

OMPI/PI/SDO/06/1

ORIGINAL: Español

FECHA: 15 de febrero de 2006



OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TALLER DE LA OMPI SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS COMO HERRAMIENTAS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

conjuntamente con
la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)
de la República Dominicana

Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006

LA MARCA COLECTIVA, LA MARCA DE CERTIFICACIÓN O DE GARANTÍA:
CARACTERÍSTICAS, PRINCIPALES REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN,
TITULARIDAD Y USO. ESTUDIO DE CASOS

*Documento preparado por el Sr. Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Abogado,
Especialista en Propiedad Intelectual, Lima*

I. MARCAS COLECTIVAS

Las marcas colectivas nacen como parte de una necesidad de los empresarios (sobre todo de los pequeños), de asociarse o agruparse para la oferta de productos o la prestación de servicios comunes.

La experiencia señala que este sistema es una excelente forma para aprender a trabajar en forma conjunta, con metas y objetivos comunes y lograr asociatividad.

No sólo permite reducir costos en la protección y diferenciación de los productos o servicios, también se aprovecha de economías de escala, y se incrementa la confianza de los clientes/consumidores.

La marca colectiva es un tipo de signo distintivo que se reconoce en las legislaciones de propiedad industrial como una categoría especial distinta a las marcas individuales; sin embargo, va a cumplir las mismas funciones que éstas.

Se trata de una marca que va a servir para distinguir un origen o cualquier otra característica particular de productos o servicios que pertenecen a empresas o personas diferentes y que son usadas bajo el control de un único titular.

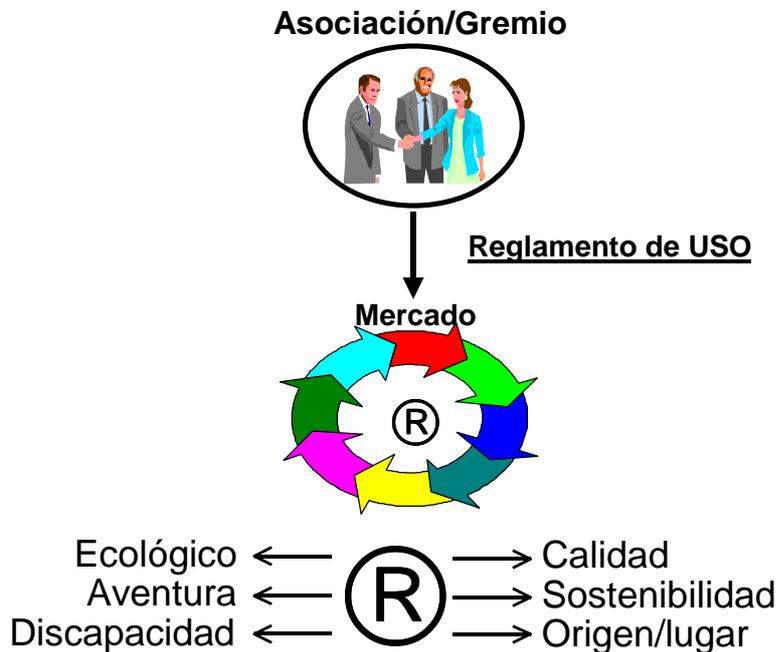
Este titular podrá ser una asociación, gremio o grupo de personas bajo una personería legal. La característica particular puede referirse por ejemplo, al origen geográfico de los productos o servicios, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a su calidad, o a la simple pertenencia a la entidad titular.

La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización.¹

La marca es adoptada por una entidad colectiva, una asociación de productores, fabricantes, u otra organización de personas legalmente establecidas y que sirve para distinguir los productos o servicios producidos o prestados por los miembros de la asociación o grupo.

¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1995

Marca Colectiva



La característica principal es que la titularidad de este tipo de marcas le corresponde a una asociación, gremio o ente colectivo de empresarios, fabricantes, comerciantes o productores, siendo el objetivo el diferenciar en el mercado los productos o los servicios que pertenecen a aquellos que forman

La marca colectiva es adoptada frente a una necesidad concreta, asociarse o agruparse para la oferta de productos o la prestación de servicios comunes, permitiéndose que éstos sean percibidos como provenientes no de una empresa en sí misma considerada, sino de una empresa como miembro o parte de una asociación o ente colectivo de la que también forman parte otras empresas.

