



...: LIC. ELIZABETH
CASILLAS CAMACHO

Licenciada en Derecho
Maestría en Impuestos
Gerente Legal de Intellegis Guadalajara

¿Qué tan importante es registrar una marca?



Antes de dar respuesta a esta pregunta, definiremos primero, qué es una marca?, De acuerdo con la definición de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara una marca es EL SIGNO O MEDIO MATERIAL DE CUALQUIER CLASE ADOPTADO PARA SEÑALAR Y DISTINGUIR DE SUS SIMILARES DETERMINADOS PRODUCTOS O SERVICIOS, definición similar a la que encontramos en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial el cual señala: SE ENTIENDE POR MARCA A TODO SIGNO VISIBLE QUE DISTINGA PRODUCTOS O SERVICIOS DE OTROS DE SU MISMA ESPECIE O CLASE EN EL MERCADO.

De lo anterior podemos concluir que una marca nos sirve para distinguir productos y/o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado, ya que los consumidores son atraídos por las marcas que representan calidad y prestigio.

Definitivamente registrar una marca puede ser determinante para el éxito de una empresa, puesto que llega a convertirse en el activo más importante de la empresa independientemente del tamaño de ésta, esto como consecuencia de la inversión económica que realiza la empresa, con la finalidad de posicionar en el mercado una marca para lograr que los clientes la identifiquen y confíen en los productos y/o servicios que se prestan.



Aunado a lo anterior, con el registro de una marca el titular de ésta, adquiere dos derechos muy importantes:

1. El derecho de uso exclusivo.-

Que no es otra cosa que si así lo determina el titular de la marca, él y solo él podrá hacer uso exclusivo de la marca, garantizando con ello la calidad de los productos y/o servicios que presta.

2. El derecho de explotarla comercialmente.-

Que representa la facultad que tiene el titular de una marca de conceder a un tercero la explotación de la marca en los productos y/o servicios que presta a terceros, los cuales deberá ser con la misma calidad que presta el titular de la marca.

Con estos dos derechos que se adquieren al momento de registrar una marca, se pueden evitar conflictos que llevaría a invertirle tiempo y dinero en un proceso jurídico, ya que de lo contrario se podría ver reflejado en el siguiente ejemplo:

Una Empresa X lleva más de 10 años invirtiendo en publicidad, imagen, marketing, penetración de mercados con la finalidad de posicionar su marca en el mercado, logrando que los consumidores la identifiquen por la calidad de sus productos, e identifiquen sus productos por su marca.

Posteriormente llega una Empresa Y de reciente creación y empieza a comercializar productos similares a los de la Empresa X, pero de menor calidad, utilizando una marca similar o idéntica a la Empresa X, lo cual provoca que los consumidores se confundan pensando que los productos son los mismos que los de la empresa X, pero se dan cuenta que la calidad de los productos ya no son los mismo.

Las consecuencias de esto no solo es que la Empresa X está en riesgo de disminuir sus ventas y perder el prestigio por lo cual ha luchado durante 10 años, sino hasta perder su marca en caso de que no la haya registrado ante las autoridades correspondientes, pero sí la tiene registrada entonces cuenta con los argumentos legales para evitar que la Empresa Y comercialice sus productos con la marca que es igual o similar en grado de confusión a la que es propiedad de la Empresa X, además de que con el registro de la marca logra que se le resarzan los daños que se le ocasionó durante el tiempo que se utilizó la marca “pirata”.

Desafortunadamente por más increíble que pueda parecer, la utilización de marcas “piratas”, se ha convertido en un común denominador y provocan un grave problema tanto a pequeños como a grandes corporativos productores y/o prestadores de servicios que han invertido dinero para lograr posicionarse en el mercado y dar prestigio a sus marcas, aún y cuando pudiera resultar vencedor en un juicio, será inevitable los daños económicos en los que se incurren en pagos para enfrentar un procedimiento legal.

En conclusión, podemos decir que, definitivamente sí, es de imperante necesidad registrar una marca, ya que con ello permite distinguir los productos y/o servicios con un nombre, símbolo o una combinación de esto, de los productos y/o servicios que se encuentren en el mercado y que sean de la misma especie y otorga el derecho de uso y explotación exclusiva de la marca, además de que la Ley otorga al titular de la marca las acciones legales que ejercita en contra de quien o quienes utilicen una marca igual o similar en grado de confusión, que no le permita a los consumidores identificar de manera clara los productos y/o servicios.

Ahora bien, una vez que hemos llegado a la conclusión de que sí, es importante registrar una marca, la siguiente pregunta sería ¿a nombre de quién debe de estar registrada la marca? y esto podría variar dependiendo de los intereses

del comerciante o prestador del servicio, ya que en primera instancia la marca deberá estar registrada a favor de quien usará la marca en sus productos para identificarlos de otros, así como quienes presten servicios ya sea de carácter profesional o comercial.

