

Nº



Serie:

"La propiedad industrial y las empresas"



El secreto está en la marca



INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ARGENTINA

Índice

1. Las marcas	4
2. La protección de las marcas	7
3. Tipos de marcas	16
4. Uso de marcas	17
5. Cómo hacer valer los derechos sobre una marca	21

Advertencia:

La presente Guía no suple el asesoramiento jurídico, su principal propósito es proporcionar información básica sobre el tema objeto de estudio.

Esta publicación no podrá ser reproducida o transmitida en forma alguna por ningún medio sin permiso previo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Esta publicación fue realizada gracias a la cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la financiación de la Oficina Coreana de la Propiedad Intelectual (KIPO).

www.wipo.int/sme/es
www.kipo.go.kr

Presentación

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.) es el organismo público responsable de la aplicación de las leyes de protección de la propiedad industrial.

El INPI tiene como **misión** proteger los derechos de propiedad industrial, mediante el otorgamiento de los correspondientes títulos de propiedad y efectuar los registros establecidos en la legislación nacional para tal fin.

El Instituto atiende, asesora, analiza, tramita **las solicitudes** y otorga cuando es pertinente los correspondientes **títulos de propiedad**. En síntesis, registra **patentes, marcas y modelos y/o diseños industriales**, así como otorga renovaciones, registra **contratos de transferencia de tecnología** y realiza búsquedas de patentes y modelos de utilidad, y modelos o diseños industriales sobre bases de datos nacionales y extranjeras .

Considerando la relevancia de la propiedad industrial en el marco de la estructura económica de la Argentina, el INPI promueve iniciativas y desarrolla actividades tendientes a la protección de la propiedad industrial en el orden nacional con vocación federal, y fomenta las innovaciones y creaciones que pudiesen tener aplicación industrial o comercial.

Cumpliendo con el objetivo de concientizar acerca de la importancia que implica este pertinente amparo legal y de los beneficios que derivan del valor económico que conlleva el registro, el Instituto presenta esta Guía dedicada a las **marcas**, en tanto elemento central de la estrategia de negocios de las empresas. En las páginas siguientes descubrirá el **“secreto que se esconde detrás de la marcas”**. Por ello invitamos a utilizar esta publicación con el objetivo de integrar las estrategias marcarias en su desarrollo comercial global.

I. Las Marcas



Por cortesía editorial (*)

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo, con **capacidad distintiva**, que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

La ley 22.362 de Marcas y Designaciones no la define sino que enumera, con carácter abierto, los signos registrables como marcas y así establece que: "Pueden registrarse como marcas para distinguir productos o servicios: **una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.**"

Las frases publicitarias. Deben ser registradas en relación con los productos y servicios que identificarán. La ley para que el registro proceda requiere, además de capacidad distintiva, que estén dotadas de "**originalidad**".

Formas menos tradicionales de marcas. Cuando se solicite el registro de **marcas tridimensionales**, se hará mención de ello en el campo "OBSERVACIONES" de la solicitud, debiendo consistir en una reproducción gráfica que dé cuenta del volumen. Por ejemplo, si se reivindica un cubo, se puede presentar mediante un gráfico con tres planos, la cara frontal, otro de la cara lateral y otro de la superior o inferior. Por su parte, en caso de **marcas sonoras**, para ser receptada debe ser representada gráficamente en pentagrama con la mención en el campo "OBSERVACIONES" que se trata de una marca sonora. Además, podrá entregar un soporte que permita la reproducción del signo en sí (cassette, compact disc, etc.). Lo propio ocurre con las **marcas móviles**, la cual debe representarse gráficamente en secuencia de cuadros indicando la fracción de tiempo de cada imagen. Asimismo pueden entregarse en soporte magnético con el software que reproduzca el movimiento.

En la actualidad, las **marcas olfativas y tácti-**

tiles no son aceptadas debido a que el grado de desarrollo de la técnica no permite la representación gráfica inequívoca del signo reivindicado. No obstante la justicia, recientemente, al resolver en un caso de levantamiento de oposición sobre una solicitud de marca olfativa, se expidió sobre su registrabilidad, exigiendo como requisito para que proceda la misma la descripción del olor y su fórmula química. Actualmente se encuentra en estudio.

Ejemplos

Palabra



Por cortesía de Unilever de Argentina

Palabra y logo



Por cortesía de Unilever de Argentina

¿Para qué sirven las marcas?