Ella permite orientar esfuerzos competitivos hacia objetivos y metas comunes, lográndose en muchos casos la “asociatividad” necesaria para poder cubrir las expectativas de mercados exigentes, tanto desde el punto de vista de la homogeneización de productos sustentado en la calidad, origen u otra cualidad propia, como por el cumplimiento de la oferta, en cuanto a cantidad, tiempo de entrega y demás condiciones comerciales

En la mayoría de las legislaciones se dispone que el tratamiento legal, en cuanto al registro, para este tipo de marcas será el mismo que para las marcas individuales.

Una vez que la marca se registra, el titular de la misma contará con las facultades, derechos y obligaciones previstas para la marca individual, salvo restricciones particulares que se presentan en algunas legislaciones nacionales con relación a la libertad de transferencia o cesión y licencia de la marca a favor de terceros.

Es común que el titular de la marca no la use directamente en el mercado para distinguir sus propios productos o servicios, sino que el uso de la marca estará a cargo de aquellos miembros (empresarios o empresas) que forman parte del gremio o asociación, conforme lo prevea el estatuto social.

El elemento esencial dentro del esquema de las marcas colectivas es el Reglamento de Uso², previsto por las legislaciones de los países como requisito *sine quanon* para poder registrar la marca.

El Reglamento de Uso es el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca, por parte de los asociados o agremiados, con relación a los productos o servicios de que se trate, partiendo de los elementos de calidad, homogeneidad, estabilidad o cualesquiera otras características particulares que se pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor/cliente.

A través de este sistema se implementa un mecanismo de control frente al objetivo común de enfrentar al mercado en forma conjunta. No es el Estado quien impone las reglas, son los mismos asociados o agremiados quienes voluntariamente se someten y obligan a cumplir, si es que quieren utilizar la marca colectiva en sus respectivos productos o servicios.

Nada impide, salvo disposición del Reglamento de Uso en contra, que los asociados o agremiados puedan hacer uso de sus marcas propias (marcas individuales) conjuntamente con la marca colectiva.

El contenido del Reglamento de Uso varía dependiendo de las actividades de la asociación o gremio titular de la marca, de los productos o servicios que distinga la marca y de las leyes sobre la materia en cada país. Normalmente los contenidos mínimos son los siguientes:

Características o cualidades comunes a los productos o servicios distinguidos con la marca.

- Condiciones y modalidades de uso de la marca.
- Las personas que estarán autorizadas a usar la marca.
- Condiciones de afiliación.
- Disposiciones para asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento.
- Sanciones por incumplimiento del reglamento.
- Lista de integrantes.

² En algunos países, como en República Dominicana y Guatemala se le denomina “reglamento de empleo” de la marca.

Tratamiento Legal de las Marcas Colectivas	
	República Dominicana
<i>Qué es una marca colectiva?</i>	Una marca cuya titularidad es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca
<i>Quién puede ser titular de una marca colectiva?</i>	Una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca
<i>Requisitos de la solicitud</i>	Debe incluirse el Reglamento de uso de la marca.
<i>Reglamento de Uso – Reglamento de Empleo</i>	Se comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo. Los cambios serán inscritos en el registro previo pago de la tasa establecida y surtirán efectos a partir de la fecha de presentación.
<i>Modificaciones</i>	
<i>Contenido del Reglamento de Uso</i>	Características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de incumplimiento del mismo.
<i>Transferencia/ Licencia de la marca colectiva</i>	No podrá ser objeto de licencia de uso a favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.
<i>Relación con marcas individuales</i>	Son aplicables a las marcas colectivas las normas sobre marcas contenidas en la Ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.
<i>Uso de la marca colectiva</i>	El titular de la marca podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla se considera efectuado por el titular.

II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN O DE GARANTÍA

La marca de certificación es un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca.

Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste.

