

Qué es una marca:

**La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.**

**Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y distinguirlos de los competidores. (Definición dada por la American Marketing Association).**

La marca es el vehículo de la competencia. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición.

Funciones de la marca:

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar ese dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder que la marca esté formada por el nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que antes adquirió.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Otras funciones de la marca son: indicación de origen, garantía, publicidad, personalización, lúdica, practicidad, posicionamiento y capitalización.

Sistema que rige en nuestro país respecto de la adquisición del derecho:

Nuestro país ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. En el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro.

El sistema declarativo es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca. Encontramos este régimen en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Jamaica, Puerto Rico, Mexico. En el caso del régimen declarativo, el registro crea solamente una presunción de titularidad y uso de la marca. Sin embargo el registro de la marca en estos países da un número de ventajas, entre otras mayores derechos en materia de daños.

Tipos de marcas:

Marcas de Productos:

La marca de producto distingue un producto de otro.

Marcas de Servicios:

Es un instituto relativamente nuevo en el sistema marcario. Lo introduce en el año 1980 la ley 22362. La marca de servicio distingue un servicio de otro.

La marca de servicio goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marcas de producto. En definitiva una y otra son lo mismo: signos distintivos. Sólo se diferencian por lo que distinguen.

Territorialidad: El derecho exclusivo que otorga la marca se limita al ámbito territorial argentino.

Derechos que confiere la marca: La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos el solo no podría lograr.

Duración del derecho: El derecho sobre la marca es de 10 años. Puede ser renovada indefinidamente por períodos idénticos si se cumple con los requisitos respectivos.

#### Signos registrables:

Pueden registrarse como marca para distinguir productos y servicios:

- 1) una o más palabras con o sin contenido conceptual.
- 2) Los dibujos
- 3) Los emblemas
- 4) Los monogramas
- 5) Los grabados
- 6) Los estampados
- 7) Los sellos
- 8) Las imágenes
- 9) Las bandas
- 10) Las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o envases.
- 11) Los envoltorios.
- 12) Los envases.
- 13) Las combinaciones de letras y números.
- 14) Las letras y números por su dibujo especial.
- 15) Las frases publicitarias.
- 16) Los relieves con capacidad distintiva.
- 17) Y TODO OTRO SIGNO CON TAL CAPACIDAD.

#### Otros supuestos:

- Nombres de personas.
- Nombres geográficos.
- Etiquetas.

- Formas características de edificios.
- Signos sonoros.
- Una orejeta o apéndice ubicado en alguna parte del producto.

#### Signos no registrables:

Existen 2 causas que impiden que un signo pueda ser registrado:

- a) que el signo carezca de poder distintivo.
- b) las prohibiciones que la ley establece de registrar signos.

#### Requisitos de fondo que hacen al signo:

Los requisitos esenciales de una marca válida son:

- 1) Novedad. Carácter distintivo. El signo debe tener capacidad distintiva. La marca debe permitir que el consumidor la diferencie del producto o de sus características (esto se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o de sus características).
- 2) Especialidad. El signo debe ser inconfundible con otras marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Esto es la marca debe ser especial con respecto a otras marcas.
- 3) Licitud. No debe estar prohibido su registro.

#### Requisitos que hacen al solicitante:

Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una marca. No es necesario ser comerciante para poder solicitar su registro. Hay que ser mayor de edad para ser solicitante. Pero un menor de edad si bien no puede solicitar su registro puede ser su titular si lo ha heredado.

No hay distinciones en cuanto a la nacionalidad o domicilio del solicitante.

Quien desee ser titular de una marca deberá tener un interés legítimo. El criterio para definir el interés no deberá ser estricto, bastando para satisfacerlo la intención de usar la marca. Dicho requisito responde a evitar la existencia de marcas especulativas es decir marcas que no han de ser usadas sino vendidas. Se presume que quien ya es titular de marcas tiene tal interés, debiendo quien alega lo contrario probarlo. No hay que probar el interés legítimo en el momento en que se presenta la solicitud. Tampoco la autoridad administrativa requiere tales pruebas en otras instancias del trámite.