La principal función de la marca es permitir a los consumidores **identificar el producto** de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de **distinguirlo de los productos idénticos** de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente ese producto. Para ello, es necesario que puedan distinguirlos.

Dado que permite diferenciar unas empresas de otras y los productos de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las **estrategias de desarrollo y comercialización**, y contribuyen a proyectar la **imagen** y la **reputación** de los productos de la empresa ante los consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran **confianza**, lo que a su vez constituye la base para la fidelización de los clientes y potencia el **valor de la empresa**. Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el man-

Tridimensional



Por cortesía de Kraft Foods Argentina

tenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los mismos relacionados con una determinada marca.

¿Por qué deben protegerse las marcas?

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro.

El registro de una marca otorga a la empresa el **derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una tan similar que pueda crear confusión.**

Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en la comercialización de un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales podrían utilizar la misma marca o una tan similar que pueda confundirse para comercializar productos idénticos. Si un competidor adopta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor. Esto no solo disminuirá las ganancias de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

Las marcas

- Garantizan que los consumidores distingan los productos.
- Permiten a las empresas diferenciar sus productos.
- Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa.
- Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías.
- Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia.
- Pueden ser importantes activos comerciales.
- Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto.
- Pueden ser útiles para obtener financiamiento.

Dado el valor y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que está registrada en el mercado o los mercados pertinentes.

Además, **puede concederse una licencia sobre la marca** a otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también pueden ser objeto de **acuerdos de franquicia.**

Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

2. La Protección de las Marcas

¿Cómo proteger la marca o marcas de su empresa?

La protección de las marcas se obtiene mediante el **registro**, y en algunos países, también a través de su **utilización** (este no es el caso de nuestro país). Aún en los países en los que las marcas pueden protegerse a través de su uso, es recomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas. El registro de una marca redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica o tan similar que pueda causar confusión. Para efectuar el registro suele resultar muy útil contratar a un agente de marcas (en algunos países es obligatorio, pero no en el caso del nuestro).

El valor de las marcas

Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser incluso el activo más valioso que poseen. Se estima que el valor de marcas tan famosas como Coca-Cola o IBM supera los 50.000 millones de dólares. Esto se

debe a que los consumidores valoran las marcas, y están dispuestos a pagar más por productos de marcas que reconocen y que responden a sus expectativas. Así, el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean buenas concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.



Por cortesía de IBM de Argentina



Hesperidina. Primera marca registrada, 1876. (*)

¿Basta con registrar el nombre comercial de la empresa?

Mucha gente cree que registrando la empresa y el **nombre comercial** en el registro de comercio, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común. Es importante entender la diferencia entre los nombres comerciales y las marcas.

El nombre comercial es el nombre completo de la empresa, por ejemplo, *COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.* e **identifica a la empresa**. Suele terminar con SRL., S.A. u otra abreviatura similar que denota el carácter jurídico de la empresa.

Una marca, en cambio, es el signo distintivo del producto o productos de la empresa. Una empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de *COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.*, que puede vender unos productos bajo el nombre de *COTO* y otros bajo el de *CIUDAD DEL LAGO*.

Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de productos en particular; o un tipo específico de producto fabricado por la empresa. Algunas empresas también usan su nombre comercial o una parte del mismo como marca, en cuyo caso, deberá registrarlo como marca para obtener protección.



Por cortesía de Kraft Foods Argentina

¿Quién tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Cualquier persona física o jurídica, con un interés legítimo puede solicitar el registro de una marca.

¿Es obligatorio registrar las marcas de la empresa?

Si bien no es obligatorio, sí es sumamente recomendable, dado que el registro otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca.



Marca registrada. (*)



Marca denegada. (*)

¿Cuáles son los principales motivos por los que se deniega una solicitud?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no son registrables como marca:

- los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir; o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
- los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;
- la forma necesaria del producto;
- el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos;
- una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;
- las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
- las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos;
- las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;
- las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
- las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
- las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
- el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;
- las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales descriptivas de una actividad para distinguir productos.



Por cortesía de Kraft Foods Argentina

- Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;
- las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

¿Qué debe tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados?. Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cinco puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad.

Cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca

- Compruebe que la marca elegida cumple todos los **requisitos legales** de registro.
- Realice una **búsqueda de marcas registradas** para asegurarse de que la marca no es idéntica o similar a otra que pueda inducir a confusión.
- Asegúrese de que la marca **sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar** y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- Cerciórese de que la marca no tiene **connotaciones negativas** ni en nuestro idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados potenciales de exportación.
- Compruebe la posibilidad de registrar el **nombre de dominio** correspondiente, es decir, la dirección de Internet.



Por cortesía de Unilever de Argentina

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

- **Palabras inventadas o de "fantasía"**: son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la mone-

Ejemplo:



Por cortesía de Unilever de Argentina

da es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación.

- **Marcas arbitrarias**: son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto.

Ejemplo: la marca CHOCOLATE para comercializar ropa.

Ejemplo:



"Genial" imagen simbólica sin tiempo de Achille Mauzán. (*)

- **Marcas evocativas**: son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas evocativas es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que se considere que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro.

Ejemplo: la marca SOLAR para comercializar radiadores eléctricos insinuaría el hecho de que el producto está pensado para irradiar calor. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar una marca que varíe ligeramente de una notoriamente conocida o famosa de un competidor; ni una que esté mal deletreada.

Ejemplo: 47 STREET es una marca de ropa para adolescentes. No sería prudente tratar de vender el mismo tipo o uno similar de productos usando la marca 47 THREE, ya que podrá considerarse que causa confusión y probablemente no se admita para el registro.

¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?

El tiempo requerido para registrar una marca es de aproximadamente 18 meses.



Por cortesía de Unilever de Argentina



Por cortesía de Unilever de Argentina

¿Qué costos entraña la protección de una marca?

Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos asociados a la creación y el registro de la marca.

- La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos.
- El proceso de registro acarrea costos que varían en función de las clases a registrar.
- Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente, ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

¿Es necesario contratar a un agente de marcas para presentar la solicitud?

No se exige la contratación de un agente de marcas para presentar la solicitud: usted mismo puede cursarla. Sin embargo, para ahorrar tiempo puede recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los detalles del trámite de registro, asegurándose así de solicitar protección en la clase o clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que la solicitud sea denegada sobre la base de motivos absolutos.

¿Cómo se averigua si la marca elegida puede estar en conflicto con otras marcas ya registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?

La búsqueda de marcas, como su nombre lo indica, consiste en averiguar si la marca que piensa registrar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos a los suyos.

La búsqueda se efectúa a través del I.N.P.I., puede ser por una marca **idéntica** a la que desea registrar (es gratuita) o **fonéti-**

ca (es arancelada). Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda es solo preliminar. Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es "similar" hasta el punto de generar confusión con una ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado con los trámites

que exige la Dirección de Marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Las marcas están agrupadas por "clase" con arreglo a los productos o servicios que identifica. Por consiguiente, empiece primero por familiarizarse con las 45 clases diferentes de marcas.

El registro de una marca paso a paso

El solicitante

Deberá presentar una solicitud por cada clase en que se solicite la marca, debidamente cumplimentada, donde figuren los datos de la empresa. Además, deberá constituir domicilio legal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pagar el arancel correspondiente.

Si la marca es denominativa (no reivindica características gráficas o color específico) se deberá consignar su denominación en escritura normal, si es mixta o figurativa (reivindica tipografía y/o figuras) no deberá completar el campo denominación, sino adherir un facsímil a la solicitud y acompañar un sobre conteniendo cuatro facsímiles con la tipografía y/o figuras reivindicadas. Con respecto a la protección de los productos o servicios a distinguir, se acepta la letra "T" TODA LA CLASE (se interpreta que pretende todos los productos o servicios incluidos en la Clase), "S" SOLAMENTE o "E" EXCEPTO (se deben describir los productos o servicios que se pretenden incluir o excluir respectivamente). Si desea más información sobre el trámite de solicitud puede

dirigirse al I.N.P.I., sito en la calle Paseo Colón 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por teléfono a través de nuestra línea gratuita: 0800-222-INPI (4674), por medio de nuestra página Web: www.inpi.gov.ar o por el e-mail infomarcas@inpi.gov.ar

La solicitud se puede bajar de Internet pero debe presentarse en la sede del I.N.P.I.. En las Provincias puede efectuarse la presentación en las oficinas de Correo Argentino u otra dependencia habilitada.

