

4

Cuestiones Básicas acerca de Marcas y Nombres Comerciales



si tienes una invención, una marca o un diseño, **regístralo**



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

Cuestiones Básicas acerca de Marcas y Nombres Comerciales

El objeto del presente folleto es presentar en forma de preguntas y respuestas las cuestiones que frecuentemente se plantean en relación con las Marcas y los Nombres Comerciales. Las preguntas han sido agrupadas en cinco grandes áreas.

- Objeto y duración.
- Procedimiento.
- Titularidad y transmisión.
- Búsquedas.
- Protección en el extranjero.

si tienes una invención, una marca o un diseño, **regístralo**



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

 Oficina Española
de Patentes y Marcas

Objeto y duración

1. ¿Qué es una Marca? ¿Qué es un Nombre Comercial?

La marca y el nombre comercial son signos distintivos que se protegen mediante títulos otorgados por el Estado y que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico, e impedir a otros la utilización en España de los signos distintivos protegidos. La marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores. El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2. ¿Cuáles son las principales obligaciones del titular de la Marca y del Nombre Comercial?

Para obtener la protección debe procederse al registro de la marca o del nombre comercial. El titular tiene la obligación de usar la marca, bien por sí mismo o bien a través de persona autorizada por él. Si la marca no se usa, los tribunales podrán declarar su caducidad.

3. ¿En qué se diferencia la Marca del Nombre Comercial y de la Denominación o Razón Social?

La marca distingue los productos o servicios de un empresario.

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La denominación social es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación social y puede elegirse,

por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. Una misma persona natural o jurídica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar actividades empresariales pertenecientes a diferentes sectores del tráfico económico.

Así, un fabricante de pantalones registraría como nombre comercial el que utilice en sus actividades empresariales de fabricante y que sirva para diferenciarlo de otros empresarios. Su denominación social es la que debe emplear, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajadores en la seguridad social. El signo o nombre con que comercialice esos pantalones será la marca del producto. Todos estos signos pueden ser, a elección del empresario, iguales o diferentes, según su conveniencia.

En un símil con la persona física la denominación social sería el "nombre civil" de la persona física y el nombre comercial sería el "nombre artístico" con que dicha persona se presenta a sus clientes en el mercado.

4. ¿En que se diferencia la Marca del nombre de dominio?

El nombre de dominio es la dirección de "internet" que puede obtenerse en el caso de los dominios. es de la Entidad Pública Empresarial Red.es (www.nic.es). Cuando se registra un nombre que entra en conflicto con una marca puede obtenerse protección legal bien ante los tribunales bien ante el sistema de arbitraje establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Los nombres de dominio de segundo nivel bajo ".es" se asignarán atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud. No podrán ser objeto de solicitud como nombres de dominio aquellos que hayan sido previamente asignados. También tienen que cumplir con normas de sintaxis y no pueden incluir términos reservados recogidos en una serie de listas (términos de internet, y términos relativos a instituciones nacionales e internacionales), tal y como dispone la normativa correspondiente.

En el tercer nivel podrán asignarse nombres de dominio bajo los siguientes indicativos: ".com.es", ".nom.es", ".org.es", ".gov.es", y ".edu.es". Estos nombres de dominio de tercer nivel se asignarán atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud. No podrán ser objeto de solicitud los nombres de dominio que hayan sido previamente asignados. En la asignación de nombres de

dominio con los indicativos: “.gov.es” y “.edu.es” se verificará con carácter previo a su asignación el cumplimiento de los requisitos de legitimación contenidos en la normativa vigente, así como el cumplimiento de las normas de sintaxis. Los nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, también tienen que cumplir con normas de sintaxis y no pueden incluir términos reservados recogidos en una serie de listas (términos de internet, y términos relativos a instituciones nacionales o internacionales), tal y como dispone la normativa correspondiente.

El registro de nombres de dominio bajo (“.com”, “.org” y “.net”) no está sometido a ningún tipo de comprobación previa, se asignan siguiendo el principio de “primer llegado primer servido”, y su registro se realiza por el ICANN, con domicilio en California.

5. ¿En que se diferencia la Marca del diseño industrial?

La marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios y que puede incluir formas bidimensionales y tridimensionales. El diseño industrial es un derecho de exclusiva que se otorga sobre la apariencia estética de un producto y que tiene requisitos distintos a la marca. Son susceptibles de protección las formas bidimensionales (por ejemplo, el estampado de una corbata) y las tridimensionales (por ejemplo, la forma de una maleta, la carrocería de un coche).

