

**ontier**

**PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:  
MARCAS Y DISEÑOS**

---

# Por qué es importante el registro de una marca



Las marcas constituyen un **activo empresarial intangible** de **gran valor** para las empresas, que además se convierte en elemento distintivo de su actividad, productos e imagen en el mercado. Su protección se convierte por tanto en un elemento esencial en la estrategia empresarial.

Seguridad jurídica

Beneficios reputacionales

Incremento de la rentabilidad

A nivel nacional, el régimen de las marcas registradas se recoge en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (la "LM"), que sigue la línea del derecho comunitario e internacional.

Se trata de un sector normativo presidido por la necesidad de **homogeneización** entre diferentes ordenamientos, debido al contexto actual de tráfico internacional de bienes y servicios y progresiva globalización de las comunicaciones, que exige la obtención de una **protección internacional**.

**MARCA** ≠

- Denominación social
- Nombre comercial
- Nombre de dominio

**Principios de la protección de marcas:**

- Territorialidad
- Temporalidad



# Derechos que concede el registro de una marca

El registro de una marca otorga a su titular el **derecho exclusivo** de uso de la misma en el tráfico jurídico.



## Vertiente positiva

El titular de la marca puede utilizarla para identificar sus productos o servicios. Asimismo, el titular puede conceder a un tercero el derecho de uso de la marca en el marco de una relación comercial.



## Vertiente negativa

El titular de la marca puede prohibir a terceros su utilización en el tráfico económico sin su consentimiento, por cualquiera de los siguientes motivos:

- Identidad de marca y productos/servicios
- Identidad o similitud de marca que genere riesgo de confusión
- Identidad o similitud de marca renombrada

## LÍMITES

AGOTAMIENTO DE MARCA | USOS LÍCITOS DE TERCEROS | INCLUSIÓN EN DICCIONARIOS O ENCICLOPEDIAS



# Derechos que concede el registro de una marca

AGOTAMIENTO DE MARCA | USOS LÍCITOS DE TERCEROS | INCLUSIÓN EN DICCIONARIOS O ENCICLOPEDIAS



AGOTAMIENTO DE MARCA | USOS LÍCITOS DE TERCEROS | INCLUSIÓN EN DICCIONARIOS O ENCICLOPEDIAS

CH

CAROLINA HERRERA

Apple iPhone

AGOTAMIENTO DE MARCA | USOS LÍCITOS DE TERCEROS | INCLUSIÓN EN DICCIONARIOS O ENCICLOPEDIAS



# Registro internacional de una marca

En línea con el **principio de territorialidad** al que se hacía referencia anteriormente, el registro de una marca se realiza **país por país**, obteniéndose la protección para un entorno geográfico concreto.

Adicionalmente existen distintos instrumentos normativos que facilitan el registro simultáneo en más de un país:

## **Arreglo (y Protocolo) de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 1994**

La aplicación del sistema recogido en esta norma permite la obtención de protección a través de la **OMPI** presentando una única solicitud.

1. Se presenta la solicitud en una oficina nacional (la oficina receptora), que la tramita y cursa al resto de oficinas intervinientes.
2. Fase internacional
3. Fase de valoración nacional
4. Obtención del registro en todos/varios de los EE.MM.

Coste: se determina en francos suizos

## **Reglamento de marca comunitaria, de 2017**

A través de la EUIPO es posible registrar una marca a nivel comunitario, obteniéndose protección y la atribución de los derechos correspondientes para todos los países que forman parte de la UE.

## **Tratado de Washington, de 1929**

Especial utilidad para el registro de marcas en EE.UU. y países de LATAM.

Art.7: El registro de la marca en uno de los Estados parte concede derecho de oposición al registro de marcas similares en cualquier otro Estado parte.



# Procedimiento para el registro de una marca

## ¿Qué se puede registrar?

### Artículo 4 de la LM:

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- distinguir** los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- ser **representados** en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

VICTORIA BECKHAM

ZARA



Coca-Cola

HERMÈS  
PARIS



# Procedimiento para el registro de una marca

THOMSON REUTERS  
**ARANZADI**



STEINWAY & SONS



**CATERPILLAR**

**STIHL**<sup>®</sup>



EQUILINE



Mercedes-Benz

*Kellogg's*<sup>®</sup>

**NETFLIX**



**ROLEX**



Marca notoria  $\neq$  Marca renombrada



# Procedimiento para el registro de una marca

Inmutabilidad del registro



(1900)



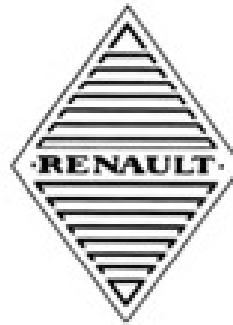
(1906)



(1919)



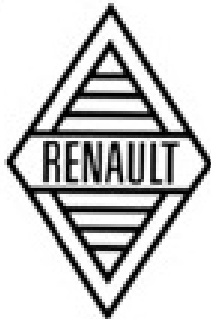
(1923)



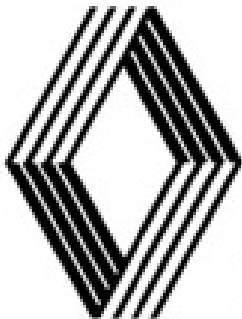
(1925)



(1946)



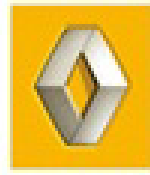
(1959)



(1972)



(1992)



RENAULT

(2004)



Current Logo  
( Since 2007 )



ONTIER



ontier





# Procedimiento para el registro de una marca



El futuro titular de la marca debe presentar la solicitud en la oficina correspondiente, indicando:

- Marca objeto de registro
- Designación de los productos/servicios a los que se extenderá la protección



De conformidad con el principio de temporalidad, la protección otorgada por el registro de la marca se concede por un período acotado que, por regla general, es de 10 años.



La falta de uso de la marca en el tráfico económico durante un período prolongado de tiempo provoca la caducidad de la protección.



Los derechos otorgados por el registro de una marca permiten a su titular ejercitar acciones tendentes a su defensa y protección, en vía administrativa y judicial.



# Datos de contacto

---



**LAURA ZALDÍVAR LOBATO**

**CORPORATE & COMMERCIAL**

**PROPIEDAD INTELECTUAL**

@: [lzaldivar@ontier.net](mailto:lzaldivar@ontier.net)

Tlf. M.: +34 663 82 98 73

Tlf. F.: +34 985 27 27 28





# ontier

Sus socios legales para el **crecimiento** en todas las áreas de negocio



El primer despacho local con alma global

[www.ontier.law](http://www.ontier.law)

BOLIVIA BRASIL COLOMBIA CHILE EEUU ESPAÑA ITALIA MÉXICO PARAGUAY PERÚ REINO UNIDO REPÚBLICA DOMINICANA VENEZUELA

ONTIER