

Todas las marcas atraviesan diferentes etapas o ciclos de vida y maduración: desde que nacen o son creadas, durante su desarrollo y mantenimiento y, especialmente, cuando son exitosas. La fundamental importancia del registro de marcas desde la propia génesis del proyecto o idea.

## Marcas y emprendimientos: 7 claves para su correcto registro

La identidad de una empresa, su imagen y su “MARCA” son pilares esenciales para desarrollarse y diferenciarse de la competencia. La adecuada protección de una marca impone que sea registrada, con el fin de preservar y cuidar el patrimonio intelectual de su creador: un capital intangible, valioso y, a veces, incalculable.

Habitualmente, el mayor miedo o preocupación de los emprendedores o empresarios con respecto al cuidado y preservación de su marca, signo, creación, invención, etc. está relacionado a que otros se “copien” y usen signos confundibles con el propio. O que posibles imitaciones o falsificaciones puedan afectar el prestigio, reputación y éxito que ha adquirido su marca entre el público en general y el consumidor en particular.

Justamente, para obtener la propiedad de la marca, darle su debida protección, evitar conflictos y contar con los derechos que su registro otorga, tenemos que tener en cuenta siete claves para un correcto registro de marca en Argentina, con especial énfasis en el período de creación.

### 1) **¿POR QUÉ REGISTRAR UNA MARCA? ¿QUÉ DERECHOS OTORGA?**

El trámite de registro de una marca no es breve y si llegara a enfrentar problemas se demora aún más. Si las objeciones son varias, suelen terminar en juicio y esto puede llevar un costo considerable ¿Por qué hacerlo entonces? Al igual que un automóvil o un departamento una marca es un bien registral. La propiedad de la misma y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Es atributivo de la propiedad, hace fe en principio, sobre quién es el titular de la marca y sobre su validez. Del registro se derivan ventajas y derechos para el titular tales como:

- La duración de la marca es de 10 años y puede renovarse por períodos iguales y en forma indefinida.
- Su protección es válida en todo el territorio nacional.
- Puede utilizar el símbolo ® el cual advierte a terceros que se trata de una marca registrada y desalienta su uso no autorizado.
- Puede celebrar, entre otros, contratos de licencias (cobrando regalías), otorgar franquicias, etc.
- Usarla como garantía, celebrando contratos de prenda, fideicomiso.
- Ejercer las acciones para impedir que otros la usen sin su autorización.
- Solicitar embargos, secuestro e inventarios de la mercadería en infracción
- Cobrar indemnizaciones por el uso no autorizado de su marca
- Solicitar judicialmente el cese de uso de marcas idénticas o confundibles, como así también de nombres sociales, comerciales, de establecimiento, o de nombres de dominio.
- Impedir la importación o exportación de bienes que utilicen la marca sin autorización.
- Presentar oposiciones contra otras solicitudes de registro de marcas similares o idénticas, las cuales son detectadas mediante la vigilancia semanal del Boletín de Marcas y Patentes

La marca usada por su titular sin registro, en cambio, es más difícil de defender, lleva más tiempo y es más costoso. Su titular no tiene certeza sobre su propiedad ni sobre el alcance de la misma y no puede decir que “sin lugar a dudas” la marca en cuestión forma parte de su patrimonio. Por estas razones es necesario registrar la marca que se use o se vaya a usar para distinguir los productos comercializados o los servicios brindados por su titular.

La elección del signo que se usará y protegerá dependerá de factores comerciales, de marketing y del público al que se dirigirá el producto o servicio, pero también de su factibilidad registral.

## 2) CONOCER QUÉ SIGNOS SE PUEDEN REGISTRAR

Es fundamental saber y tener en cuenta cuáles son los signos que pueden ser efectivamente registrados y cuáles no. En Argentina ***cualquier signo que tenga capacidad distintiva puede registrarse como marca, salvo que su registro este prohibido por la ley.*** Desconocer los alcances de la ley nacional al respecto puede dejar en el tintero de las ideas, o en el cesto de los proyectos, signos registrables que fueron fruto de la imaginación y la creatividad.

Comunmente se piensa que las marcas son solo ***las denominativas***, (una o más palabras con o sin contenido conceptual, combinaciones de letras y/o números, monogramas); las ***figurativas*** (dibujos, emblemas, estampados, imágenes) o las ***mixtas***, una mezcla de ambas. Pero es mucho más amplio que eso.

