

**Guía Protectia de Propiedad Industrial para emprendedores.
Marca en España**

**Rodrigo Sammut
Alvaro González
Luis Naranjo
Diciembre de 2012**

Índice

Objetivos	3
Introducción	3
Sobre los autores	4
¿Qué signos distintivos no se pueden registrar como marcas en España?	5
Estudio de viabilidad de marca en España	6
¿Cuánto cuesta registrar una marca en España?	7
Tipos de registros de marcas en España	8
La marca en España es preferible al nombre comercial	9
Tramitación de marca en España	9
Vigilancia de Marcas registradas en España	10
Tramitación de marca en España: Proceso de oposición	11
Dudas frecuentes sobre el proceso de oposición a marcas en España	12
Tramitación de marca en España: Recurso de alzada	13
Renovación de marca registrada en España	14
Obligación de uso de marca registrada en España	15

Objetivos

1. Ofrecer una breve, sencilla y accesible orientación sobre los registros de marcas en España.
2. Facilitar a los emprendedores la toma de decisiones sobre la protección de la imagen corporativa y la de sus productos o servicios en España.

Introducción

Luis Naranjo

Habitualmente cuando los emprendedores inician su actividad son tantas las dificultades a sortear que se centran en resolver sus problemas financieros, logísticos, comerciales... y por inexperiencia o descuido no consideran la protección de su imagen, poniendo en riesgo este importante activo.

Utilizaremos un par de supuestos prácticos para visualizar lo importante que es considerar este activo antes de iniciar un proyecto o desarrollo empresarial.

Supongamos que un grupo de jóvenes con talento crea una startup en la que invierten sus ahorros, tiempo y esfuerzo; logran un buen desarrollo, lo muestran en su web, llegan a conseguir cierta notoriedad y algunos buenos contactos estratégicos con los que generar ingresos.

1) Supongamos también que la personalidad jurídica que usan para materializar su proyecto se llamaba NYSUPROJECT S.L, y su primer exitoso desarrollo se conoce y comercializa como NYSU. Un buen día, reciben un correo electrónico certificado con un requerimiento en el que una sociedad llamada "NYSUPROJECT DESARROLLOS INFORMÁTICOS S.A." y que desconocen les "invita", a través de sus abogados, a cesar el uso de la denominación NYSU con la que identifican sus productos y servicios, así como su dominio y razón social, por ser poseedores de varios derechos anterior de marca o emprenderán acciones legales en su contra. Lógicamente nuestros emprendedores lo tienen en cuenta, y deciden contactar con varias Agencias de Propiedad Industrial. Todos los profesionales consultados les aconsejan ceder, negociar un plazo para evitar una demanda y dejar de utilizar esa denominación lo antes posible. Les aclaran que el caso tiene difícil defensa por la existencia de un derecho consolidado anterior, y las consecuencias pueden ser nefastas.

No es difícil imaginar las consecuencias. El tiempo dedicado a darse a conocer perdido, además del esfuerzo de tener que cambiar de imagen, de razón social, publicidad, la Web, etc. etc. Si además pensamos en que sus clientes o potenciales usuarios pueden llegar a confundirse con quien les requiere sin poder impedirlo esto puede ser una locura.

2) Usando el mismo supuesto de nuestros jóvenes emprendedores, imaginemos que su plan de negocio funciona muy bien y una compañía importante decide absorberlos. Lógicamente emplean auditorias para cuantificar la empresa.

El auditor de las primeras cosas que solicita es listado de activos, todo Ok; pero ¿Y las marcas?, ¿Cómo valoro su imagen? sin registros no puedo. Error, ese valor no aparecerá en esta auditoría y tampoco podremos negociar una licencia.

Estas dos situaciones que pueden parecer extremistas o exageradas se dan habitualmente y pueden evitarse con un solo registro de marca.

Los costes de hacer un registro de marca, ya sea para proteger la imagen corporativa o para identificar productos o servicios son asequibles, es garantía de empezar con buen pie nuestro proyecto y, en cualquier caso, un dinero bien invertido en la adquisición de un importante activo intangible.

Por este motivo, antes de iniciar cualquier empresa se debe poner atención a la denominación con que la se la va a identificar y buscar asesoramiento al respecto antes de hacer una inversión. Sabido esto, conviene tener claros algunos conceptos para la toma de decisiones acertadas al respecto. Esta guía pretende aportar las nociones necesarias sobre el registro de marcas en España.

Sobre los autores

About Alvaro González López Menchero



Nacido en Madrid en 1973, licenciado en Derecho por la UCM, es socio fundador de Protectia Patentes y Marcas. Opositor a las carreras de Judicatura y Ministerio Fiscal, desde el año 2002 está especializado en la rama del Derecho de la Propiedad Industrial. En la actualidad es Agente Oficial colegiado y coordinador el departamento jurídico del despacho. Cuenta con cursos superiores en Marketing y Dirección de empresas. Su motivación es continuar aprendiendo, algo que le permite trabajar en un campo profesional en estrecho contacto con la innovación y la creación

About Rodrigo Sammut



Rodrigo Sammut Linares nacido en Buenos Aires en 1982. Es Agente Oficial de la Propiedad Industrial en España. Licenciado en Derecho tanto en Francia como en España y titular de un master en Propiedad Industrial (Universidad Paris Panthéon-Assas) y de un MBA por el IEDE Business School (Univ. Europea de Madrid). Como abogado especializado en Propiedad Industrial desde 2005 ejerce con una actitud enfocada a facilitar las problemáticas de PI al cliente y como Director del Departamento Internacional de Protectia, combina su afición por viajar con sus compromisos profesionales internacionales. El francés es su lengua paterna, el español la materna, domina el habla inglesa, y estudia chino para ampliar horizontes. Rodrigo tiene tres objetivos profesionales: Claridad :: Seriedad :: Concisión.

About Luis Naranjo



Nació en Madrid en 1975 y es Técnico Superior en Análisis y Control e Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad Química. Como socio fundador de la Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual Protectia Patentes y Marcas asesora a los clientes, ofreciendo una visión profesional clara, sencilla y cercana que les facilita la toma de decisiones estratégicas acertadas. Coordina el departamento de invenciones y recientemente ha abordado la tarea de edición del blog de la firma con la intención de abrir un nuevo canal de información en materia de propiedad industrial y fomentar su uso como herramienta competitiva entre los emprendedores.

¿Qué signos distintivos no se pueden registrar como marcas en España?

Alvaro González

Cuando se nos plantea la protección de una nueva marca antes de realizar inversión alguna en su registro es de vital importancia que la marca propuesta no incurra en ninguna de las prohibiciones de registro.

Es muy importante por tanto que los futuros titulares de marcas conozcan que la Ley impide el registro de determinadas denominaciones.

Repasamos brevemente las llamadas prohibiciones absolutas que afectan a las solicitudes de expedientes marcarios en España y mostramos algunos ejemplos:

Según el art. 5 de la Ley de Marcas, en el que se regulan estas prohibiciones no podrán registrarse como marcas los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley. Es decir las que no sean signos susceptibles de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa.

Ejemplo: *En base a ello la Oficina de Patentes y Marcas ha denegado varios intentos de registrar marcas olfativas.*

b) Los que carezcan de carácter distintivo. Esta prohibición afecta a las denominaciones encontrar las denominaciones especialmente cortas o sin contenido por ejemplo un “.” o elementos extraordinariamente complejos como una frase excesivamente larga.

Ejemplo: *“.” (un único punto)*

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.”
Es decir, los llamados nombres genéricos o descriptivos.

Ejemplo: *La palabra “reserva” para identificar vinos.*

En esta prohibición se incluyen los términos geográficos protegidos por las diferentes Denominaciones de Origen.

Ejemplo: *el registro de Toro para vinos o Asturias para Sidras.*

Tampoco se permite el registro de cualidades asociadas al producto o servicio que se pretende.

Ejemplo: *La palabra “excelente” o “venta”.*

d) Las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres en el comercio.

Ejemplo: *la palabra “marketing”.*

e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.

Ejemplo: *Una marca gráfica con tan solo la forma de una corbata para prendas confeccionadas.*

f) Que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Ejemplo: *Denominaciones como “hijo puta” se han intentado registrar varias veces sin éxito.*

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Se refieren a aquellas marcas que lleven al consumidor a pensar que alguna característica de estos tiene unas connotaciones que, en realidad, no existen; lo que lleva a una elección equivocada.

Ejemplo: *La expresión “el mejor jamón de Huelva”*

h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como <clase>, <tipo>, <estilo>, <imitación> u otras análogas.

Ejemplo: “vino del tipo Rioja”, sin ser de esa procedencia geográfica.

i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

Ejemplo: El registro del escudo de la ciudad de Cartagena, resultará denegado de no obtenerse la debida autorización.

j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

Ejemplo: Reproducir el emblema de la Unión Europea.

k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el art. 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.”

Ejemplo: Registrar “per se” el registro del escudo de la Guardia Civil.

Conocer y aplicar estas prohibiciones es esencial para no invertir recursos en solicitudes de marcas o nombres comerciales que NUNCA llegarán a concederse.

Estudio de viabilidad de marca en España

Una de las labores más habituales de los agentes de propiedad industrial es elaborar estudios previos o de viabilidad ante cualquier propuesta de nueva solicitud de marca.

Este estudio de viabilidad debe basarse en las características específicas de cada caso y deben contemplarse todas las variables que puedan impedir el registro como la inclusión en las prohibiciones absolutas de la ley o un insuficiente grado de distintividad.

La parte más importante de este estudio consiste en una búsqueda de anterioridades, es decir, en una búsqueda de marcas idénticas o parecidas en la región de registro ya solicitadas o concedidas y en medir su grado de incidencia sobre la nueva propuesta de marca.

Los despachos profesionales en el registro de marcas cuentan con potentes y fiables bases de datos de consulta así como con la experiencia para evaluar los resultados de las búsquedas.

Existen además algunas buenas bases de datos gratuitas que aunque no tienen una total fiabilidad si son una excelente aproximación. Para el registro de marcas en España destacan las siguientes:

- **Localizador de marcas nacionales** de la Oficina Española de Patentes y Marcas: Permite realizar búsquedas de marcas registradas o solicitadas directamente en España o de marcas internacionales que designen España.
- **Localizador de marcas comunitarias** con efecto en España (OAMI): Permite realizar búsquedas de solicitudes o marcas registradas en los 27 países de la unión europea en su conjunto.
- **Búsqueda de una marca en la UE:** TMview. Permite buscar marcas a nivel nacional, internacional y de la UE. Actualmente participan 18 oficinas: Bulgaria, Benelux, República Checa, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, la OMPI y la OAMI. La intención y evolución de esta herramienta de búsqueda en cubrir todas las oficinas miembros de la UE.

Para realizar una búsqueda previa gratuita a una solicitud de marca lo ideal es combinar varias bases de datos y realizar varias combinaciones de palabras para ampliar el grado de localización. Por ejemplo incluir en los términos de búsqueda plurales, parecidos fonéticos, separar y alterar el orden de las palabras, etc.

¿Cuánto cuesta registrar una marca en España?

Luis Naranjo

“Los costes de hacer un registro de marca en España, ya sea para proteger la imagen de una compañía o para diferenciar sus productos o servicios son asequibles y suponen inversiones por diez años renovables por iguales periodos”.

Una marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las demás.

Costes principales de registrar una marca

Actualmente la tasa oficial mínima de registro de una marca en España es de 119 € si se hace vía telemática y 139 € si la solicitud es presencial. En Protectia empleamos la vía telemática, no solo por su menor coste que se repercute en nuestras tarifas, también por estar integrada esta vía en nuestro sistema de gestión tendente a trabajar en ausencia de papeles y ecológicamente responsable.

Al importe de las tasas oficiales hay que añadir los honorarios profesionales del representante legal que asesora, realiza y vigila la gestión que en promedio pueden oscilar entre los 200 € y los 900 €. En el coste final intervienen además varios factores como son:

Posibles costes secundarios del registro de marca en España

- En algunas ocasiones, el estudio de viabilidad de la marca supone un coste. En Protectia – Agencia de patentes y marcas realizamos esta primera valoración de forma gratuita.
- El número de epígrafes de la clasificación internacional de Niza necesarios para dar protección a los productos o servicios que diferenciará la marca. Por ejemplo, la Clase 24 [Ropa de cama] y en la Clase 25 [Prendas de vestir].
- Las marcas además deben disponer de un servicio de vigilancia que implica también un pequeño coste.

Analizamos y ampliamos a continuación cada una de estas claves para sacar el máximo rendimiento a esta inversión en nuestra marca.

Antes de iniciar un registro de marca como ya se ha comentado es recomendable realizar una investigación previa en la que se detecten y evalúen que antecedentes existen. La localización y evaluación de estos antecedentes es vital para evitar solicitudes que no tendrán éxito. En Protectia esta evaluación es gratuita como parte de nuestro asesoramiento previo a cualquier gestión. En ocasiones, como cuando para las denominaciones sugeridas existen varios antecedentes hacemos una investigación más profunda que implica un pequeño coste para evaluar alternativas de registro.

Las marcas se protegen en España para una actividad o producto concreto. Para clasificar estos servicios o productos se utiliza la clasificación internacional de Niza donde están clasificados todos ellos en 45 epígrafes. Cada uno de estos epígrafes supone un coste adicional en la solicitud de una marca. En España existen las marcas multiclase, es decir, en una misma solicitud pueden incluirse varias clases del nomenclátor internacional lo que supone un trámite más sencillo.