6. ¿Por cuánto tiempo se concede una marca o un nombre comercial?

Diez años desde la fecha de su solicitud. A los diez años la marca y/o el nombre comercial debe renovarse. La marca y/o el nombre comercial puede renovarse indefinidamente.

La OEPM le avisará del vencimiento de dicho plazo con antelación suficiente. Es importante que comunique a la OEPM cualquier cambio de domicilio. Es recomendable que señale como medio de notificación preferente una dirección de correo electrónico, dada la rapidez con la que recibirá cualquier aviso.

7. ¿Cuánto cuesta obtener una marca o nombre comercial en España?

El coste, en tasas a satisfacer a la OEPM en el año 2007, por la inscripción de una marca o nombre comercial es de 148,38 € por clase solicitada.

Para mantener estos derechos hay que hacer frente a las renovaciones cada diez años. El importe de estas tasas se actualiza anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y su montante figura en la página web de la OEPM (www.oepm.es).

8. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener una marca o un nombre comercial?

Es necesario que el signo que se pretende registrar sea lícito, es decir que no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la ley, y que esté disponible, es decir que no entre en conflicto con otros derechos anteriores, ya sea a título de marca u otro derecho privativo, como es el derecho al nombre, derecho de propiedad intelectual, etc.

9. ¿La existencia de derechos anteriores será siempre motivo de denegación de una marca o nombre comercial?

En algunos supuestos también podría obtenerse el registro de una marca o nombre comercial similar a otros anteriores, cuando los productos, servicios o actividades que distinguen sean lo suficientemente dispares, como para no inducir a error o generar un riesgo de asociación, por ejemplo, DULCILIA concedida para distinguir “mantas” de la clase 24, no impediría el registro de la misma denominación para amparar “una publicación periódica” de la clase 16. Este llamado “principio de la especialidad”, quiebra cuando se trata de marcas notorias o renombradas. La marca notoria y la marca renombrada gozan de una protección legalmente reforzada, y no podría concederse, por ejemplo, CAMPOFRÍO para “bebidas alcohólicas” de la clase 32, dada su notoriedad en el sector alimenticio aunque no exactamente respecto de las bebidas.

La OEPM hace con respecto de cada nueva solicitud, una búsqueda informática de anterioridades y cursa un aviso, a efectos meramente informativos, al solicitante o titular de registros anteriores, para que si lo desea, pueda formular oposición. Si ésta no se produce, la OEPM no podrá denegar de oficio la nueva solicitud por semejanza con un derecho anterior.

10. ¿Qué puede ser objeto de una marca?

Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas, por ejemplo, "DULCILIA" para distinguir productos o para servicios "El Juli" como nombre artístico.
- b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos, por ejemplo, la representación de un caballo con las patas delanteras en alto que distingue los coches Ferrari, o un cocodrilo para la ropa de vestir de Lacoste.
- c) Las letras, las cifras y sus combinaciones, por ejemplo, BBVA, Licor 43 ó S-3.
- d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.
- e) Los sonidos.
- f) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

11. ¿Qué es lo que no puede ser objeto de marca?

La ley establece una serie de prohibiciones:

- Signos que no tienen capacidad suficiente para distinguir, por ejemplo, un punto o una línea sin ningún otro elemento caracterizador.
- Signos genéricos y específicos, por ejemplo "chocolate" para distinguir chocolate, aquellos que

se compongan exclusivamente de signos que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir una denominación necesaria o usual de producto o servicio del que se trate, por ejemplo, "Rollitos de primavera" para distinguir productos alimenticios.

- Signos descriptivos: los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio, por ejemplo, "Edición selecta", o "Fresas de mayo".
- Signos engañosos, por ejemplo, "Oleoliva" para distinguir todo tipo de aceites y grasas comestibles.
- Signos contrarios a la Ley o al orden público, por ejemplo, cualquier marca xenófoba o sexista.
- Formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco, por ejemplo, la representación de una antena parabólica para distinguir antenas parabólicas o la de un limpiaparabrisas para limpiaparabrisas, o la representación de un lapicero sin ningún elemento de fantasía o caprichosa.
- Determinados signos protegidos legalmente como banderas y escudos de Estados, Comunidades Autónomas, etc.