#### Trámite del registro:

La solicitud se presenta ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En la solicitud debe consignarse: nombre, domicilio real, domicilio especial, la descripción de la marca, y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir. Obviamente debe indicarse cuál es la marca que se desea. Si tiene un tipo especial de letra, se acompañará, pegada a la solicitud, un clisé que muestre de que se trata.

La solicitud se considera un derecho en expectativa. Es asimismo un derecho de prelación, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después. En principio, porque puede haber situaciones especiales como ser el uso anterior que pueden modificar esta situación. El derecho de prelación para la propiedad

de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la Argentina. La excepción que marca la norma es la que contiene el art. 4 del Convenio de París. En este art. Se establece que quien solicite una marca en un país miembro goza de una prioridad para hacerlo en otro país miembro, si lo hace dentro de los seis meses posteriores a ese depósito. La solicitud sobre la que se reclame el derecho de prioridad debe ser la primera presentada en un país miembro. Desde luego deberá acreditarse la existencia y fecha de presentación de la solicitud extranjera, con una copia de la misma certificada por la oficina de marcas del país que corresponda.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a esa solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que sea por ignorancia o por negligencia no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas.

#### Formalidades y trámite de registro:

Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

La autoridad administrativa tiene un plazo de 10 días para comprobar si la solicitud ha sido correctamente presentada. Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación (el INPI) si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad.

Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación.

La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria, por ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.

Son nulas las marcas registradas:

- a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
- b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
- c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

#### La Confusión:

La ley prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad y considera nulas las marcas que violen esta disposición.

Confusión directa: hace que el comprador adquiera un producto determinado cuando está convencido de que está comprando otro. Es la más común.

Confusión indirecta: cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quién realmente los fabricó.

La confusión puede producirse en 3 campos:

Confusión visual. Confusión auditiva. Confusión conceptual.

Confusión visual: es la causada por la identidad o similitud de los signos, por su simple observación. La jurisprudencia la llama confusión gráfica.

- Similitud ortográfica: se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Ej. Pasa y V.A.S.A , Escoset y Eposet, Heladerísima con La Serenísima.
- Similitud gráfica: existe toda vez que los dibujos de las marcas, inclusive los tipos de letras que se utilicen en las marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales. Ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representen sean diferentes. Ej. por la combinación de colores o por la disposición de los elementos en las etiquetas o envases.
- Similitud de forma: Puede darse con relación los envases.

Confusión auditiva: se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión. Ej. Señorial y Sueño real. SMA y Smart. May Day y On My Way.

Pronunciación incorrecta: se ha admitido que la S al comienzo de una palabra se pronuncia como ES, la S y la Z no son normalmente distinguibles, que la diferenciación entre B y V es muy débil, que lo más corriente es pronunciar Pharma como Farma. Ej. Espuma y Spum. S.K.Y y Esquí, Nisso y Niza, Bananil y Vasagil, Asal y Oxal.

Palabras en idiomas extranjeros: no hay regla uniforme respecto de como han de ser consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma que esté escrita.

Las siglas: no hay reglas, depende del caso contemplar si se pronuncia cada una de las letras o como palabras.

Confusión ideológica:

-Similitud conceptual de palabras: es la que deriva del mismo o parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la

que impide al consumidor distinguir una de otra. Ej. Vanhaus y Van Heusen. Danmark y La Danesa. Nido de Abeja y La Colmena. Recital de color y fiesta de color.