Por último, las marcas registradas deben estar asociadas a un servicio de vigilancia que también implica un coste. Esta vigilancia debe perdurar durante toda la vigencia del expediente e incluir el aviso de nuevas solicitudes de marcas idénticas o similares a la vigilada para poder oponerse, el aviso de su renovación, o cualquier otra incidencia.

Tipos de registros de marcas en España

Luis Naranjo

"...las marcas colectivas indican la pertenencia a un determinado grupo, sector o asociación, las marcas de garantía certifican la calidad de los productos y servicios que identifican y las marcas individuales diferencian unos productos o servicios de otros..."

Según la función que desempeñan las marcas encontramos en España 3 tipos de registros de marcas:

Marca registrada colectiva:

Sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios e informan al público sobre sus especiales características como el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes.

El titular de la marca colectiva puede ser una asociación profesional o cualquier otra entidad, como una institución pública o una cooperativa, y será el responsable de garantizar que sus miembros cumplan el reglamento de uso de la marca colectiva. Las marcas colectivas mejoran el reconocimiento de los productos y servicios que identifican y pueden utilizarse junto con la marca individual para diferenciarse de la competencia y para beneficiarse de la confianza que suscitan en los consumidores.

Tenemos como ejemplo reciente la siguiente marca colectiva perteneciente a la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores.



Marca registrada individual:

Se emplean para individualizar productos y servicios con una imagen e identidad únicas. El titular de esta marca puede ser tanto una persona física como una sociedad mercantil y son el tipo de registros más comunes y numerosos. Existen infinidad de ejemplos como los que encontraremos echando un simple vistazo a cualquier ristra de anuncios televisivos.

Marca registrada de garantía:

Las marcas de garantía se emplean para certificar las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por terceros debidamente autorizados y que son controladas por el titular de la marca. Este titular es por tanto quien certifica que los productos o servicios a los que se aplica la marca de garantía cumplen unos requisitos comunes, en especial en lo relativo a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración.

Estas marca van asociadas a un reglamento de debido cumplimiento sobre su uso en el que se indican los requisitos para pertenecer a dicha marca de garantía, los sistemas y sus responsabilidades.

Tenemos como ejemplo la marca de garantía registrada la perteneciente a La Asociación para la Promoción del Chorizo Zamorano (Apchz).



CHORIZO ZAMORANO

En definitiva las marcas colectivas indican la pertenencia a un determinado grupo, sector o asociación, las marcas de garantía certifican la calidad de los productos y servicios que identifican y las marcas individuales diferencian unos productos o servicios de otros.

La marca en España es preferible al nombre comercial

Luis Naranjo

En la actual legislación española conviven las modalidades registrales de nombre comercial y marca registrada pues en teoría cada una de ellas cumple una función.

Según esta legislación los nombres comerciales sirven para identificar una empresa en el tráfico mercantil mediante la utilización de cualquier signo o denominación, mientras que las marcas registradas sirven para distinguir en el mercado productos y/o servicios de los demás existentes a título exclusivo.

Tanto los requisitos como la tramitación y la duración del derecho que confieren ambas modalidades registro de nombre comercial y registro de marca en España son idénticos.

Pero en la práctica todas las empresas desarrollan su actividad ofreciendo algún servicio y/o producto por lo que su identidad corporativa, aquella con la que se les identifica en el mercado, puede quedar protegida con un registro de marca.

Por este motivo la figura del nombre comercial no existe en muchas legislaciones internacionales. Por ejemplo, la legislación que rige el registro de marcas comunitarias no contempla el registro de nombres comerciales, motivo por el que la protección de nombres comerciales en la unión europea debe realizarse como marca comunitaria.

Aquí tiene cabida un inciso a una doble circunstancia cuando menos curiosa, una, que lógicamente la legislación de marcas comunitarias incluye a España, y otra, que la sede de la oficina de marcas comunitarias quien rige esta legislación y el Tribunal de Marcas Europeo quien la ejecuta se encuentran en Alicante, España.

En consecuencia, a excepción de los muy escasos nombres comerciales renombrados, los nombres comerciales no pueden presentar una oposición administrativa a una nueva solicitud de marca comunitaria. Sin embargo, un registro de marca en España sí puede presentar oposición a solicitudes de marcas comunitarias.

A este hecho hay que añadirle que los nombres comerciales no pueden servir como base para una tramitación de marca internacional lo que supone una desventaja adicional.

En conclusión, salvo en los rarísimos casos en que alguna normativa lo exija, como por ejemplo el que sea un requisito imprescindible para establecimientos sanitarios en Madrid es preferible realizar siempre un registro de marca.

Tramitación de marca en España

Luis Naranjo

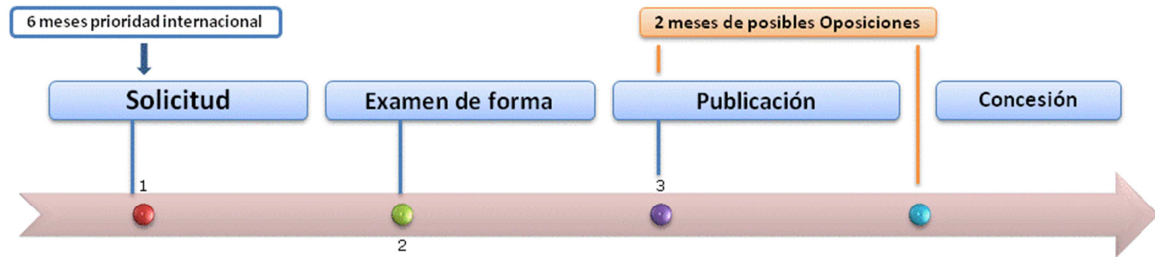
Antes de proceder a la solicitud es imprescindible clasificar la marca según las necesidades de protección basándose en la clasificación de marcas de Niza en la que deberán enclavarse los productos o servicios a proteger. Esto se debe a que las marcas sirven en esencia para identificar el origen de los productos o servicios y para distinguirlos de los de la competencia.

Actualmente esta clasificación cuenta con 45 clases. De la 1 a 34 son productos y de 35 a 45 servicios. La clasificación de cada marca ha de ser redactada de forma que indique claramente la naturaleza de los productos y servicios.

En la mayoría de los casos suele existir una o dos clases fundamentales vinculada a la actividad de la empresa o a sus productos y además suele ser recomendable para ampliar la protección añadir clases adicionales que den cobertura a actividades o productos relacionados.

Si se cuenta con un profesional como aliado en el trámite de registro, lo que es altamente recomendable por su complejidad, la colaboración y conocimiento del titular es fundamental para ajustar esta clasificación a sus necesidades de protección.

La tramitación para el registro de marca en España consta de estos pasos:



- Solicitud.
- Examen de forma.
- Publicación y plazo para oposiciones de terceros. (plazo: 2 meses).
- Suspense si hay oposiciones o prohibiciones de la Ley y plazo para contestar. (plazo: 1 mes).
- Resolución (concesión / denegación) y plazo para recurrir la resolución. (plazo: 1 mes).

La duración de la tramitación del registro de una marca en España, si no hay suspensos u oposiciones ronda los 6 – 8 meses. Además es interesante conocer que se dispone de 6 meses de prioridad internacional para extender la protección de la solicitud nacional a otros países conservando la fecha original de solicitud.

La duración de este registro es de 10 años desde fecha de solicitud renovable por iguales periodos indefinidamente.

Una vez la marca española es concedida es muy recomendable mantener una vigilancia sobre el registro de marca para estar informados sobre las nuevas solicitudes que se realicen que puedan ser idénticas o similares y por tanto puedan generar confusión en el usuario o consumidor. Esta vigilancia debe contemplar todas las solicitudes de marcas con validez en España, es decir, marcas españolas, marcas internacionales que designen España y marcas comunitarias, pues están tienen validez también en España.

Vigilancia de Marcas registradas en España

Luis Naranjo

“Tan solo estando debidamente informado de las nuevas solicitudes de marcas podrán ejercerse los derechos anteriores frente a nuevas solicitudes potencialmente lesivas”

Como veíamos en el apartado anterior dedicado al registro de marca en España una vez que tenemos nuestra marca registrada en España es importante mantener una vigilancia sobre nuevas solicitudes como garantía de su eficacia ante posibles usurpadores, bien sean azarosos, o desleales mal intencionados.

Esta vigilancia es un servicio ofrecido por profesionales especializados en propiedad industrial, generalmente en forma de agencias de patentes y marcas que posibilitan estar puntualmente informados sobre solicitudes nuevas que puedan entrar en conflicto con las propias.

Estos conflictos de intereses toman especial importancia en casos de identidades denominativas, fonéticas y/o visuales donde el riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor es muy elevado. En estos casos es vital estar debidamente informado ya que en la mayoría de países, España incluido, ante ausencia de oposiciones, la administración concede todas las marcas que hayan superado examen de fondo, formal y de licitud.

La vigilancia de marcas se realiza empleando potentes herramientas informáticas con las que se comparan las marcas en cartera con todas las nuevas solicitudes publicadas en los boletines destinados a tal fin.

Este servicio puede realizarse únicamente en España, en el conjunto de Unión Europea donde se incluye a España, para otros países concretos o a nivel mundial.

En todos los casos se detectan las solicitudes de marcas idénticas o que puedan presentar semejanza y se informa al interesado con un plazo para decidir si iniciar alguna acción.

La administración competente, en España la Oficina Española de Patentes y marcas contemplada la posibilidad de presentar, en un plazo marcado desde el momento de la publicación, (2 meses en España) una oposición administrativa en contra de la nueva solicitud.

“Si la oposición prospera la nueva solicitud de marca será denegada”

Tramitación de marca en España: Proceso de oposición

Alvaro González

El registro de una marca en España comienza con su solicitud. Al mes aproximadamente de esta fecha de solicitud la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) publica la misma en el boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Muestra de publicación de solicitudes de marcas en el BOPI:



15 DE FEBRERO DE 2010 – BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 4172

SOLAR DE LA LLAMOSA

33 Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

30 Mantecados (productos de pastelería y confitería).
Azul y gris.
26.01.18, 27.05.09, 27.05.10

M 291111 (Ø)
02.02-2010
Protectia Patentes y Marcas, S. L.
Caleruega, 12 1º C
28033 Madrid ES
Melo Alzover, Angel Luis
C/ Caleruega, 12
28033 Madrid ES

M 291113 (7)
02.02-2010
Transformando, S. C. A.
Bomero de Torres, S/n
14459 Aljullén-Adamuz (Córdoba) ES
Barrera Díaz, José María
Asunción, 80-2º B - Edificio Presidente (Avenida)
41011 Sevilla ES

45 Servicios de una agencia de propiedad industrial e intelectual.
Azul, gris.
26.01.18, 27.05.09, 27.05.10

M 291112 (Ø)
02.02-2010
Molpeceres Moreno, José
Avda. Barrenado, José Maturo Nº 4.
47160 Portillo (Valladolid) ES
Óvnez-Acoño y Duque de Estrada, Ignacio
C/ Jorge Juan, 19-3 Dcha
28001 Madrid ES

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS

josé Molpeceres manbecados

BAJACU

Con la publicación comienza por tanto un período crítico y esencial de 2 meses tanto para el titular del expediente como para terceros en el que el trabajo de una Agencia Oficial de Patentes y Marcas cobra una importancia excepcional.

En este plazo de 2 meses es obligatorio e inexorable plantear oposición si titulares con derechos anteriores se sienten lesionados.

Hay que hacer notar que la OEPM, en nuestro sistema legal actual no deniega de oficio ningún signo distintivo por rango de parecido con otros anteriores y cede la carga de la defensa de los derechos anteriores a los propios titulares vulnerados.

Sirvan estas notas para describir de forma sencilla y llana las vicisitudes y acciones que debe adoptar el titular anterior que se siente agraviado por una solicitud posterior.

El escrito por el que se hacen valer los derechos previos se llama oposición administrativa y en él se comparan los signos distintivos (el publicado y el/los anterior/es) en un triple plano:

- Conceptual.
- Fonético.
- Gráfico y visual

Partiendo siempre de una confrontación en su conjunto se describen las alegaciones por las que se consideran coincidentes o parecidos ambos expedientes, pidiendo en este caso la denegación del signo distintivo posterior.

Todo ello debe fundarse en jurisprudencia pacífica y asentada del Tribunal Supremo y se antecede de un encabezamiento donde se detalla el trámite del expediente impugnado, dirigiéndose el escrito al Director de la OEPM.

La oposición paraliza la tramitación del expediente publicado, debe acompañarse del formulario previsto al efecto, conlleva el pago de la tasa correspondiente.

Una vez presentada, la OEPM tras revisar que el escrito cumple con los requisitos de forma y ha sido presentada en plazo, da traslado al titular del expediente suspendido para que pueda rebatir los argumentos del oponente, explicando cuales son los motivos por los que su signo debe ser concedido. Para ello cuenta con 1 mes desde el acto de la publicación del suspenso.

Analizados los razonamientos argüidos por ambas partes, la OEPM, en un plazo aproximado de 4 meses, dicta una resolución que puede tener 3 contenidos respecto al expediente suspendido:

- Denegación (la oposición ha surtido efecto)
- Concesión (no se han tenido en cuenta las alegaciones del oponente)
- Concesión o denegación parcial (se limita el contenido del expediente)

Dudas frecuentes sobre el proceso de oposición a marcas en España

Alvaro González

El procedimiento de oposición, da lugar a una serie de preguntas frecuentes a las que tratamos de dar respuesta a continuación.

a. ¿Tengo que acarrear con el gasto de la defensa de mis derechos anteriores?

Sí, como hemos visto el registro de un signo distintivo no presupone la defensa del mismo por parte de la Administración. Es el interesado quien hace valer su derecho.

b. ¿Si no me opongo en el plazo de dos meses desde publicación puedo conseguir la denegación del expediente posteriormente en vía administrativa?

No, el plazo es preclusivo, sólo deja abierta la vía de reclamación judicial. No interponer oposición cierra la posibilidad de acudir a recurso de alzada.

Queda abierta la posibilidad remota de interponer recurso extraordinario de revisión, según lo regulado en la LRJPAC, sin embargo los motivos en los que está puede fundamentarse para ser admitida, son tan tasados que resultan casos realmente excepcionales.

c. ¿Supone la oposición un proceso judicial?

No, estamos todavía en la fase administrativa del expediente.

d. ¿Si la OEPM no me da la razón en su resolución que pasos me quedan?

La resolución se puede recurrir a través del llamado recurso de alzada con el que finaliza la vía administrativa.

Posteriormente frente a esta resolución del recurso de alzada puede acudir a la vía judicial del Recurso Contencioso Administrativo y si cabe, posteriormente a la Casación.

e. ¿Me da derecho a una indemnización o costas la denegación de un expediente impugnado?

No, dado que estamos en una fase del procedimiento administrativa no hay derecho a indemnización, y en el sistema de oposición en España no se prevé la devolución de costas.

f. ¿Con qué derechos puedo oponerme a una solicitud posterior de un signo distintivo?

Con una marca anterior idéntica o similar con validez en España, con un nombre comercial idéntico o similar, con la razón social anterior en España, con una denominación notoria o renombrada aunque no esté registrada, el nombre civil, apellido o pseudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

Todo ello atendiendo a las clases donde se encuentren ubicados los derechos anteriores (ver nomenclátor internacional) en base a los principios de especialidad y conexión de los registros.

En virtud de lo expuesto, resulta básico para todos los titulares de signos distintivos, contar con el apoyo de una Agencia Oficial de la propiedad industrial, que:

- Vigile sus derechos frente a injerencias posteriores. Garantizando la efectividad de los mismos.
- Discrimine que parecidos detectados merece la pena comunicar, recomendado sólo aquellas oposiciones que tengan perspectivas porcentualmente elevadas de ser resueltas favorablemente a sus intereses.
- Confeccione escritos de oposición bien fundados y particularizados a cada caso para conseguir la denegación del expediente contrario.

Tramitación de marca en España: Recurso de alzada

Alvaro González

Durante la tramitación de una marca en España, cuando un expediente ha sido objeto de oposición, en el periodo establecido de 2 meses desde la publicación de la solicitud, se inicia el proceso de oposición cuya resolución emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas puede tener 3 contenidos:

- Denegación (la oposición ha surtido efecto)
- Concesión (no se han tenido en cuenta las alegaciones del oponente)
- Concesión o denegación parcial (se limita el contenido del expediente)

La publicación de la citada resolución abre un plazo preclusivo de un mes para que la parte o partes que no hayan visto satisfechos sus intereses puedan recurrir.

Este recurso recibe el nombre de Alzada, regulado por la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), siendo el acto por el que se incide en las alegaciones no tenidas en cuenta en la primera decisión, así como rebate los fundamentos esgrimidos en la resolución.

En esencia el escrito que se presenta en un recurso de alzada se compone de los siguientes epígrafes:

- Introducción,
- Fundamentos de derecho,
- Fundamentos de hecho,
- Alegaciones y
- Suplico

Este escrito debe acompañarse del formulario establecido al efecto y el pago de la tasa correspondiente.

Una vez presentado en tiempo (en el mes al que nos referíamos antes) y forma, es examinado por el cuerpo de Letrados de la OEPM, que tiene la facultad de emplazar a la otra parte (la no recurrente) a la llamada vista de alegaciones, para que pueda coadyuvar a la Administración a defender la resolución.

Es importante señalar que la alzada se refiere necesariamente a una decisión administrativa, por lo que la Administración ya ha adoptado una postura sobre el caso.

Es por eso, que mientras la OEPM no señale vista de alegaciones no es necesario que el titular del derecho recurrido actúe en el procedimiento.

Finalmente, la resolución de alzada se toma por un letrado de la Oficina y se compone de considerandos que dan respuesta a las alegaciones del recurrente.

La decisión puede refrendar la primera resolución adoptada por la Administración o revocarla. Con ella se cierra la vía administrativa y deja expedito el camino judicial a través del Recurso Contencioso Administrativo (RCA).

Renovación de marca registrada en España

Luis Naranjo

Con la actual legislación los registros de marcas en España, como en la mayoría de los países, tienen una duración de 10 años renovables por iguales periodos. Si se tiene interés en conservar dicho activo es necesario realizar su renovación.

La renovación de un registro de marca en España puede solicitarse 6 meses antes de la fecha aniversario de la solicitud. Al tratarse de expedientes concedidos y con antigüedad mínima de 10 años no es necesario realizar un estudio de viabilidad de marca previo a la solicitud de renovación.

La figura de la agencia oficial de la propiedad industrial por tanto no aporta un valor añadido a la gestión de renovación en lo que a su viabilidad se refiere, pero resulta una figura clave a la hora de comunicar con tiempo suficiente el vencimiento del expediente y poder tomar una decisión sobre el mismo.

En cuanto a plazos de tramitación, la legislación establece un periodo extraordinario de hasta 6 meses para realizar la renovación de una marca pero con un recargo en la tasa oficial que asciende a un 25 % del importe los 3 primeros meses y en los 3 siguientes a un 50 % por lo que no es nada recomendable utilizar estos plazos.

La Oficina Española de patentes y marcas (OEPM) en la actualidad realiza estas gestiones de forma muy rápida. En la mayoría de los casos el expediente queda publicado como concedido en aproximadamente una semana desde la solicitud de la renovación, momento en el que se expide el título de concesión de renovación.

Destacar que si una marca no es renovada caduca y podrá ser utilizada y registrada por cualquiera. En consecuencia se perderá de forma irreparable su antigüedad, valor clave en estos activos intangibles.

Obligación de uso de marca registrada en España

Rodrigo Sammut

Una marca en España puede ser renovada por sucesivos periodos de 10 años, de manera indefinida. Sin embargo, no todas las marcas registradas son efectivamente usadas por razones diversas.

¿POR QUÉ SE ESTÁ OBLIGADO AL USO DE LA MARCA REGISTRADA?

La protección otorgada por la marca tiene su razón de ser si la marca cumple su función esencial, es decir identificar y diferenciar los productos y servicios ofrecidos en el mercado. Por lo tanto, es necesario su uso en el mercado, de lo contrario se establecería un monopolio impropio sobre una marca registrada.

Además, la obligación de uso responde a una necesidad práctica para evitar registros defensivos, aligerando así el registro de marcas no usadas, con el fin de acercarse a la realidad del tráfico económico.

La Ley Española de Marca dispone que el uso de la marca sea un requisito de mantenimiento de la protección. Sin embargo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no las cancela por falta de uso, a la hora de renovarlas. Un tercero ha de iniciar acciones judiciales de caducidad si no se usa la marca registrada, durante un período ininterrumpido de 5 años.

Este uso no debe ser simbólico ya que ha de ser real y efectivo, lo que exige que la utilización del signo en cuestión sea conforme a su función esencial, identificar, diferenciar y comercializar productos o servicios en el mercado.

Para determinar si el uso es relevante debe valorarse caso por caso, las circunstancias particulares del mercado concreto de los productos y/o servicios.

En el caso de una marca registrada en España, el uso efectivo y real del distintivo debe tener lugar en el territorio español, de conformidad con el principio de territorialidad que rige en derecho marcario. El uso de la marca en una parte del territorio español (incluso en una parte reducida del territorio) será válido en la medida en que el titular de la marca demuestra que satisface la demanda de productos y servicios que la marca identifica.

Los medios de prueba generalmente aceptados son las facturas de venta o por prestación del servicio, certificaciones sobre los beneficios alcanzados por el titular con la comercialización del producto o prestación del servicio, catálogos o documentos publicitarios, encuestas, declaraciones de distribuidores o comerciantes del sector. Las pruebas deberán ser valoradas en su conjunto para determinar el uso real y efectivo de la marca.

Si no se usa efectivamente la marca para algunos de los productos o servicios para los que se ha registrado, la marca queda caducada parcialmente para los productos y servicios inutilizados y se mantendrá el registro para los productos y servicios efectivamente usados.

La ley reconoce causas justificativas de la falta de uso de la marca que han de ser independientes de la voluntad de su titular (ejemplos: restricciones a la importación, autorización administrativa previa para la puesta en el mercado de un producto farmacéutico).

Por lo tanto, el uso de una marca registrada en España es una condición necesaria para evitar acciones de terceros en vista de solicitar su caducidad.