Procedimiento

12. ¿Cómo se solicita una marca o un nombre comercial?

Se presenta personalmente o a través de representante o Agente de la Propiedad Industrial, una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en los servicios correspondientes de las CCAA, Oficinas de Correos (en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo), en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Áreas de Industria y Energía o por vía telemática, mediante una solicitud electrónica, a la que se accede a través de la página web de la OEPM (www.oepm.es).

13. ¿Qué papel juega el Agente de la Propiedad Industrial en relación con las marcas y nombres comerciales?

El Agente, a cambio de unos honorarios, ofrece sus servicios para asesorar, asistir o representar al solicitante en la obtención de las marcas o nombres comerciales y en la defensa y conservación de los derechos derivados de los mismos.

14. ¿ Es obligatorio actuar en la OEPM a través de Agente?

Sólo es obligatorio para los que no tengan residencia o un establecimiento serio y efectivo en cualquier país de la Unión Europea.

15. ¿De qué ha de constar la solicitud de una marca o nombre comercial?

La solicitud ha de constar de:

- Instancia
- Facultativamente, o cuando tratándose de una marca tridimensional, se considere que la reproducción de la marca no muestra suficientemente sus detalles, una descripción de la misma.
- En el caso de marcas que contengan elementos gráficos se adherirá o imprimirá una reproducción de la misma. Si la marca es tridimensional la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.
- Tasa de solicitud.

16. ¿De qué elementos indispensables ha de constar una solicitud de marca o nombre comercial para obtener una fecha de presentación?

La solicitud ha de constar, como mínimo, de:

- Una declaración por la que se solicite un registro de marca.
- La identificación del solicitante.
- La denominación en que la marca o nombre comercial consista, cuando se trate de una marca o nombre comercial simplemente denominativos, o un diseño de los mismos si fuesen gráficos o mixtos.
- Los productos o servicios a los que la marca se aplicará o las actividades en el caso del nombre comercial.
- Posteriormente se podrá completar la solicitud, pero la fecha de presentación será aquella en que se presentaron, al menos, los elementos citados.

17. ¿Se puede presentar la solicitud y demás documentos en idiomas distintos del castellano?

Sí. Los que se presenten en las Oficinas de las Comunidades Autónomas, podrán ser redactados en sus idiomas oficiales distintos del castellano, pero tienen que ser acompañados de la correspondiente traducción al castellano que se considerará auténtica en caso de duda entre ambos textos.

Sin embargo, los que se presenten directamente en la sede de la OEPM deberán estar redactados en castellano

18. ¿Se puede solicitar información a la OEPM sobre la situación o tramitación de una marca o nombre comercial?

Sí. La OEPM contestará a las preguntas que estén relacionadas con las solicitudes propias. También es posible consultar el estado de un expediente a través del web: www.oepm.es ("Situación de expedientes"). En el caso en que los trámites se hayan efectuado a través de un Agente de la Propiedad Industrial, éste será el interlocutor ante la OEPM.

19. ¿En qué orden trata la OEPM las solicitudes de las marcas o nombres comerciales?

La OEPM trata y examina las solicitudes por riguroso orden de presentación.

20. ¿Qué es la fecha de prioridad?

Es la fecha en que se presentó una solicitud de marca por primera vez en algún país del mundo adherido a la OMPI.

21. ¿La OEPM puede dar información sobre la registrabilidad de una marca o nombre comercial?

Sí. La OEPM dispone de un servicio de elaboración de búsquedas a través del cual puede obtenerse la información relevante sobre la registrabilidad de un signo. Sin embargo, ese informe no prejuzga las resoluciones que la OEPM pueda adoptar si se presenta una solicitud de marca para proteger el signo en cuestión, o si un Tribunal debe decidir al respecto.

Asimismo en la página web de la OEPM (www.oepm.es) existe un localizador de marcas al que se puede acceder de forma gratuita.

22. ¿Se pueden introducir modificaciones en la solicitud de una marca o nombre comercial en fecha posterior a la presentación de la solicitud?

La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios.

23. ¿Se puede dar a conocer públicamente una marca antes de la presentación de la solicitud?

No es necesario que el signo sea nuevo en el sentido de no existente para que sea registrable, pero es conveniente registrarlo antes de divulgarlo, para evitar que un tercero pueda presentar una solicitud idéntica o similar antes que nosotros.