- Similitud conceptual de dibujos: es posible también que la confundibilidad ideológica sea provocada por marcas que están formadas por dibujos que representan una misma cosa. Existe jurisprudencia que establece que un dibujo no puede ser monopolizado. No obstante se han declarado confundibles marcas basándose en este tipo de similitud. (ver ej. sol y hombre con gaita).
- Similitud conceptual entre una palabra y un dibujo: es la que existe entre una palabra y un dibujo que representa esa palabra. En esos casos la justicia no ha tenido mayores dudas en prohibir la coexistencia. Ej se declaró confundible una marca que representaba la figura de un niño y un perro con la marca “El niño y el perro”.

#### Conservación del derecho:

El uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho. No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.

La renovación: el registro de una marca puede ser renovado indefinidamente por períodos de 10 años cada uno. La renovación puede sólo efectuarse con respecto al registro anterior, es decir de la misma marca y con relación a los mismos productos o servicios antes protegidos. Para ello el titular de la marca deberá haber utilizado la marca en cuestión dentro de los 5 años previos al vencimiento y así manifestarlo bajo declaración jurada al presentar la solicitud de renovación.

Las marcas según su naturaleza se distinguen en:

Denominativas: son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico.

Figurativas: son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos.

Mixtas: son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafía se presente de forma estilizada.

Diferentes posturas en la elección del nombre. Postura del “Marketing”. Postura “Jurídica”. Opinión de Kotler. Opinión de Kleppner.

Algunos autores como Kotler, Kleppner y la mayoría de los mercadólogos recomiendan que la palabra indique algo acerca de los beneficios y características del producto, mientras que otros, en su mayoría juristas, sugieren no transitar ese camino por las implicancias negativas en materia registral. Esto significa que cuanto más evocativa sea

la marca del producto o servicio en cuestión, más debilidad marcaría ostentará y por lo tanto más problemática será su defensa.

Adicionalmente deberá carecer de connotaciones negativas en otros países. Por ejemplo, los fabricantes de un automóvil estadounidense descubrieron que el nombre de éste significaba “muerte repentina” en un país oriental donde habían comenzado a hacer negocios. Cuando Coca-Cola llegó a China, en el decenio de 1920, el significado traducido del nombre de la marca fue “mierda el renacuajo de cera”. Las ventas no fueron buenas y más adelante se cambiaron los símbolos para que significaran “felicidad en la boca”. La marca “Matador” de American Motors tuvo problemas en Puerto Rico, por el significado de “asesino” de dicho término. Ford Motor Company cambió el nombre del modelo Comet a Caliente cuando lo lanzó en México. Las bajas ventas fueron comprensibles cuando los mercadólogos se dieron cuenta de la posible interpretación de caliente como “mujer que se prostituye”. Sunbeam Corporation lanzó en el mercado alemán su rizador de cabello a base de vapor con el nombre Mist-Stick, que traducido al alemán significa “vara de estiercol”. Las compañías chinas también han tenido conflictos en la traducción de sus nombres de marca. Los mercadólogos de las mismas han tenido que buscar ayuda para sus productos de exportación, incluidos los sostenes “Doble Felicidad” y la ropa interior para hombre “Mariquita”.

Otro atributo necesario del nombre de marca es la originalidad. La originalidad se refiere a que el nombre elegido no sea similar al de ningún competidor. La originalidad conviene, por un lado, para diferenciarse claramente de la competencia en la mente del consumidor. Y por el otro para eludir una eventual acción judicial de un competidor que considere que nuestra marca es confundible.

La brevedad, eufonía, facilidad de pronunciación, de reconocimiento y de recordación son otras características que deberán estar presentes en el signo marcario. La recordación de la marca tiende a aumentar cuando se respetan algunas de las siguientes características, según Alberto Wilensky:

- La marca tiene un significado específico.
- Es breve y simple. Ya que las palabras más cortas son más fáciles de aprender.
- Tiene emoción.
- Provoca una imagen mental. Es decir despierta imágenes visuales.
- Es interesante. Es el caso de nombres con algún componente que los hace especiales como el humor, o el recurrir a una rima.
- Es sorprendente. Cuando genera curiosidad o extrañeza en el consumidor.