

MARCA REGISTRADA

La marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un productos o grupo de productores y diferenciarlos de los de la competencia. La marca registrada es un título de propiedad que concede el derecho exclusivo a la utilización de la marca. Se trata de un activo intangible susceptible de explotación comercial a través de transmisiones, licencias o franquicias. Entre sus **funciones** destacan las siguientes:

- ☐ Reduce los costes de búsqueda. Es el soporte físico en el que se va sedimentando la buena fama de los productos y, con el tiempo, acaba convirtiéndose en un reclamo para el cliente.
- ☐ Estimula a las empresas a garantizar la calidad de sus productos, de modo que el consumidor pueda fiarse de la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.
- ☐ Diferencia los productos de una empresa de los de sus competidores.
- ☐ Protege legalmente contra imitaciones.
- ☐ Representa un valioso activo comercial.
- ☐ Puede ser una importante fuente de financiación.
- ☐ Levanta una barrera de entrada a futuros competidores.

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos países, también a través de su utilización. En los países cuyo sistema jurídico es consuetudinario o jurisprudencial (Reino Unido, Estados Unidos y demás países cuyos ordenamientos jurídicos derivan del anglosajón), la primera persona que emplea una marca comercial es titular de los derechos sobre la misma, sin necesidad de registrarla. En los países cuyo sistema jurídico se inspira en el romano, el derecho a la marca comercial se obtiene después de su registro. La **Ley española de Marcas de 2001** establece en su artículo segundo que las marcas se adquieren únicamente mediante su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, sección de marcas).

La solicitud de marca o nombre comercial puede hacerse por vía telemática a través de la sede electrónica de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>)

Cabe registrar como marca cualquiera de los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras (incluidas las que sirven para identificar a las personas); b) las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; c) las letras, las cifras y sus combinaciones; d) las formas tridimensionales (entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o de su presentación) y e) cualquier combinación de los signos o medios mencionados.

Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los **colores** únicos (la suela roja de los zapatos Louboutin), los **lemas publicitarios** («*Just do it* (hazlo)» de Nike), los **hologramas**, las **formas en movimiento** (la apertura de las puertas de un Lamborghini), los **signos sonoros** (el rugido del león de MGM), los **sabores** (para medicamentos) y los **olores** (el perfume de Chanel N° 5). Muchos países han puesto límites a aquello que puede ser registrado como marca y, por lo general, admiten únicamente los signos que se aprecian visualmente o que puedan ser representados gráficamente; éste es el caso en España de las marcas olfativas, que no se consideran registrables por no ser susceptibles de representarse gráficamente.

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. La exclusividad se otorga únicamente sobre el signo registrado, tal y como se presenta en el registro.



En una marca cabe distinguir el **nombre** y el logotipo o **logo**. El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. El logotipo es la parte de la marca que aparece con símbolos, diseño, letras y colores distintivos: puede verse y describirse, pero no pronunciarse. Algunos expertos distinguen entre *brand* y *trade mark*. El término *brand* (marca madre) es un nombre general que se refiere a una variedad (gama) de líneas de productos (por ejemplo, Seat). El término *trade mark* (submarca) define distintas variaciones del nombre, con objeto de individualizar cada una de las líneas de productos de la gama (por ejemplo, Seat Ibiza). Esta distinción, a pesar de su valor comercial, no tiene valor jurídico: tanto en un caso como en el otro deberá registrarse la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Para registrar una marca es necesario que el signo sea lícito (no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la ley) y que esté disponible (no entre en conflicto con otros derechos anteriores). Criterios que pueden ser de utilidad:

