además, desea brindar servicios a otro país, deberá preocuparse por registrar la marca también en ese país, entonces todo esto nos ratifica que la marca

y todo lo que tenga que ver con las estrategias de protección de la marca tiene que estar presente desde sus inicios, en los planes de negocios de toda empresa.

Cuáles avances ha tenido el sistema marcario en los últimos tiempos?

PG: El derecho de marca recoge las necesidades que se producen en el mercado, la marca es una herramienta empresarial presente en las transacciones comerciales, obviamente en las relaciones comerciales van suscitándose cambios importantes que ameritan una respuesta del ordenamiento jurídico y a eso es a lo que está llamado el derecho, a dar respuestas a esas necesidades, las evoluciones del mercado producen impactos, por ejemplo el Internet, el uso de las marcas en internet es un desafío importante para el derecho de marcas y para los operadores jurídicos porque ya las marcas no solamente se ven en las mercancías físicas sino que se ven en las transacciones comerciales, la compra/venta de productos, por internet, el uso de las marcas como nombre del dominio, entonces el empresario tiene que estar muy atento a que estos otros usos ilícitos son posibles y desplegar mecanismos para proteger su marca y también las legislaciones y los operadores jurídicos deben estar atentos para poder dar respuesta a estas nuevas necesidades porque la marca al ser una herramienta del mercado, dinámica, cambiante, está expuesta también a los cambios de la tecnología, del desarrollo comercial, esos son los retos que hay que enfrentar día a día, no perder de vista que la marca debe mantenerse como una herramienta de diferenciación y que estas situaciones que van surgiendo con el desarrollo tecnológico deben tener una respuesta adecuada.