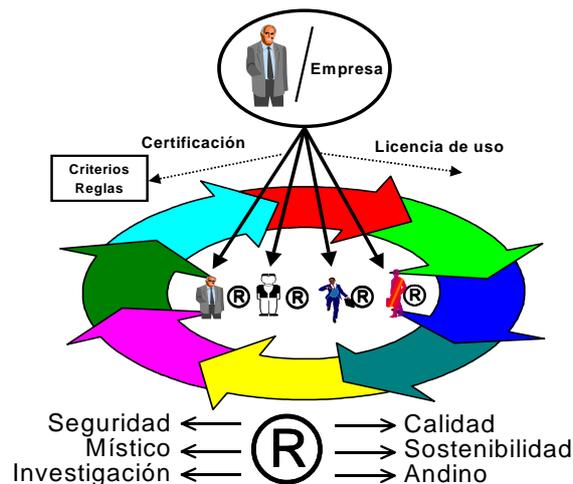
La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de garantía radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía.

Es una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar procedimientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda trasladar a sus usuarios. Por consiguiente se estandarizan los productos y en su

caso los servicios, en función a una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y control de su titular que estará preocupado porque la marca no se desprestigie.

El titular de la marca de certificación o de garantía podrá ser una empresa o institución de derecho privado o público, organismo estatal, regional o internacional, dependiendo de lo que señale la normativa de cada país y que haya obtenido el registro correspondiente ante la oficina de marcas.

Marca de Certificación o de Garantía



Las marcas de certificación no podrán usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca³. Por ello, un aspecto que es necesario resaltar es el relativo a la relación que se genera entre el titular de la marca (que no la puede usar directamente) y los usuarios de la marca. Esta relación se concreta a través de un vínculo contractual de licencia de uso de marca.

Dicha licencia de uso podrá operar en la medida que los usuarios cumplan el reglamento de uso que el propio titular de la marca impone, además de tener que cumplir con las condiciones que deben tener los productos y servicios que ostenta la marca de certificación y fuesen introducidos en el mercado

El titular de la marca está en la obligación de fijar y poner en práctica las medidas de control de la calidad y verificación de la marca licenciada.

Al igual que la marca colectiva, la de certificación también requiere de un Reglamento de Uso para ser registrada la marca. Sin embargo, para esta figura legal, en algunos países el reglamento de uso deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

³ Esta disposición se encuentra en la legislación de República Dominicana, Guatemala y de los Países Andinos.

Bajo estas consideraciones, es usual que el Reglamento de Uso de una marca de certificación deba contener los siguientes elementos:

- Fijará las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables.
- La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios.
- Las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.
- Se deben indicar los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular.
- Se deben definir las características garantizadas por la presencia de la marca; y describir la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

La estrategia basada en marcas de certificación se sustenta en la capacidad del titular de la marca de asegurar cualidades y calidades de los productos o servicios que son distinguido por la marca y que es usada por terceros, en función de la verificación del cumplimiento de patrones predeterminados impuestos por el dueño de la marca.

Esta situación determina una garantía y seguridad para el consumidor/cliente, quien sabe que detrás de la marca hay una persona o empresa que está verificando y controlando que lo que la marca dice respecto a los productos o servicios que distingue es cierto.

Es un sistema basado en controles objetivos conforme a la percepción del consumidor y además aglutina una cadena de valor sustentada en aspectos de la calidad, generando confianza en el mercado.

Tratamiento Legal de las Marcas de Certificación o de Garantía	
	República Dominicana
<i>Qué es una marca de certificación o de garantía?</i>	Es una marca aplicada a productos o servicios de terceros, cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.
<i>Quién puede ser titular de una marca de certificación?</i>	Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho público o privado, o un organismo estatal, regional o internacional.
<i>Requisitos de la solicitud</i>	Debe acompañarse un reglamento de uso de la marca.
<i>Reglamento de Uso</i>	El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá con la marca. Indicará los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular y fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.
<i>Vigencia especial de la marca de certificación</i>	----
<i>Relación con marcas individuales</i>	Son aplicables a las marcas de certificación las normas sobre marcas contenidas en la Ley.
<i>Condiciones de Uso de la marca de certificación o garantía</i>	El titular autorizará el uso de la marca a terceros cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento de uso.

	No podrá ser usada en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.
<i>Transferencia</i>	Sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a una entidad idónea, previa autorización de la autoridad competente.
<i>Resguardo frente a embargos y otros gravámenes</i>	No podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.
<i>Reserva de la marca extinguida</i>	Una marca de certificación cuyo registro venciera sin ser renovado, fuese cancelado a pedido de su titular o anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo por una persona distinta al titular durante un plazo de cinco años contados desde el vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición, según el caso.

[Fin del documento]