- Compruebe que la marca elegida cumple todos los requisitos legales de registro. No debe ser un término genérico, ni descriptivo, ni inducir a error, ni banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estado o de organizaciones internacionales. No está permitido registrar el nombre propio de terceras personas, ni su imagen, ni los signos que otras personas hayan popularizado y cuyo prestigio deberá corresponderles a ellas. También existe la prohibición relativa a los signos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Por ejemplo, después de que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (denominada desde marzo de 2016 European Union Intellectual Property Office, EUIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) denegara su registro a nivel europeo, el Tribunal General de la UE ha desestimado igualmente el registro comunitario de la marca de orujo **¡Qué bueno ye! Hijoputa**, al considerar que esta denominación es contraria a las buenas costumbres y puede resultar ofensiva para los consumidores hispanohablantes.
- Realice en la OEPM una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión.
- Asegúrese de que la marca sea breve, así como fácil de leer, escribir, deletrear, pronunciar (que suene bien) y recordar en todos los idiomas pertinentes, y que se pueda adaptar a todo tipo de medios publicitarios. Algunas marcas extranjeras en España han tenido que realizar campañas para educar a los consumidores a pronunciar correctamente sus nombres (por ejemplo: *Schweppes*, *Seven Up*). También debe poder extenderse a otros productos.
- Verifique que la marca no tiene significados o connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales (Modelo «Nova» de General Motors vs No va en Latinoamérica).
- Constate que es adecuada para transmitir un mensaje al público: ha de adecuarse al producto o servicio que designa, que resulte alusiva sin llegar a ser descriptiva del mismo. No debe confundir acerca de la naturaleza del producto (por ejemplo *Aquabona*, *Don Limpio*).
- Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir, la dirección de Internet (www.dominio.es).

La elección del nombre de una marca que reúna todos o la mayor parte de los requisitos indicados no es una tarea fácil, por lo que han surgido empresas especializadas en la creación del nombre adecuado mediante el uso de técnicas informáticas.

PROLIFERACIÓN DE MARCAS

Cada día se pone más difícil dar un nombre a las cosas vendibles, pues en el mundo ya hay seis millones de vocablos que tienen dueño. El año pasado se inscribieron unas 600.000 marcas comerciales, que vinieron así a añadirse a esos millones ya existentes. Toda esta movida semántica, con ribetes de poética, proporciona sustanciosos beneficios a algunas empresas, pues se llega a cobrar hasta veinte millones de pesetas.

Las firmas que proponen vocablos registrables suelen estar formadas por un ingeniero, un mercadotécnico, un lingüista multilingüe, un psicólogo, un informático y un abogado conocedor de las leyes que regulan el registro de patentes y marcas.

La tarea del informático es muy importante, pues hay que consultar a menudo las marcas ya registradas en los pertinentes bancos de datos. También lo es la del lingüista, al menos si se quiere que la marca se extienda fuera de las fronteras propias.

Quizá la empresa más importante de cuantas se dedican a designar cosas sea la británica Novamark, fundada en 1974. Pertenece al grupo Interbrand, que tiene filiales en varios países del globo y forma sociedad con otras empresas en algunos más, entre ellos España. El año pasado Novamark facturó el equivalente a unos 1.500 millones de pesetas.

Para asimilar un nombre a la cosa, lo normal es que se reúnan los miembros del equipo, al que se han unido un par de especialistas en el sector al que pertenece el producto. Inmediatamente, en una atmósfera relajada, empiezan a proponer vocablos, nuevos o inventados, que hagan referencia al asunto. Esos vocablos se registran en cinta magnetofónica y luego se examinan con tiempo para entresacar quince o veinte, que son los que se proponen a la firma que busca el nombre.

Antes, naturalmente, los reunidos han estudiado las características del nuevo producto, como forma, tamaño y textura en el caso de los tangibles o las prestaciones intangibles si se trata de un servicio, así como la estrategia inicial para introducirlo en el mercado, la imagen de la empresa que lo lanza, los productos semejantes de la competencia, entre otras cuestiones.

Hay que señalar, por último, que la moda también cuenta al elegir un nombre. En estos tiempos ha pasado la de los abstractos y se atiende más a apelar con otros que sugieran cosas concretas, si bien por la vía de la sugerencia, y de ahí los muchos vocablos compuestos o deformados que aparecen continuamente. No hay que olvidar que la metonimia, el tropo, la metáfora, el símbolo y las demás figuras retóricas atraen la atención. Su reino, ahora, ya no es la poesía, sino la publicidad.

Fuente: Rivera, A. (1988): "Seis millones de vocablos se hallan registrados como marcas comerciales", *Cinco Días*, 10 de agosto, pp. 23.

ZIDANE ES EL DUEÑO DE SU NOMBRE

El Real Madrid seguirá comercializando las camisetas del equipo con el nombre de Zidane en la espalda y el número 5 de jugador francés, pese a que una empresa, Rioja Fundación 2000, alegue que tiene registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud para utilizar el nombre del jugador madridista en vestidos, calzados y sombrerería. El club blanco afirma que Zinedine Zidane, o quien este autorice, es el único legitimado para registrar y usar en el tráfico económico la marca 'Zidane'. El uso y registro de esa marca por la empresa Rioja Fundación 2000, sin la autorización de Zinedine, conlleva una vulneración de la Ley de Marcas, una intromisión en su derecho constitucional del nombre y un acto de competencia desleal.

La sorprendente noticia fue difundida en la noche del martes por Onda Cero. Según el abogado Javier de Goñi, en representación de Rioja Fundación 2000, esta empresa ha registrado el sello distintivo del jugador francés, cuya explotación les pertenece desde el 5 de junio de 2000 hasta el año 2010 en vestido, calzado y sombrerería. El letrado anunció igualmente que han enviado un requerimiento al Real Madrid para que cese la comercialización de las camisetas con el nombre del jugador. Este requerimiento, que ayer no había sido recibido en el club, se extiende también a la marca deportiva Addidas, que viste al Real Madrid y que tiene bajo contrato al jugador.

De acuerdo con José Antonio Hernández (director de la asesoría jurídica del bufete Herrero & Asociados): La marca nº 2.236.149 ZIDANE, concedida a la compañía Rioja Fundación 2000, S. L., es radicalmente nula por haberse registrado infringiendo, al menos, dos preceptos legales: el artículo 13 b) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de nombres de apellidos ajenos o de seudónimos que para la generalidad del público identifiquen a una persona que no sea el solicitante de la marca y el artículo 7.6 de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor y a la Propia Imagen, que considera intromisión ilegítima en este derecho fundamental, reconocido también a los extranjeros, el utilizar el nombre de una persona para fines publicitarios o comerciales. En estas circunstancias, los titulares de la marca no pueden impedir el uso del distintivo 'Zidane' al futbolista o al club y, por el contrario, el futbolista puede obtener la declaración de nulidad de la marca. Es intrascendente que el registro se solicitara antes de que el jugador Zinedine Zidane llegara al Real Madrid, máxime cuando el futbolista era ya muy conocido en España por sus éxitos deportivos.

Fuente: Flor, U. S. (2001): "Zidane es el dueño de su nombre", miércoles 8 de agosto, *Marca*, p. 6

LUCHA DE MARCAS

Una productora audiovisual de Nava (Asturias), la Chalgá Pro, iniciará a comienzos de año las emisiones de su canal de televisión local tras superar las trabas que en los últimos meses le pusieron las grandes multinacionales del medio: la norteamericana MTV, dedicada al mundo de la música, y la coreana NTV, ambas sintonizables a través de antenas parabólicas.

Luis Rivaya, propietario de la productora naveta, había registrado en marzo de 1997 la marca Nuestra Televisión (NTV) para el canal que pretendía poner en marcha en la mancomunidad sidrera, servicio que finalmente le fue adjudicado al empresario avilesino José María Tejero. Poco después, recibía la noticia de que los servicios jurídicos del gigante televisivo norteamericano MusicTV (MTV) había presentado un recurso contra su marca al entender que fonéticamente, y en inglés, podía inducir a errores con la denominación de la conocida cadena musical.

El empresario naveto decidió plantar batalla y, al final, se impusieron sus tesis. Rivaya defendía la denominación española de su NTV sobre la base de que sus potenciales espectadores del medio rural asturiano nunca iban a pronunciar estas iniciales como si fuesen del mismo Nueva York: Aquí será 'eneteuve', y no 'eintivi', explica. Y tuvo éxito.

Una vez solucionados los problemas con la MTV, Rivaya volvió a toparse con las multinacionales del medio audiovisual, en este caso con la coreana NextTV (NTV), que alegaba duplicidad de la marca. Rivaya salió adelante tras demostrar que había sido el primero en registrar en España la marca. "A escala nacional, la única NTV que hay es la nuestra".

Fuente: Ordoñez, J. A. (2001): "Una televisión naveta derrota en la pugna por su nombre a la cadena americana MTV", *La Nueva España*, 22 de diciembre, p. 18.

En España las marcas pueden solicitarse directamente utilizando la vía nacional o bien la vía internacional.

Para registrar una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas bastará el cumplimiento de unos sencillos requisitos formales y el pago de una tasa administrativa. El procedimiento comienza con la solicitud de marca o depósito de documentos. Recibida la solicitud, el órgano competente examinará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación. Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín de Marcas. Posteriormente, se abre el plazo de alegaciones y, cerrado el mismo, la marca es concedida o denegada por la OEPM.

La vía internacional, establecida en el denominado Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (de 1981), permite conseguir protección en todos o algunos de los 122 países que en la actualidad forman parte del Arreglo, depositando una única solicitud en la OEPM para su traslado a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra (WIPO por sus siglas en inglés, www.wipo.int/madrid), 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.

También puede utilizarse la marca comunitaria aplicable en todos los países de la Unión Europea. La marca comunitaria es un instrumento que contribuye al proceso de integración de los Estados miembros, creando un mercado único para ciertas marcas. Lo que se pretende es, por un lado, eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados de la existencia de marcas nacionales con efecto territorial limitado y, por otro, crear el concepto de 'unicidad de la marca unitaria'. En otras palabras, que la marca tenga carácter unitario en todos los territorios de la Unión Europea y produzca los mismos efectos en el conjunto de la comunidad. La marca comunitaria se adquiere por el registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO (European Union Intellectual Property Office), que tiene su sede en Alicante. La solicitud presentada en esta Oficina será válida para todos los países miembros de la Unión Europea, lo que significa que se acepta o deniega para todos los países comunitarios.

Existe un Nomenclator Internacional de Marcas (concertado en 1957 y conocido como Clasificación de Niza), cuyo convenio firmó España (BOE, 16 de marzo de 1979), que clasifica los productos y servicios en 45 clases en materia de marcas. Por eso, la Ley de Marcas pide a los solicitantes que señalen la clase a la que pertenecen los productos o servicios para los cuales pretenden usar el signo. El contenido del monopolio de una marca es literalmente la enumeración de productos y servicios que se hizo constar en la solicitud, posteriormente concedida y publicada. El registro de la marca para algunos productos dentro de una clase se puede expandir a todos los productos de la misma y extender a todas las clases del Nomenclator. Una solicitud de marca puede comprender tantas clases como desee el solicitante, abonando una tasa de solicitud por cada clase solicitada.

La **biopiratería** se refiere al empleo de los sistemas de propiedad industrial para legitimar la propiedad y el control exclusivos de los recursos biológicos y de los productos y procesos biológicos que se han utilizado durante siglos en las culturas no industrializadas. Las solicitudes de patentes sobre biodiversidad y conocimientos tradicionales que se basan en la innovación, la creatividad y el ingenio de la gente de los pueblos indígenas son actos de «biopiratería».