



**Cátedra de
Innovación y
Propiedad Industrial**
Carlos Fernández-Nóvoa



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

EOI Escuela de
organización
industrial

MARCA: EL PODER DE LA DIFERENCIACIÓN

Málaga, 19 de octubre de 2015

Belén Luengo García

**Jefe de servicio de Marcas Internacionales y Comunitarias
Oficina Española de Patentes y Marcas**

“Se puede cambiar la fórmula de un producto, su color, su empaque, su precio y su posicionamiento.
Pero no se puede cambiar su nombre sin comenzar de nuevo”





el derecho de marca
NACE solo
con

el registro

que otorga

dcho exclusivo uso marca mercado

y permite

ejercer acciones frente a imitadores y usurpadores

¿Para qué sirven las marcas?

Garantiza que los consumidores distingan los productos o servicios

Permite a las empresas diferenciar sus productos o servicios

Es un instrumento de comercialización

Permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa

Es un medio de fidelización de los consumidores

Las empresas invierten en la mejora de la calidad de sus productos

LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Marca



Todo signo que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Nombre Comercial



Todo signo que identifique a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

MARCAS

Distintivo que sirve para identificar los productos y servicios de una empresa en el mercado.

* Art. 4 LM: Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras



NOMBRE COMERCIAL

Distintivo que sirve para identificar a una empresa en el ejercicio de su actividad empresarial en el mercado.

* Art. 87 LM: Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.



⇒ **Macotrans, S. Coop.**

DENOMINACIONES SOCIALES Y MARCAS

denominación social: Bernardo Alfageme, S.A.

nombre comercial: Conservas Alfageme



¿QUÉ PUEDE SER MARCA?

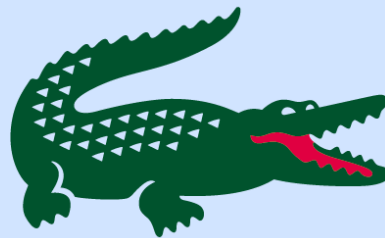
- Las palabras o combinaciones palabras.
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Las letras, cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales (envoltorios, envases y la forma del producto o de su presentación).
- Los signos sonoros.
- Cualquier combinación de los anteriores

¿QUÉ PUEDE SER MARCA?

Las palabras o combinaciones palabras

- ❖ Dulcilia
- ❖ Porque yo lo valgo
- ❖ El Juli

Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos



¿QUÉ PUEDE SER MARCA?

Las letras, las cifras y sus combinaciones



Las formas tridimensionales



EJEMPLO DE MARCAS

ARMAND BASI

Una palabra o grupo de palabras:

- Marca Denominativa



Un Logotipo:

- Marca Gráfica

EJEMPLO DE MARCAS



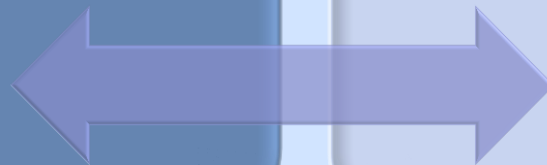
**Combinación de
Letras y Logotipo:**

- **Marca Mixta**



Forma del Producto:

- **Marca Tridimensional**



MARCAS DE PRODUCTO O DE SERVICIO

Marca de
Productos



Marca de
Servicios



¿QUÉ INCLUYO EN

LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS?

5. LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLASE	(24) PRODUCTOS Y SERVICIOS
30	BOMBONES, CAMELOS, CHOCOLATES Y PASTELES
31	FRUTAS FRESCAS
32	ZUMOS DE FRUTAS
35	SERVICIOS DE VENTA AL MENOR EN COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, FRUTERÍA Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.

Clasificación de Niza

Las marcas se registran para **productos** o **servicios** siguiendo esta clasificación.

- Hay **45 clases**. Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios relacionados entre sí.

¿QUÉ DEBE TENERSE EN CUENTA AL ELEGIR O CREAR 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 tan 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
- Asegúrese de que la marca no tiene connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales
- Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir, la dirección de Internet

¿QUÉ SIGNO ELIJO?