24. ¿Qué ocurre si no se subsanan los defectos de una solicitud en los plazos establecidos por la OEPM?

La solicitud será tenida por desistida total o parcialmente, según la naturaleza de los defectos en cuestión.

25. Si ha decidido proteger su marca, ¿es importante presentar la solicitud cuanto antes?

Sí. De esta manera obtiene una fecha de presentación de la solicitud frente al que la solicite posteriormente y por una tasa módica. Aún cuando no tenga ultimados todos los requisitos formales, teniendo los indispensables que figuran en el apartado 16, conviene presentar la solicitud y cumplir posteriormente con el resto de los requisitos

Titularidad y Transmisión

26. ¿Puede solicitarse una marca o un nombre comercial a nombre de una empresa?

Sí. El solicitante puede ser una persona natural o jurídica, también pueden ser titulares una pluralidad de personas.

27. ¿Se puede vender o transmitir una solicitud de marca o nombre comercial?

Sí. Los derechos sobre una solicitud, o una marca o nombre comercial son transmisibles por todos los medios reconocidos por el derecho. Para que tengan efecto frente a terceros, los actos de transmisión deben ser inscritos en la OEPM.

Búsquedas

28. ¿Es aconsejable pedir una búsqueda de anterioridades antes de presentar una solicitud?

Sí. Antes de presentar una solicitud conviene hacer una búsqueda para localizar marcas o nombres comerciales solicitados o registrados anteriormente y que distingan productos o actividades idénticos o similares, de este modo se obtiene una idea sobre la registrabilidad de la marca.

29. Si en la búsqueda no se encuentra ninguna marca o nombre comercial igual o similar, ¿se puede asegurar que la solicitud será concedida, o que si se comienza a explotar no se violarán otras marcas o nombres comerciales?

No. La búsqueda de marcas y nombres comerciales iguales o parecidos solicitados o concedidos

con anterioridad, puede servir para dar un conocimiento bastante amplio de lo que ha sido protegido, pero no puede garantizar que la marca y el nombre comercial vayan a ser concedidos y que no se lesionen derechos de terceros si se empiezan a explotar.

Protección en el extranjero

30. Una marca o un nombre comercial concedidos en España, ¿son protegidos en el extranjero?

No. El signo sólo está protegido en España

31. ¿Cómo proteger la marca en el extranjero?

La protección en el extranjero se obtiene de varias formas:

1. DIRECTAMENTE país por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca.

2. Mediante una MARCA INTERNACIONAL. Por este procedimiento, regulado por el Arreglo de Madrid y en su Protocolo se puede obtener protección en hasta 78 países depositando una única solicitud, en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país puede conceder o denegar la protección.

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.

3. Mediante una MARCA COMUNITARIA.

Procedimiento regulado por el Reglamento de la Marca Comunitaria que establece la posibilidad de obtener mediante una única solicitud, que podrá presentarse a elección del solicitante ante la OEPM o la OAMI de Alicante, protección en la totalidad de los países comunitarios.

La Marca Comunitaria tiene un carácter unitario y produce el mismo efecto en todo el territorio de la Comunidad.

La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente.

4

Cuestiones Básicas acerca de Marcas y Nombres Comerciales

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

DIRECCIÓN

Paseo de la Castellana 75
28071 Madrid
ESPAÑA

METRO

Nuevos Ministerios

AUTOBUSES

3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64
66-124-126-128-147-149-150-C1 y C2

TELÉFONOS

Tel: (centralita) 91 792 58 04

CORREO ELECTRÓNICO

difusion@oepm.es
informacion@oepm.es

INFORMACIÓN

Tel: 902 157 530 [horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 h.
(del 1 de Julio al 31 de Agosto de 9:00 a 15:00)]
Fax: 91 349 55 97

DIFUSIÓN

Tel: 91 349 53 35 - 91 349 53 97 - 91 349 30 20
Fax: 91 457 25 86
RDSI Videoconferencia: 91 458 40 05 y 91 458 40 06 - 91 417 44 98 -
91 417 90 66 - 91 417 90 68

HORARIO

Horario en los servicios de Registro:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:00
Sabados 9:00 a 13:00
Horario en los servicios de Registro (del 1 de Julio al 31 de Agosto):
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30
Sabados 9:00 a 13:00
El horario del servicio de caja: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30

PÁGINA WEB

www.oepm.es

si tienes una invención, una marca o un diseño, **regístralo**



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas