

Universidad de Cienfuegos

“Carlos Rafael Rodríguez”

**Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas
Departamento de Derecho**

Título: Las Marcas y las Empresas.

Autor: Lic. Dunieska Fuentes Rodríguez

Email: dfuentes@eccfg.cupet.cu

Curso 2009-2010

Resumen

Con este trabajo se pretende básicamente resaltar la importancia que reviste en el mundo empresarial actual la protección de las marcas, uno de los signos distintivos objeto de tutela en la Propiedad Intelectual. Este rama del Derecho surgida en la segunda mitad del siglo 19, le brinda protección a las creaciones del intelecto humano y dentro de ellas a aquellas que provienen de la rama industrial, de ahí que el desarrollo y perfeccionamiento de las actividades comerciales obliguen a intensificar las vías de protección de los signos que identifican a empresas o productos de los similares en el mercado y así mismo establece como resolver los conflictos que en ese orden se produzcan.

Introducción

La propiedad intelectual es la rama del Derecho que protege las creaciones del intelecto humano, es la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes y materiales de naturaleza intelectual y de contenido creativo, lo cual permite incluir dentro de este concepto bienes intelectuales de diferentes órdenes como industriales, comerciales, técnicos, artísticos, literarios y científicos, dividida en dos grandes grupos: el derecho de autor y los derechos conexos, y la Propiedad Industrial. Por supuesto en el primer grupo se hace la distinción entre el autor de una obra (p. ej. un programa de ordenador, un ballet) y el intérprete de la obra (p. ej. la actuación de un bailarín). Los derechos del autor sobre su obra no son idénticos a los derechos de los intérpretes sobre su actuación. Todos son derechos de propiedad intelectual, y las reglas no son muy distintas, pero no son idénticas. Por un lado están los "derechos de autor" y por otro los "derechos conexos" o "afines" o "vecinos" como también se les reconocen algunas regiones.

El segundo gran grupo es el de los Derechos de Propiedad Industrial, donde se brinda protección a las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, topografía de circuitos integrados, indicaciones de origen, lemas comerciales, variedades vegetales, así como la represión a la competencia desleal. Son estos últimos los que están estrechamente relacionados con el sistema empresarial, siendo las marcas un elemento indispensable sobre todo en la comercialización pues es precisamente el signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886. De la administración de uno y otro tratado se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Desarrollo

1-Las Marcas. Generalidades

Las Marcas son signos que se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos, no solo se aplican a los productos propiamente sino al embalaje en el que pueden venderse. Pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, colores, logotipos, o combinaciones de estos elementos. De esta forma pueden clasificarse en Figurativas: elementos gráficos como dibujos, figuras, símbolos y los colores solos o combinados delimitados por una figura específica; Mixtas: Combinación de elementos figurativos y denominativos y estos últimos con grafismo especial; Tridimensionales: envoltorios, envases, la forma singular del producto o su presentación; Sonoras: sonidos o combinaciones de ellos; Olfativas: los olores.

Dado que su función fundamental es diferenciar una empresa 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.

2-El valor de las Marcas y por qué deben protegerse

Para la mayor parte de las empresas una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo comercial; para algunas debe ser incluso el activo más valioso que poseen.

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. Si no se registra la marca las inversiones que se realicen en la comercialización de un producto pueden resultar

infructuosas ya que sus rivales podrían utilizar la misma marca u otra tan similar que pueda confundirse para comercializar productos idénticos o similares.

La importancia de la obtención de derechos de marca ha aumentado con la entrada de un número cada vez mayor de empresas en el mercado internacional y la expansión del mercado electrónico. Las empresas necesitan ser capaces de registrar sus marcas y gestionar sus carteras de marca de forma ágil y económica.

De manera general las Marcas:

- Garantizan que los consumidores distinguan 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.

3-La protección de las Marcas.

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro y en algunos países también a través de su utilización. La segunda variante es la más recomendable sobre todo porque es más fácil accionar contra un competidor que use la misma marca u otra muy similar.

En muchas ocasiones se tiende a confundir el nombre comercial con la marca y existe diferencia entre ambos, el primero es el nombre completo de la empresa y la marca en cambio es el signo distintivo del producto o productos de la empresa, una entidad puede

ser titular de varias marcas, por ejemplo se puede usar una marca para identificar todos sus productos, una línea de productos en particular, o un tipo específico de producto.

Existen un grupo de motivos por los que se puede denegar una solicitud de registro de una marca y estos se dividen en dos grupos:

Motivos absolutos

Términos genéricos: por ejemplo si una entidad pretende registrar la marca “Silla” para vender sillas la marca será denegada ya que ese es el término genérico del producto.

Términos descriptivos: son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión, por ejemplo usar la palabra Dulce para vender chocolates por ser descriptiva, incluso sería injusto otorgarle a un solo fabricante de chocolate la exclusividad del uso de la palabra Dulce.

Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral: por lo general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión no se pueden registrar como marcas.

Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Motivos relativos

Cuando la marca entra en conflicto con otras ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas o similares asignada al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores.

4-Puntos que hay que tener en cuenta para elegir una marca.

- Comprobar que la marca elegida cumple todos los requisitos legales de registro.
- Realizar una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión.
- Asegurarse de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de de medios publicitarios.

- Asegurarse 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.
- Comprobar la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, o sea, la dirección de internet

5- ¿Cómo se registra una marca en el extranjero?

Existen varias vías para registrar una marca en el extranjero, si ya se ha registrado la marca en el propio país y se decide a exportar productos o servicios es recomendable registrar la marca en el extranjero:

- ✓ La vía nacional: la empresa solicita el registro en las oficinas de los países donde quiere obtener protección, en el idioma que se exija y pagando las tarifas que correspondan.
- ✓ La vía regional: se puede obtener protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, se puede solicitar un registro que surta efecto en todos los estados miembros.
- ✓ La vía Internacional: si el país de origen de la marca es miembro del Sistema de Madrid puede acogerse a ese sistema que es administrado por la OMPI para registrar la marca en los más de 70 países miembros.

Cuba es miembro del *Sistema de Madrid*, cuáles son las ventajas que este presenta:

1. El titular de la marca puede registrarla en todos los países parte en el Sistema presentando una única solicitud internacional, en un solo idioma, y con arreglo a un único conjunto de tasas y plazos.
2. Ayuda a administrar eficientemente la cartera de marcas de una empresa, ya que ofrece la posibilidad de renovar el registro cada 10 años por un procedimiento ágil y sencillo.

En un momento económico difícil como el actual, la gestión inteligente y estratégica de los derechos de marca es más importante que nunca. El *Sistema de Madrid* para el registro internacional de marcas es una solución práctica para las empresas que busquen un modo eficiente y económico de enriquecer su cartera de marcas.

6-¿Qué es la coexistencia de marcas?... Búsqueda de alternativas.

La expresión *coexistencia de marcas* describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra. Esto no tiene por que llevar a ningún conflicto o litigio, siempre y cuando las marcas en cuestión sigan cumpliendo su función principal, que consiste en diferenciar los productos o servicios para los que se usan de los de la competencia.

Los problemas surgen cuando esta función de distinción se anula porque las actividades de las empresas para las que se empezó a usar la marca determinada comienzan a solaparse. De este modo marcas que hayan coexistido sin problemas en un momento dado pueden entrar en conflicto de repente.

Cuando dos empresas son conscientes de estar usando marcas idénticas o similares, tiene que tomar la decisión de establecer un acuerdo formal de coexistencia para evitar el uso futuro de ambas marcas se superponga de tal forma que sea perjudicial o infrinja los respectivos derechos.

En un acuerdo formal de coexistencia de marcas, ambas partes reconocen el derecho de la otra sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado. Esta coexistencia puede basarse en una división de los territorios donde cada uno de los titulares puede ejercer sus actividades, o en una delimitación de sus ámbitos de uso respectivos, por ejemplo, en lo que respecta a los productos para los que va a usarse. Si la mejor solución es un acuerdo de coexistencia, el primer paso es que ambas entidades definan sus esferas de actividad y acuerden ceñirse a esos parámetros.

Una cuestión importante que hay que tener en cuenta antes de negociar un acuerdo de coexistencia es la del interés público. Un tribunal puede invalidar un acuerdo si considera que, en un caso concreto, la coexistencia de marcas similares iría en contra del interés público si dos productos médicos diferentes llevasen la misma marca, incluso en el caso de que las empresas operasen en zonas geográficas distintas.

El proceso de elegir una marca debe llevarse a cabo con cuidado y visión de futuro, realizando una búsqueda lo más exhaustiva posible. Si a pesar de estos esfuerzos, surge un conflicto con una marca igual o similar que esté en el mercado, puede resultar más económico recurrir a un acuerdo de coexistencia que un enfrentamiento judicial. Les

corresponde a los propietarios de las marcas decidir en casa cuál es la mejor alternativa en función de su situación particular.

Conclusiones

Todo lo expuesto permite llegar a las siguientes conclusiones:

- Las marcas además de identificar productos y servicios son un instrumento de comercialización.
- El registro de la marca proporciona un fácil accionar contra un competidor que use la misma marca u otra muy similar.
- La coexistencia de marcas no necesariamente genera conflicto siempre que las marcas sigan cumpliendo la función principal, diferenciar los productos y servicios de los de la competencia.
- El acuerdo de coexistencia de marcas facilita definir los términos en los que las marcas similares van a coexistir en el mercado.

Referencias bibliográficas.

- Publicaciones OMPI. Ginebra, Suiza. *El secreto está en la marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresa.*
- Publicaciones OMPI. Ginebra, Suiza. *Principios Básicos de la Propiedad Industrial.*
- Publicaciones OMPI. Ginebra, Suiza. *Revista de la OMPI.*(No 6 diciembre 2006).
- Publicaciones OMPI. Ginebra, Suiza. *Revista de la OMPI.*(No 4 agosto 2009).