La Dirección de Marcas (I.N.P.I.)

El proceso de tramitación comprende las siguientes etapas:

Examen de forma: la Dirección de Marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha pagado el arancel de la solicitud y que el formulario de solicitud está debidamente completado).

Publicación: Se publica en el Boletín de Marcas por un día.

Dentro de los treinta días corridos de efectuada la publicación, podrán presentarse las oposiciones de terceros al registro solicitado.

Examen de fondo: La Dirección de Marcas también examina la solicitud para verificar que cumple todos los requisitos sustantivos (por ejemplo, que la marca solicitada no pertenece a una categoría que, conforme a la legislación de marcas, no puede registrarse, y que no está en conflicto con una marca ya existente).

Registro: Una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo período de validez será de diez (10) años desde la concesión.

Renovación: La marca puede ser renovada indefinidamente pagando los aranceles de renovación correspondientes, deberá presentar una declaración jurada de uso manifestando que la misma fue utilizada, dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.



Por cortesía de Unilever de Argentina



Por cortesía de Unilever de Argentina

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca?

Las marcas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente (durante períodos consecutivos de 10 años). Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas (nuestras disposiciones establecen que la renovación podrá presentarse en un plazo de 60 días previos al vencimiento de la marca).

¿Tiene validez internacional la marca registrada en su país?

Los derechos que confiere una marca se limitan a nuestro territorio, a menos que la marca se considere "notoriamente conocida".

¿Debería considerar la posibilidad de proteger su marca en el extranjero?

Las principales razones por las que debe registrar la marca en

La contratación de servicios externos para crear la marca

El diseño de una marca es un proceso creativo. El creador se convierte automáticamente en titular del derecho de autor sobre la obra creativa o artística, como es la obra de arte de una marca. Cuando confíe la creación de una marca

a terceros, será conveniente que aclare la cuestión relativa a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original, y se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca.

nuestro país son aplicables a la comercialización de sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si efectúa operaciones de exportación o tiene proyectado hacerlo en un futuro próximo, es sumamente recomendable que registre su marca en el extranjero. Los productos exportados que llevan una marca registrada distintiva se reconocen en los mercados internacionales y, por lo tanto, permiten a la empresa labrarse una reputación y una imagen entre los consumidores de otros países, lo que probablemente redunde en mayores beneficios.

¿Cómo se registra la marca en el extranjero?

Si ya ha registrado la marca de su empresa en la Argentina y posteriormente decide exportar los productos o servicios, o conceder una licencia de uso de la marca en otros países, es conveniente que registre la marca en los países en cuestión. A través del convenio de París, goza de un derecho de prioridad, pudiendo hacer prevalecer la fecha de presentación de su solicitud en la Argentina, en cualquier país miembro del Convenio de la Unión, si la presenta dentro de los primeros 6 meses a partir de aquella.

La empresa puede solicitar el registro en las oficinas de marcas de los países donde desee obtener protección, presentando la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasas estipuladas. Algunos países podrán exigir que para tal fin utilice los servicios de un agente local de marcas.

Si desea obtener protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, puede solicitar un registro que surta efecto en los territorios de todos los estados miembro, presentando con ese fin una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas regionales de marcas son:

- Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).
www.inpi.gov.ar/oficina regional africana

Un sistema de clasificación adecuado

Argentina si bien no adhirió formalmente a la clasificación internacional de Niza, adoptó está conforme surge del Decreto 558/81 modificado por el 1141/03, reglamentario de la ley de Marcas. A partir del 2002 el I.N.P.I. aplica la 8ª edición de Niza. Por clases se entienden las que incluye el **sistema de clasificación de marcas**, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas de acuerdo a los tipos de productos o servicios.

Se facilita así la búsqueda de información en las bases de

datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases que se piense usar.

El sistema de clasificación más utilizado es el sistema internacional de clasificación de marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios. Para mayor información sobre el Sistema de Clasificación de Niza puede consultar el sitio Web www.inpi.gov.ar/marcas/clasificacionniza

Ejemplo:

¿Cómo se clasifican los produc-

tos? Tomemos un ejemplo: si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21.