Fácilmente retenible por el consumidor

→ No muy complicado

→ Que suene bien

→ Atractivo

ZARA

SONY

Coca-Cola

Con fuerza distintiva

→ Signo de fantasía

→ Signo original

→ Mejor con gráfico que sólo denominación

IKEA®

 Chiruca


expo Zaragoza
empresarial

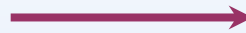
QUÉ HAY QUE EVITAR



Cátedra de
Innovación y
Propiedad Industrial
Carlos Fernández-Nóvoa



Los signos débiles



vocablos y/o gráficos que
designen género, calidad,
origen, destino de productos
o servicios

NO

- “MERMELADA” productos alimenticios
- “ANTIGRIPAL” productos farmacéuticos
- “GRAN SABOR” productos alimenticios

SÍ

- MARCA MIXTA
- MARCA MIXTA
- MARCA MIXTA



QUÉ HAY QUE EVITAR



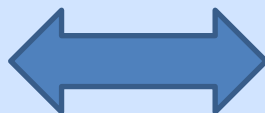
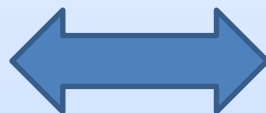
Cátedra de
Innovación y
Propiedad Industrial
Carlos Fernández-Nóvoa



Los signos débiles



vocablos y/o gráficos que
designen género, calidad,
origen, destino de productos
o servicios

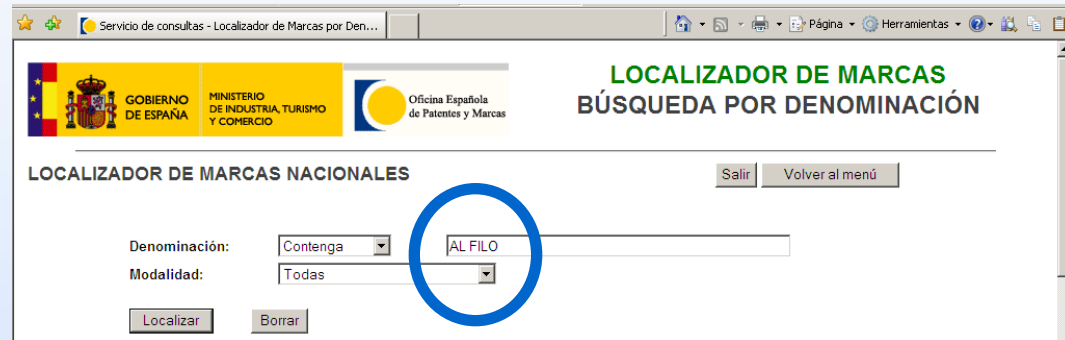


QUÉ HAY QUE SABER ANTES DE SOLICITAR LA MARCA

SI EL SIGNO
ESTÁ
DISPONIBLE

GRATIS
LOCALIZADOR
MARCAS
WWW.OEPM.ES

PREVIO PAGO
BUSQUEDA
SEMEJANZAS



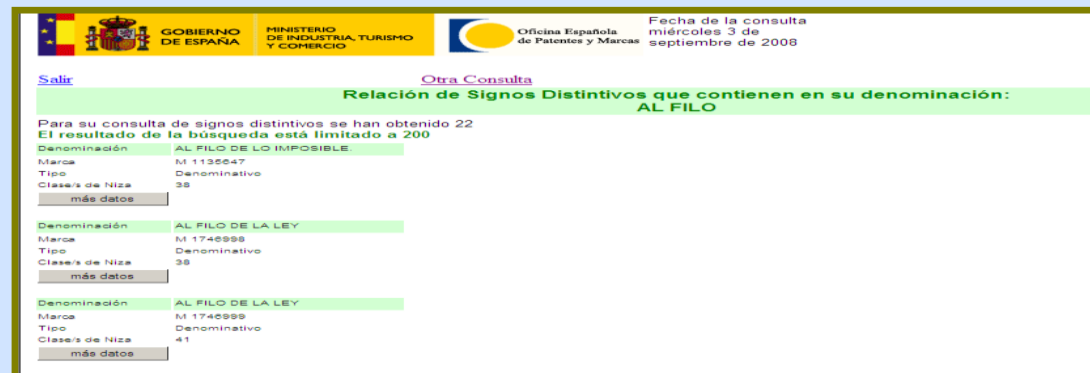
Servicio de consultas - Localizador de Marcas por Den...

LOCALIZADOR DE MARCAS
BÚSQUEDA POR DENOMINACIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | Oficina Española de Patentes y Marcas

LOCALIZADOR DE MARCAS NACIONALES Salir Volver al menú

Denominación: (circled in blue)
Modalidad:



Fecha de la consulta: miércoles 3 de septiembre de 2008

[Salir](#) [Otra Consulta](#)

Relación de Signos Distintivos que contienen en su denominación: AL FILO

Para su consulta de signos distintivos se han obtenido 22
El resultado de la búsqueda está limitado a 200

Denominación	AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Marca	M 1135647
Tipo	Denominativo
Clase/s de Niza	39
<input type="button" value="más datos"/>	
Denominación	AL FILO DE LA LEY
Marca	M 1740998
Tipo	Denominativo
Clase/s de Niza	39
<input type="button" value="más datos"/>	
Denominación	AL FILO DE LA LEY
Marca	M 1740998
Tipo	Denominativo
Clase/s de Niza	41
<input type="button" value="más datos"/>	

Otras búsquedas
recomendadas

Nombres de
dominio

Denominaciones
sociales

 **red.es** dominios     

Buscador

- Sobre dominios.es
- Agentes Registradores
- Tus dominios
- Área IDN
- Normativa
- Recupere su dominio
- Antiphishing
- Estadísticas
- Ser agente registrador

¿Está libre tu dominio?

Buscador

Es una base de datos mundial en la que aparecen los dominios registrados junto con los datos de sus titulares.

+ información

busca tu dominio

- se el primero en reservarlo

www. .es

¿Podemos ayudarte?

- Gestionar

RMC <http://www.rmc.es/InformacionAdquirida.aspx>

Usuario Password

CONSULTA DE INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE TARJETA

Obtenga información sobre las transacciones realizadas con tarjeta:

SOCIEDADES INSCRITAS	DENOMINACIONES SOCIALES	SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE DENOMINACIÓN SOCIAL
CONSULTAS EFECTUADAS EN LAS ÚLTIMAS 24h	Volver a consultar denominaciones sociales de las últimas 48h	Seguimiento del estado de las solicitudes de certificado de denominación social.
<input type="button" value="Acceder"/>	<input type="button" value="Acceder"/>	<input type="button" value="Acceder"/>

Documento N.I.F./C.I.F. Clave 

Portada

MI AREA

Recuperación de Información de Transacciones con Tarjeta

- Consulta de Información
- Buscador de Facturas

INFORMACION GENERAL

- Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central (Suscripción-Pago Tarjeta)
- Localización y Contacto
- Direcciones de Registros Mercantiles
- Documentación General y Descargas

SOCIEDADES INSCRITAS

- Nombre Social - CIF

PRINCIPALES CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD

FUNDAMENTO DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- Falta de distintividad o licitud
- Interés general
- Examen de oficio
- Imprescriptibilidad

COMPARACIÓN CON LAS PROHIBICIONES RELATIVAS:

- Falta de disponibilidad
- Interés particular
- Oposición
- Prescripción acciones

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

POR FALTA DE DISTINTIVIDAD(Art. 5.1 LM):

- a) Los signos no conformes con el concepto legal de marca (art.4.1). Representación gráfica.
- b) Los signos que carezcan de carácter distintivo (signos banales o complejos).
- c) Los signos genéricos y descriptivos.
- d) Los signos usuales.
- e) Las formas impuestas por la propia naturaleza del producto, por razones técnicas o que den un valor sustancial al producto.

PROHIBICIONES RELATIVAS

POR INCOMPATIBILIDAD CON SIGNOS ANTERIORES REGISTRADOS

- Signos anteriores: marcas y nombres comerciales ya registrados o prioritariamente solicitados
- Incompatibilidad: si hay riesgo de confusión entre los signos por existir semejanza entre ellos y entre los productos o servicios protegidos

Riesgo de confusión



PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Consistente en que la marca identifica unos productos o servicios concretos de tal manera que podrán existir distintivos iguales o semejantes siempre y cuando se refieran a productos o servicios diferenciados



PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

EXAMEN FORMAL

EXAMEN DE LICITUD

PUBLICACION DE SOLICITUD

PRESENTACIÓN OPOSICIONES

EXAMEN DE FONDO

CONCESIÓN O DENEGACIÓN

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN



Cátedra de
Innovación y
Propiedad Industrial
Carlos Fernández-Nóvoa

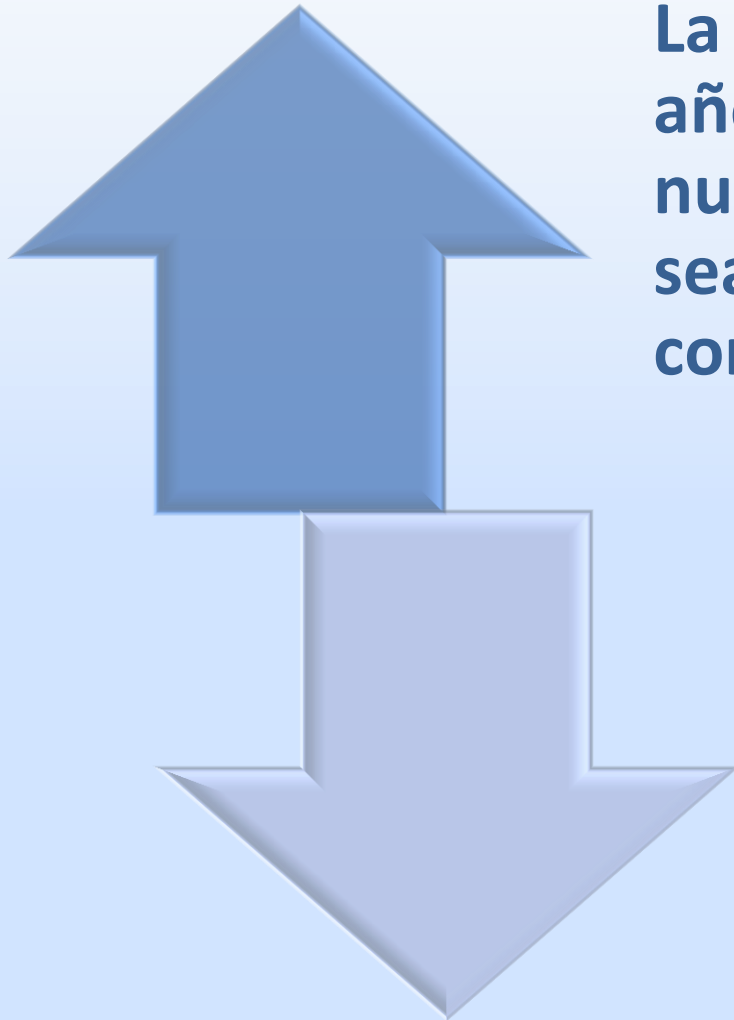


PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

¿POR QUÉ DEBEN PROTEGERSE LAS MARCAS?

- Porque el registro otorga un derecho de exclusiva.
- Para impedir que terceros no autorizados utilicen una marca idéntica o similar para productos o servicios similares.
- Otorga el derecho de solicitar ante los Tribunales la nulidad de las marcas posteriores confundibles con la suya.
- Otorga el derecho a ceder o conceder licencias y por tanto, fuente directa de ingresos (regalías).
- Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia.
- Pueden ser importantes activos comerciales.
- Pueden ser útiles para obtener financiamiento.

RIESGOS DE NO REGISTRAR



La marca, aunque llevemos años utilizándola no será de nuestra propiedad, salvo que sea una marca notoriamente conocida.

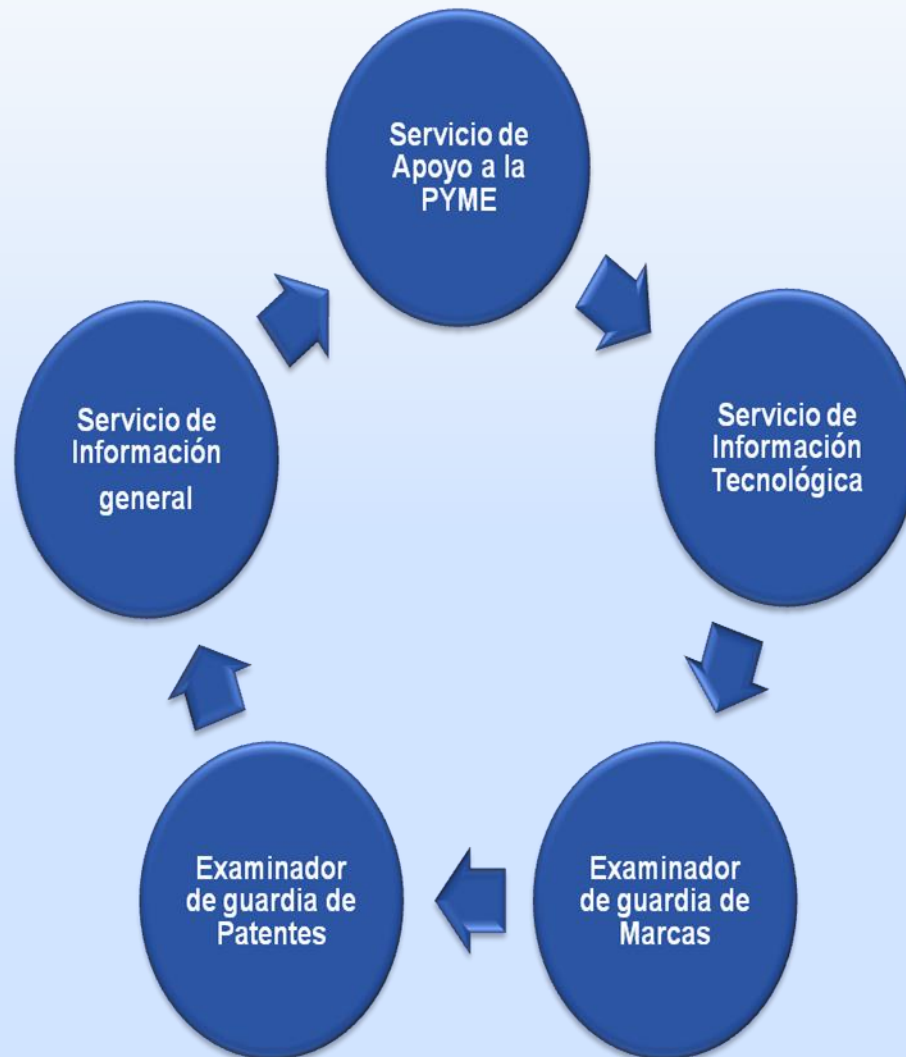
Cualquier persona podría registrarla y , como dueña de la misma, podría incluso obligarnos a quitarla de nuestros productos y/o servicios

CONCEPTO TASA	IMPORTE	OBSERVACIONES
SOLICITUD DE REGISTRO: - MARCA O NOMBRE COMERCIAL	144,58 €	Por la primera clase solicitada
	93,66 €	Por la segunda clase y cada una de la sucesivas
- MARCA COLECTIVA O DE GARANTÍA	289,13 €	Por cada clase solicitada
	187,31 €	Por la segunda clase y cada una de la sucesivas
SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL	43,11 €	Sólo comprende la tasa nacional, con independencia de las que hayan de abonarse a la Oficina Internacional.

B.- Solicitud electrónica de Signos distintivos

CONCEPTO TASA	IMPORTE	OBSERVACIONES
SOLICITUD DE REGISTRO: - MARCA O NOMBRE COMERCIAL	122,89 €	Por la primera clase solicitada
	79,61 €	Por la segunda clase y cada una de la sucesivas
- MARCA COLECTIVA O DE GARANTÍA	245,76 €	Por cada clase solicitada
	159,21 €	Por la segunda clase y cada una de la sucesivas
SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL	36,64 €	Sólo comprende la tasa nacional, con independencia de las que hayan de abonarse a la Oficina Internacional.

OEPM: Servicios de atención al público



SERVICIOS DE

INFORMACION GRATUITOS:



Cátedra de
Innovación y
Propiedad Industrial
Carlos Fernández-Nóvoa



Información sobre Propiedad Industrial e Intelectual para PYME y emprendedores:

1. Presencial en la sede de la OEPM.

2. Telefónica:

913495548 y 913496822

3. Correo electrónico

pyme@oepm.es

SERVICIO DE INFORMACIÓN



Usuarios:

- Particulares
- PYME y Emprendedores
- Agentes de la Propiedad

Información de primer nivel

- Cualquier aspecto relativo a marcas, patentes y diseños, especialmente en relación a las solicitudes y renovaciones
- Cualquier tema relacionado con la OEPM
- Diseño "express"

EXAMINADOR DE MARCAS DE GUARDIA



Información de segundo nivel sobre marcas y nombres comerciales:

- Tasas y formularios
- Prohibiciones de registro
- Estado de las solicitudes
- Clasificación de Niza

Marcas: Cuestiones básicas

¿Conviene registrar las marcas?

- Sí, siempre

¿Resulta muy costoso registrar una marca?

- En principio no, si bien dependerá del número de clases en que la registremos
- Precio medio de registro en España: 150€ por Clase

¿Cuánto dura una marca?

- La marca se concede por 10 años renovables por períodos sucesivos de 10 años sin límite.

¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo vender mis productos y/o servicios?

Vías de protección:

- ***Nacional (OEPM): España***
- ***Comunitaria: Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI): UE***
- ***Internacional (OMPI): 85 países***

Centros Regionales de Información de PI





Cátedra de
**Innovación y
Propiedad Industrial**
Carlos Fernández-Nóvoa



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

EOI Escuela de
organización
industrial

MUCHAS GRACIAS