Así, pueden protegerse o registrarse: ***marcas tridimensionales, envases o el packaging de un producto e incluso su envoltorio. La forma de los productos***

-cuando no sea la necesaria o habitual, o determinada por su función (Ejemplo: un jabón con figura de oso o de casa, la forma de un dispositivo electrónico, etc.)

Las **combinaciones de colores** aplicados sobre los productos de cualquier tipo, incluso sobre fachadas o exteriores de edificios. También sobre sus envoltorios. Más aún, se pueden registrar marcas **sonoras, táctiles y olfativas**. Y la combinación de varios signos en movimiento, marcas **secuenciales o móviles**.

Las prohibiciones pasan por no poder registrarse las marcas idénticas o similares a otras, ya sea que estén registradas o en trámite; las marcas genéricas, descriptivas o engañosas o signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; o las naciones extranjeras. El nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su autorización o la de sus herederos hasta el cuarto grado, etc.

El abanico de signos registrables es amplio pero siempre es aconsejable comenzar con la protección de las marcas denominativas.

### 3) IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A DISTINGUIR

Las marcas pueden registrarse en 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios del Nomenclador Marcario Internacional. Al solicitar el registro de una marca se debe especificar la clase que se quiere proteger, y si se pretende protección sobre todos los productos o servicios incluidos en la misma o solo sobre algunos de ellos. Varias de las clases tienen interrelación, ya sea por afinidad entre los productos, - bebidas y productos alimenticios- o porque los productos de diferentes clases se pueden comercializar en los mismos locales, ropa, carteras, perfumes, relojes, anteojos para sol, etc. También por la relación entre un producto –automóviles clase 12- y la reparación o service de los mismos, clase 37. O las confecciones y calzados, clase 25 y su venta clase 35.

Es clave identificar la clase que incluye los productos o servicios que específicamente se explotarán y aquellas que más íntimamente se relacionan con ésta y que pueden incluir productos y servicios que serán necesarios para una futura expansión de la marca.

### 4) MARCAS DE DEFENSA

Relacionado con lo anterior y a diferencia de otros sistemas -que requieren que la marca se registre para los productos o servicios que efectivamente se distinguen con la misma - es importante saber que el sistema argentino permite el registro de las llamadas “marcas de defensa”.

Así las marcas pueden registrarse en clases donde se incluyen productos o servicios sobre los que no se la usará, pero que pueden ser motivo de uso en forma directa o a través de licencias en el futuro. O simplemente se las cubre para

evitar que un tercero use la misma marca o una similar. Forman parte del patrimonio del titular y valorizan el paquete marcario completando la marca principal.

## **5) FACTIBILIDAD REGISTRAL - BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES**

Es el estudio que se realiza en los registros del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) para ver si existe alguna marca similar a la que se desea registrar y que pueda impedir su registro. Hay datos estadísticos que indican que el trámite de alrededor de un 35% de las solicitudes de registro no se termina. Esto se debe principalmente a objeciones (oposiciones u objeciones legales) que surgen en el proceso de registro de marcas. Estas objeciones se originan básicamente cuando se presenta una marca similar (ya sea gráfica, fonética o ideológicamente) a otra ya registrada. O cuando se presenta una marca que es notoriamente famosa en el exterior, sin autorización de su titular y recibe una oposición del mismo

Aún cuando solo se quiera cubrir la clase donde se incluye el producto o actividad específicamente explotada y no se tenga intención de cubrir clases como marcas de defensa; es útil hacer la búsqueda de antecedentes en las clases específicas y en las que se relacionan directamente con ella para conocer si existen marcas idénticas o similares a la pretendida. Ello dará la pauta de eventuales oposiciones que puede sufrir el trámite o de la imposibilidad de ampliar la protección en el futuro.

Equivocarse en esta fase es demorar el lanzamiento o incluso abortar el proyecto. Además se debe evaluar antecedentes registrales de otras marcas, coexistencias, identificar riesgos e hipótesis de conflicto con terceros para prevenirlos y buscar soluciones.

## **6) PLAN DE PROTECCIÓN DE LA MARCA**

Dependerá de cada caso, del interés del titular, de la proyección que se haya planificado sobre la explotación de la marca y sus tiempos y del presupuesto con que se cuente.

Si la marca que se lanzará al mercado está destinada a distinguir un solo producto o servicio su plan de protección es más simple. Puede que no sea necesario registrar más que una clase de nomenclador y la marca en su forma denominativa o mixta.

Cuando el proyecto que el titular de la marca tiene para ella incluye productos y/o servicios de uso actual o futuro que abarcan distintas clases, se impone planificar el alcance de la protección y los tiempos en que se la intentará.

Una pauta básica a seguir es que la marca debe poder registrarse para distinguir la actividad específicamente explotada o a explotar en el corto plazo.

Es vital cubrir los productos o servicios que más se vinculan con la marca principal. Si estos consisten en “confecciones y calzados” contemplar la posibilidad de usar o de evitar que otro use la marca en cuestión en productos tales como “anteojos para sol”, “bijouterie, relojes y joyas” o perfumes”; por ejemplo, que se relacionan con aquellos, pueden venderse en los mismos locales, pueden ser motivos de licencias a terceros y se incluyen en otras clases.

Se debería intentar cubrir en el mismo momento que se solicita el registro de la marca en las clases de los productos principales, las clases donde se incluyen los productos adicionales. Si existieran antecedentes surgidos de la búsqueda en alguna de las clases principales puede significar el abandono del proyecto mientras que si lo fuera en alguna clase adicional, anteojos, y de uso futuro, deberá buscarse otra marca para distinguir dicho producto. En ambos casos, luego de evaluar la posibilidad de atacar el antecedente en cuestión, por ejemplo por falta de uso, o habiendo fracasado las negociaciones con sus titulares para adquirir las marcas en cuestión.

### ¿Denominativas, figurativas o mixtas? ¿Cómo registrarlas y cuál registrar primero?

Las marcas se comparan en su conjunto, sin desmembraciones. Por ello, si se va a proteger una denominación y un logo, en principio es conveniente solicitar su registro en forma separada.

Cada una corre su suerte y no ve impedido su acceso al registro por los problemas que pudiera tener la otra. Pueden usarse en forma separada o en conjunto dependiendo del interés del titular.

Desde otro punto de vista, si se ha representado a la denominación con un tipo especial de letra y combinación de colores, la buena práctica indica que, de ser posible, la marca a registrar debe ser la denominación en sí misma, sin ningún otro aditamento. De esta manera, la marca no se desactualiza por el cambio de la forma de representación.

Teniendo registrada la marca denominativa, el registro de la forma de representación (tipo de letra y colores) se impone y deja de ser una opción, cuando no será modificado en el futuro cercano y su uso se ha impuesto en el mercado o será motivo de importantes inversiones publicitarias (el amarillo y negro de Kodak, la combinación de colores de OCA, el óvalo negro y tipo de letra de Freddo, etc.)

## **7) PROCESO ADMINISTRATIVO**

Tomada la decisión sobre qué marca registrar y qué clases cubrir, no es menos importante tener en cuenta que el registro no es inmediato. El proceso administrativo en Argentina dura aproximadamente de 12 a 14 meses, si la solicitud de registro no enfrentó oposiciones de terceros ni objeciones legales del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), en cuyo caso la duración se extiende. Desde el momento de la solicitud de registro, su titular cuenta con la

posibilidad de oponerse a solicitudes posteriores confundibles (derechos de prioridad y de defensa)

A los 6 meses aproximadamente, se podrá saber si la solicitud enfrenta oposiciones de terceros y la entidad de las mismas. La búsqueda de antecedentes ya habrá dado una primera aproximación al tema. Pero no es definitiva en sus conclusiones.

Si bien las marcas se comparan gráfica, fonética e ideológicamente, con criterios ya establecidos por nuestra práctica administrativa y judicial, no deja de tener importancia un elemento subjetivo. Es el que hace que el titular de una marca confundible no presente oposición a nuestra solicitud porque ya no tiene interés en su marca, y sí lo haga cuando si bien las marcas podrían coexistir, tiene máximo interés en su defensa.

Esto lleva a no poder predecir los tiempos exactos que llevará el trámite y a la necesidad de proyectar con la anticipación necesaria la protección de la marca para poder salir sin sobresaltos al mercado.

Falsificación, aprovechamiento ilícito, avasallamientos, piratería, litigios legales interminables y costosos, inversiones de tiempo, dinero y recursos en defender algo que por derecho creativo le pertenece al creador. ¿Qué mejor estrategia que estar prevenidos? Una marca registrada, es un bien en el patrimonio de su titular y tiene las armas necesarias para su debida defensa.

Es clave anticiparse todo lo posible al lanzamiento para la protección de la marca.

Gustavo A.A. Sena  
Sena & Berton Moreno.

Más en [www.SBM.com.ar](http://www.SBM.com.ar)

Derecho de propiedad de las marcas