3. Tipos de Marcas



Por cortesía de Unilever de Argentina



Sheraton
Buenos Aires
HOTEL & CONVENTION CENTER

Por cortesía de Sheraton Buenos Aires

- Oficina de Marcas del Benelux (OAMI).
www.inpi.gov.ar/benelux
- Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI).
www.inpi.gov.ar/oami
- Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).
www.inpi.gov.ar/oficinaafricana

Marcas de fábrica o de comercio

Las marcas de fábrica o de comercio indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada.

Marcas de servicio

Las marcas de servicio indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada. Estos servicios pueden ser de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

Marcas notorias



Por cortesía editorial (*)

Las "marcas notorias" son aquellas que gozan de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados. Gozan de mayor protección, y están resguardadas o aunque no estén registradas o incluso no se hayan usado.

Estas gozan de la protección adicional contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos que no sean idénticos, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones.

La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

4. Uso de Marca

¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Se puede solicitar el registro antes de usar la marca, pero si una vez registrada no se usa durante los últimos cinco años previos a su vencimiento, no se podrá renovar.

¿Cómo deben usarse las marcas en publicidad?

Si su marca está registrada con un diseño o tipo de letra específico, asegúrese de que sea utilizada conforme a cómo fue registrada. Es importante que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar que la marca se use como verbo o sustantivo de manera de impedir que los consumidores perciban la marca como un término genérico.

¿Puede utilizar la empresa la misma marca para productos diferentes?

Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de una misma empresa.

Ejemplo:



Por cortesía de
Kraft Foods Argentina. (*)

Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embargo, el uso de una marca nueva, más específica y relacionada con el nuevo



Por cortesía de Kraft Foods Argentina. (*)

producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca existente. Las estrategias de empresa varían de un caso a otro. Sea cual fuere la opción elegida, hay que asegurarse de que la marca esté registrada en todas las clases de productos o servicios, a los que se aplique.

¿Qué hay que tener presente cuando se use una marca en Internet?

El uso de las marcas en Internet ha generado una gran polémica jurídica cuya solución no será fácil de encontrar ni de adaptar a todos los casos. Uno de los problemas más importantes reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca sólo está protegida en el país o región donde se registre o utilice), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de dirimir conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o extremadamente similares en países diferentes. La legislación en este campo aún está en fase de elaboración.

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

El conflicto entre las marcas y los **nombres de dominio** plantea un gran problema. Los nombres de dominio son direcciones de Internet que habitualmente se utilizan para hallar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de dominio "inpi.gov.ar" se usa para localizar el sitio Web del I.N.P.I. en la dirección www.inpi.gov.ar. Con el paso del tiempo, los nombres de dominio han llegado a convertirse en identificadores comerciales, por lo que a menudo entran en conflicto con las marcas.

Por consiguiente, es fundamental que elija un nombre de dominio



Por cortesía de Unilever de Argentina



Por cortesía de Nestlé

que no sea una marca de otra empresa y aún menos una marca notoriamente conocida, ya que muchas legislaciones o tribunales nacionales consideran como infracción el registro de la marca de otra empresa o persona como nombre de dominio, actividad que popularmente se conoce por ocupación ilegal del ciberespacio o "ciberocupación". Si esto sucede, su empresa podría 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.

Para averiguar si una marca ya está protegida, puede ponerse en contacto directamente con el I.N.P.I., o hacer la consulta por e-mail en la dirección infomarcas@inpi.gov.ar.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de "ciberocupación" por otro individuo o empresa, podrá emprender acciones para poner fin a tal uso ilegítimo o impedir que se vulneren los derechos de su empresa. En ese caso puede recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en línea para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la dirección www.inpi.gov.ar/marcas/solucioncontroversias. En esa página de la OMPI figura una demanda tipo, así como un índice jurídico de los miles de casos relativos a nombres de dominio de la OMPI que ya han sido resueltos.

¿Pueden concederse licencias sobre la marca a otras empresas?

Sí, se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas, aunque en la Argentina no se ha reglamentado su registro. En tal caso, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuer-

Ejemplo:



Por cortesía de Eastman Kodak Company

do oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre las actividades del licenciario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o

servicio.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

¿Qué relación hay entre los acuerdos de franquicia y las marcas?

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la concesión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario es generalmente superior al de los acuerdos estándares de licencia sobre una marca. En el caso de la franquicia, la empresa cedente permite a un tercero (el concesionario) utilizar los medios de que dispone su empresa (marcas, conocimientos especializados, servicio al consumidor, programas informáticos, decoración del local, etc.) con arreglo a una serie de normas y a cambio de una compensación o de regalías.