Y entrando un poco al procedimiento del registro de una marca, es importante reiterar que el derecho de uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ya que como hemos dicho al inicio de esta exposición, una MARCA es todo signo visible que distinga productos y/o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Y pueden constituir una marca:

- Las denominaciones o figuras visibles.
- Formas tridimensionales.
- Nombres comerciales.
- Nombres propios.

Una marca puede ser un diseño a la cual llamamos innominada; mixta que es la combinación de un diseño y la nominativa o únicamente nominativa, la marca debe ser registrada según su clase, y la clase no es otra cosa que el conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común, en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo a una clasificación aceptada internacionalmente llamada Clasificación de Niza, y que son 45 Clases en total, dividida en Productos que suman 35 clases y Servicios que suman 11 Clases.

Y para identificarlos, diremos que los Productos.- Son los bienes o artículos que llevan una marca y que son identificados por el consumidor y los Servicios.- Son aquellas actividades que se realizan a favor de un tercero y que pretende

identificar con su marca.

Toda Solicitud de Registro de Marca, deberá presentarse por escrito ante el IMPI entre otros con los siguientes requisitos:

1. Generales del solicitante.
2. Signo distintivo (características).
3. Fecha de primer uso.
4. Productos y/o servicios que protege.
5. Lugar donde se prestan los servicios o donde se elabora el producto

Puede darse el caso que la marca se quiere registrar a nombre de dos o más personas, para ello se deberá acompañar el convenio de cotitularidad de la marca, determinando quien es el representante de la cotitularidad ante el IMPI para efectos prácticos.

Recordemos que se puede registrar cualquier signo, palabra, denominación, figura, forma tridimensional, logotipo, diseño, combinación de colores, de números, letras, siempre y cuando sea visible, distintivo, original, novedoso, único, especial, inconfundible y de fácil reconocimiento; y por tanto susceptible o capaz de identificar los productos y/o servicios a los cuales se aplica o se trata de aplicar, frente a todos los de la misma especie, tipo, género o clase.

Y pueden ser susceptibles de registro el nombre con todo y apellidos o el nombre de una sociedad, siempre y cuando no se confunda con una marca ya registrada o un nombre comercial publicado.

Una vez concluido el trámite en términos satisfactorios se expedirá a favor del solicitante, el título marcario con el cual se acreditará la titularidad de la Marca, y se podrá identificar los productos y/o servicios a los cuales se aplica frente a todos los de la misma especie, tipo, género o clase, obteniendo con esto el derecho de agregar a la marca registrada el símbolo ® o MR.

El registro de una marca tendrá una vigencia de

10 años contados a partir de la presentación de la solicitud y podrá renovarse por el mismo lapso las veces que se quiera. Sin embargo la renovación de la marca deberá ser solicitada por el titular seis meses antes del vencimiento de su vigencia.

Algo que resulta de vital importancia considerar es que, los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca ya registrada, podrá gravarse o transmitirse a un tercero en los términos y con las formalidades que establece del derecho común.

Una marca podrá ser cancelada por cualquiera de los siguientes casos:

- I.- Cuando la soliciten conjuntamente el licenciante y licenciatario
- II.- Por nulidad, caducidad o cancelación de la marca
- III.- Orden judicial

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo la cancelación de su registro.

Una vez obtenido el registro de una marca, esta puede caducar cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

- I.- Cuando no se renueve la marca en el plazo establecido
- II.- Cuando se ha dejado de usar durante los tres años consecutivos.

Como consecuencia de la caducidad se pierden todos los derechos que tenía el titular sobre la marca, incluyendo los derechos en el cobro de licencia de uso de la marca.

El Registro de una marca también puede ser nulo cuando se de alguno de los siguientes supuestos:



I.- Se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial.

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o extranjero.

III.- El registro se otorgue con datos falsos.

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal.

Definitivamente el registrar una marca le da al titular entre otras cosas las siguientes ventajas:

- Crear una imagen y estilo propio a sus productos y/o servicios con calidad de excelencia, que le ayuda a diferenciar sus productos y/o servicios de otros de la misma especie.
- Permite publicitar sus productos y/o servicios y hacer que los consumidores los conozcan con mayor facilidad.
- El Estado a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, le otorga el derecho exclusivo de uso en la República Mexicana y puede ejercer acciones legales contra de quien haga uso de ella sin autorización.
- Sí así lo desea el titular de la marca, tendrá el derecho de otorgar licencias a terceros, y por ello cobraría regalías.
- Por ser el titular de la marca tiene el derecho de ceder sus derechos marcarios.
- Y hasta en un momento podría con su marca, garantizar créditos, ya que podría convertirse en el activo más importante de la empresa.