

**1<sup>er</sup>**  
**CONGRESO  
NACIONAL  
DESPACHOS BK  
ETL GLOBAL**

**RIOJA FORUM**  
9 Y 10 DE SEPTIEMBRE

**PROPIEDAD INDUSTRIAL Y  
REGISTRO DE MARCAS**

**Iratxe Iñiguez**

# ASPECTOS BÁSICOS DE MARCAS



# ¿QUÉ ES UNA MARCA?

Una marca es un signo distintivo cuya función es diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial.



# TIPOS DE MARCAS SEGÚN SU FINALIDAD

## AMAZON

### INDIVIDUALES

Individualizan productos y servicios



### COLECTIVAS

Distinguen productos o servicios de los miembros de una asociación.

El titular de esta marca es la asociación.



CASTILLA Y LEÓN

### DE GARANTÍA

Certifican las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas y controladas por el titular de la marca.

# TIPOS DE MARCAS SEGÚN EL FORMATO DEL SIGNO

Instagram

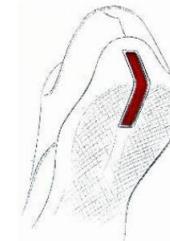


INSTAGRAM

DENOMINATIVA



TRIDIMENSIONAL



DE POSICIÓN



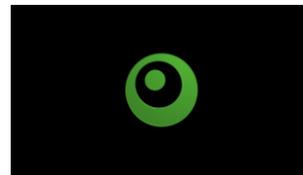
PATRÓN



COLOR



SONORA



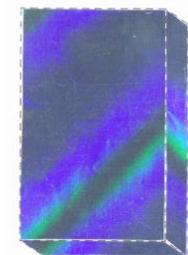
(Pinchar imagen para reproducir)

DE MOVIMIENTO



(Pinchar imagen para reproducir)

MULTIMEDIA



HOLOGRAMA

## MARCAS RENOMBRADAS

- ▶ Conocidas por el público en general.
- ▶ Su protección se extiende a cualquier producto o servicio.
- ▶ La naturaleza y el alcance del renombre de una marca no están definidos en la normativa española ni de la UE.
- ▶ Criterios jurisprudencia para valorar el renombre:
  - Cuota de mercado.
  - Intensidad del uso.
  - Extensión geográfica del uso.
  - Duración de su uso.
  - Actividades promocionales.
  - Otros: certificaciones, premios, distinciones, etc.



## CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

- ▶ Clasificación de Niza: 45 clases, 34 de productos y 11 de servicios (Arreglo de Niza de 1947).  
Actualizada periódicamente. <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>  
Simplifica el registro y la tramitación.
- ▶ Protección únicamente en las clases registradas (principio de especialidad).  
Si mi marca protege “vino”, no puedo impedir que un tercero registre una marca idéntica para “prendas de vestir”.
- ▶ Excepción: marcas renombradas.
- ▶ Clases afines: si tengo una marca registrada en la clase 33 para proteger “vino” y se solicita una idéntica o similar en la clase 32 para proteger “cerveza”, existen más posibilidades de que la marca denegada si presento oposición.

## ÁMBITO DE PROTECCIÓN

- Derechos conferidos por el registro de una marca: territoriales.

Si registro una marca en España y un tercero solicita una marca idéntica o similar en otro país en el que yo no la tengo registrada, no puedo impedir el registro, ya que no tengo derechos.

- Oficinas de Marcas:

España	UE	Internacional	
 <p><b>Oficina Española de Patentes y Marcas</b></p>	 <p><b>EUIPO</b> OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA</p>	 <p><b>OMPI</b> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</p>	<p>Oficina de Marcas de cada país</p>
<p>Registro a nivel nacional.</p>	<p>Registro único que cubre los 27 estados miembros.</p>	<p>Registro único en varios países (Arreglo de Madrid)</p>	<p>Registro a nivel nacional en los distintos países.</p>

# NORMATIVA

## ► Normativa básica:

- España: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- UE: Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

## ► Principios básicos similares en todo el mundo:

- Procedimiento de registro similar.
- Vigencia de 10 años, renovables por períodos de 10 años.
- Fase de oposición (el plazo varía en función del territorio).
- Prohibiciones similares.
- Procedimientos de caducidad y nulidad.

## NORMATIVA

### ■ Particularidades en algunos territorios:

- EEUU y México: necesario demostrar periódicamente el uso de la marca para mantener el registro.
- EEUU, México o China, entre otros: la Oficina puede denegar de oficio el registro si estima que hay una marca anterior similar. En España o en la UE no.
- EEUU: se adquieren derechos con el uso.

## NORMATIVA – PROHIBICIONES RELATIVAS

Principalmente hacen referencia a la prohibición de registrar como marcas signos:

- a) Idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- b) Idénticos o similares a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público.

MARCA ANTERIOR	MARCA SOLICITADA
<b>VALDEMAR</b> (Clase 33)	<b>VALDEMARES</b> (Clase 33)

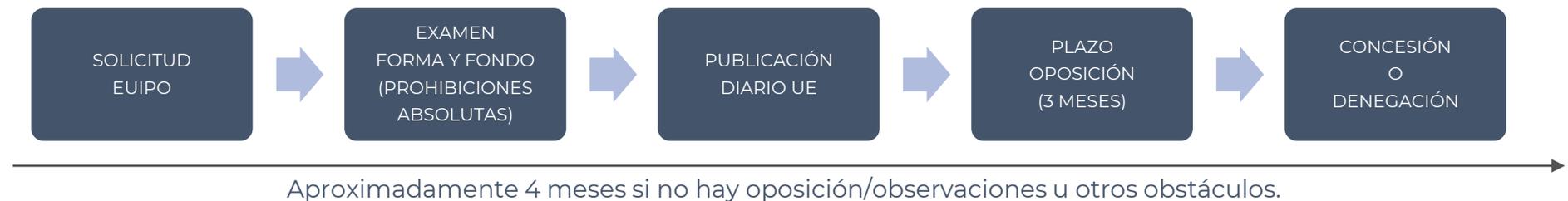
Ni la OEPM ni la EUIPO actúan de oficio en estos casos.

La carga recae sobre el titular de la marca anterior, que debe presentar oposición.

## NORMATIVA – PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- ▶ Implican un problema intrínseco que impide que la marca se pueda registrar.
- ▶ La OEPM y la EUIPO actúan de oficio.
- ▶ Prohibiciones absolutas más comunes:
  - Falta carácter distintivo: marca **YOABOGADO**, para servicios jurídicos.
  - Signo genérico: marca **PERSONAL TRAINER**, para servicios de actividades deportivas.
  - Signo descriptivo: marca **HOTELES LOWCOST**, para servicios de alojamiento.
  - Signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico: marca **DON PEDRO BIO**, para productos alimenticios, sin limitación a “*productos obtenidos por métodos de producción ecológica*”.

# PROCESO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN ESPAÑA Y EN LA UE



DESPACHOS BK

**ETL**  
GLOBAL  
Tax · Legal · Audit

# DEBATE





¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de proteger una marca?



Quiero proteger mi marca, ¿qué pasos debo seguir?



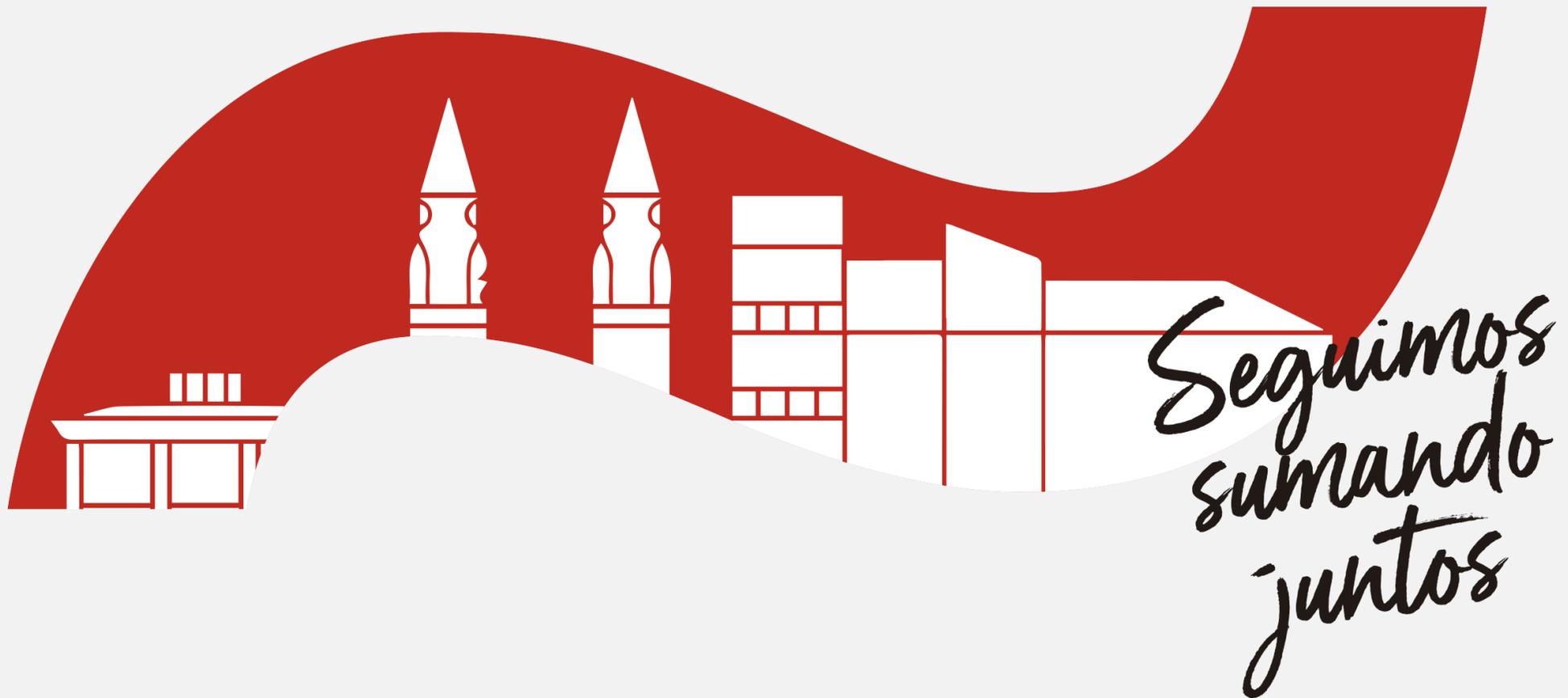
Quiero registrar la marca “ALIVIA” para prestar “*servicios relacionados con el tratamiento del dolor*”, ¿qué obstáculos puedo encontrarme y cómo puedo solucionarlos?



Quiero registrar una marca para proteger “*cerveza*” y “*vino*” y la voy a utilizar en Italia, Francia, Reino Unido y China, ¿en qué clases y Oficinas debo registrarla?



¿Por qué es tan importante la protección de las marcas?



Bilbao – Burgos – Logroño – Miranda de Ebro  
Oviedo – Salamanca - Vitoria-Gasteiz - Zamora

[www.bketl.es](http://www.bketl.es)