¿Existen restricciones respecto a la venta o cesión de la marca de la empresa a una tercera?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. En los casos de venta o cesión de una marca para que tenga efectos frente a terceros, debe ser registrada ante el I.N.P.I.

¿Es obligatorio registrar toda modificación, por leve que



Por cortesía de Nestlé. (*)

sea, que se realice en la marca?



Ejemplo: (Logos NESTLÉ)



5. Cómo hacer valer los derechos sobre una Marca

¿Qué medidas debe tomar la empresa frente al uso no autorizado de su marca por terceros?

Incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar porque se respeten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en calidad de titular de la marca, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos.

Si considera que se han infringido los derechos que dimanar de su marca, conviene pedir asesoramiento a un experto. Un abogado especializado en cuestiones de marcas es la persona indicada para informarle sobre las opciones que existen en nuestro país para defender a su empresa en los casos de falsificación e infracción, así como para asesorarle sobre la manera de hacer valer sus derechos.

Frente a una **violación** de los derechos que confiere su marca, puede empezar por enviar una carta (comúnmente denominada "intimación a cesar en la práctica") al presunto infractor; informándole de la posible existencia de un conflicto. Para escribir esta carta, conviene que solicite el asesoramiento de un especialista en cuestiones de marcas.

En el caso de que la infracción no constituya delito, el damnificado puede ejercer una acción civil ante los Tribunales Federales en lo Civil y Comercial, que puede consistir entre otras:

- acción de cese de uso indebido.
- acción de nulidad.
- acción por daños y perjuicios.

Si su empresa considera que la infracción ha sido cometida dolosamente, por ejemplo:

- falsificación e imitación fraudulenta;
- uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada;
- venta o puesta en venta de marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas o auténticas pero pertenecientes a un tercero sin su autorización;
- venta, puesta en venta o comercialización de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada.



Título de marca

Además de la acción civil mencionada en el párrafo anterior puede ejercer una acción penal que puede consistir en una multa e incluso prisión. La acción es pública, siendo competentes los Tribunales Federales en lo Criminal y Correccional, con jurisdicción en el lugar en el que se cometió el delito. El damnificado puede solicitar al Juez que ordene el comiso y venta de mercaderías y de otros elementos con marcas en infracción y la destrucción de estas marcas en infracción y de todos los elementos que la utilicen, si no se pueden separar de los productos (el importe de las multas, así como el producto de la venta de los productos incautados se destina a Rentas Generales).

La empresa puede solicitar al Juez las siguientes

medidas precautorias:

- embargo de los objetos;
- su inventario y descripción;
- secuestro de uno de los objetos en infracción.

La acción penal es pública, aunque en la práctica el ministerio público no actúa de oficio, sino por denuncia o querrela promovida por parte interesada. La ley de Marcas no faculta expresamente a la autoridad de aplicación para ejercer función represiva alguna en materia de ilícitos marcarios. Sin embargo, por su carácter de funcionarios públicos, los integrantes del I.N.P.I. están obligados a realizar la denuncia de los delitos que lleguen a su conocimiento.

La ley dispone que las transferencias sobre marcas, para ser oponibles a terceros, deben ser inscriptas en el I.N.P.I.. Con respecto a las licencias de uso la ley no prevé su inscripción, por lo que las acciones de protección de la marca deberán ser ejercidas solo por el titular de la misma o establecer esta autorización en el contrato de licencia con el fin de legitimarlo en el ejercicio de la acción.

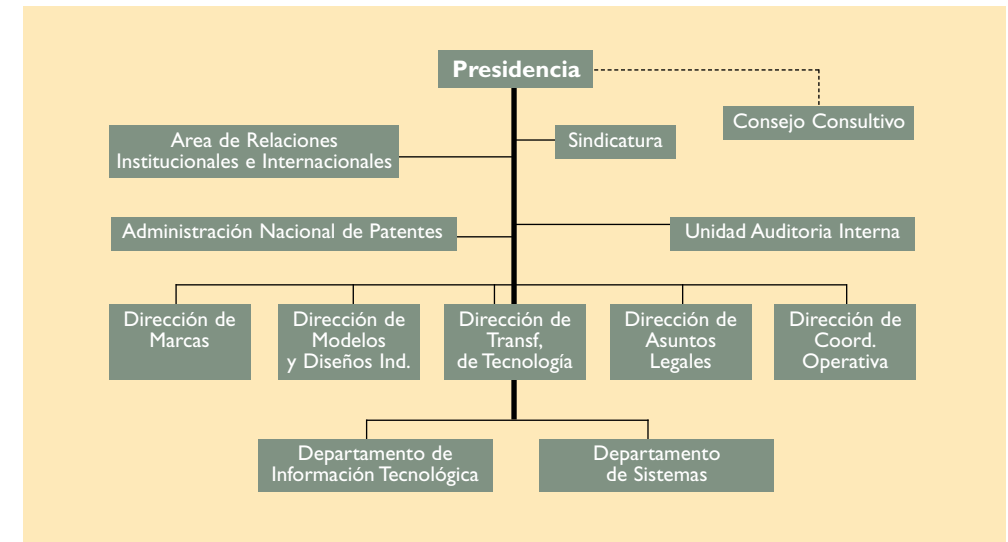
Autoridades

Presidente: Cdor. Mario R. Aramburu

Áreas del I.N.P.I.

El Instituto lleva a cabo sus funciones y tareas a través de las siguientes áreas ejecutivas:

- La **Administración Nacional de Patentes** atiende y realiza estudios técnicos de las solicitudes y concede los títulos referidos a patentes y modelos de utilidad, en tanto cumplan con los requisitos pertinentes.
Informes: (011) 4344 4922 ó infopatentes@inpi.gov.ar
- La **Dirección de Marcas** recibe y examina las solicitudes, otorga los títulos correspondientes y lleva el registro de las ya concedidas.
Informes: (011) 4344 4975 ó infomarcas@inpi.gov.ar
- La **Dirección de Modelos y Diseños Industriales** confiere el título de propiedad, en tanto cumpla con los requerimientos técnicos que demanda la presentación de la solicitud.
Informes: (011) 4344 4953 ó infomodelos@inpi.gov.ar
- La **Dirección de Transferencia de Tecnología** registra, a favor de las personas domiciliadas en Argentina, contratos de cesión o licencia de tecnología o marcas localizadas en el exterior. Con su tramitación, el usuario recibe beneficios de carácter impositivo. El registro contribuye a la conformación de un banco de datos que permite cooperar en la definición de las condiciones de mercado.
Informes: (011) 4344 4928 ó infotrantec@inpi.gov.ar
- El **Departamento de Información Tecnológica** brinda el servicio de búsquedas de antecedentes en bases de datos nacionales y extranjeras para obtener información y conocer el estado de la técnica de patentes de invención y modelos de utilidad, y de modelos o diseños industriales.
Informes: (011) 4344 4932 ó infotecnol@inpi.gov.ar



Sitios Web de utilidad para más información

Sobre las marcas en general:

"Acerca de la Propiedad Industrial" en el sitio Web de la OMPI:
www.wipo.int/about-ip/es/

Asociación Internacional de Marcas:
www.inta.org

En relación con aspectos prácticos del registro de marcas, consulte la lista de sitios Web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en:
www.wipo.int/news/en/links/ipo_web.htm

Para consultar una lista de bases de datos en línea sobre las marcas que mantienen las oficinas de propiedad industrial:
<http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index-es.html>.

Acerca de la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza:
www.wipo.int/classifications/es/

Acerca de la Clasificación internacional de elementos figurativos de las marcas en virtud del Acuerdo de Viena:
www.wipo.int/classifications/es/

Acerca del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio:
<http://ecommerce.wipo.int/domains/index-es.html>
www.icann.org

Respecto a los procedimientos alternativos de solución de controversias en materia de nombres de dominio:
<http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html>

Sitios web:

Para cuestiones de propiedad intelectual desde una perspectiva de empresa, puede consultar el sitio Web de la División de Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) de la OMPI.
www.wipo.int/sme/es/

En la página Web del I.N.P.I. encontrará los sitios de todas las oficinas de propiedades industrial del mundo.
www.inpi.gov.ar

<http://www.inpi.gov.ar>

Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial

Paseo Colón 717

(C1063ACH) Cdad. Aut. de Buenos Aires

República Argentina

Tel.: 0-800-222-INPI (4674)

info@inpi.gov.ar

infomarcas@inpi.gov.ar

www.inpi.gov.ar