

Proteccion internacional de una marca (Guía práctica)



info@camberoabogados.com



Protección internacional: El Registro Internacional de una Marca

¿El registro de una marca en México es válido en un plan internacional? No, el registro de una marca en un país específico, únicamente confiere derechos en dicho país (excepto si la marca es considerada como notoria¹). Por lo tanto, se debe poner especial atención para el registro de la marca en cada país de comercialización o producción mediante un registro internacional.

En el momento en que una empresa decide exportar un producto o servicio hacia otros países, son pocas las reflexiones que se plantean en torno a la protección jurídica internacional. Por lo general, el producto o servicio llega al mercado a través de una red de distribución, y es ahí donde inician los problemas: Se ha pasado por alto la propiedad industrial, y en particular la marca, la cual tiene reglas específicas de protección en cada país. Para todo empresario mexicano que se aventura a los mercados internacionales, es de vital importancia verificar el tema relativo de la marca y su protección, esto con la finalidad de evitar sorpresas e inclusive pérdidas importantes de dinero.

¹ La marca notoria es aquella que es ampliamente conocida entre un sector pertinente de público, debido a su uso frecuente y a su gran difusión. Debe reunir las siguientes condiciones: A) Que la marca haya sido intensamente usada en algún país, aunque no necesariamente en el país en que se reclama la protección. B) La notoriedad debe ser también el resultado de una amplia difusión del signo que se traduce en su reconocimiento en el mercado (Nota del autor).



El término de marcas internacionales no existe (por lo menos jurídicamente hablando), ya que la protección que se otorga a la marca es territorial², en otras palabras, al registrar una marca en México, únicamente se tendrá la protección en México, por lo que nuestra marca “nacional” puede estar protegida en otro país, y gozando de los derechos de esa protección otra persona física o moral diferente a nosotros, teniendo que asumir por lo tanto las consecuencias legales en caso de encontrarnos sin registro en dicho país. Cabe mencionar que no existen los registros internacionales, o marcas internacionales, aunque es frecuente cometer este error de denominar “marcas internacionales” a los registros en el extranjero, esto es, simplemente, un empleo inadecuado de los términos. Sin embargo, y para efectos prácticos, utilizaremos el término de “marca internacional” para el análisis del registro internacional de una marca.

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MARCA

Definamos primero la propiedad intelectual, la cual en nuestro países se considera como el conjunto de derechos exclusivos acordados a las creaciones intelectuales, los cuales tienen una primera rama, caracterizada por la propiedad literaria y artística, que se aplica a las creaciones “inmateriales” o del “espíritu”; en virtud del cual se otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, también conocidos como derecho de autor³. Una segunda rama, es la propiedad industrial⁴. Esta comprende: a) las creaciones de utilidad y los signos distintivos, como las patentes de invención; b) registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales y; c) publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales.

² Esto de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

³ En México se encuentran regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996.

⁴ Ver Ley de la Propiedad Industrial de 1991.



La marca es un signo que permite a una empresa distinguir sus productos o servicios de otros productos idénticos o similares a los de otras empresas o sociedades comerciales. La marca ofrece a los consumidores un punto de referencia vital en el mercado, ya que representa la imagen de la compañía y es la garantía, ante los ojos del público, de una constancia de calidad. El derecho de marca confiere a la empresa el monopolio de explotación del “símbolo” para el tipo de productos o servicios relacionados al mismo. Según el país, este derecho nace del simple uso de la marca en la vida de los negocios⁵ (marca no registrada) o de su registro ante un organismo especializado, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México –IMPI- (Marca Registrada o ®).

En México existen una serie de características que nuestra marca debe cumplir para que su registro sea aceptado ante el IMPI y que son susceptibles de aplicación para el registro internacional:

- La marca debe ser distintiva únicamente para los productos o servicios pretendidos en el acta de registro ante el IMPI. La marca no debe ser una expresión del lenguaje coloquial o profesional: Por ejemplo, la expresión “algodón” no puede ser utilizada para la ropa de algodón, o describir una característica del producto o servicio: “cremoso”, para hablar de un yogurt.
- La marca no debe ser contraria a las buenas costumbres o al orden público; por ejemplo: no se pueden registrar eslóganes racistas.
- No debe evocar otra marca o denominación existente con anterioridad. Esto significa que el hecho de proteger una marca, puede atacarse en derecho si alguien la usa con anterioridad, aunque no se encuentre registrada.
- La marca no debe engañar al público respecto al origen o calidad del producto o servicio. Por ejemplo: no se puede usar el nombre “Ginebran”, para relojes hechos en México.

⁵ En Estados Unidos de Norte América, el simple uso de un símbolo a título de marca, confiere a una empresa un monopolio de explotación. Como resultado, la competencia no puede utilizar este símbolo para el mismo tipo de productos y servicios.



- No ser una denominación de origen, ya que estas se encuentran reglamentadas: No se puede utilizar la marca “Bordeaux” para un vino de mesa de origen mexicano.

El registro nacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger una marca, y una manera de cuidar que otra persona o empresa no la utilice sin un permiso previo. La marca internacional sin duda alguna es una de las herramientas más interesantes para extender la protección de una marca comercial nacional en diversos países por medio de procedimiento de registro único.

2) LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Se recomienda registrar la marca en el extranjero si en nuestro plan de exportación la marca es el valor comercial agregado de nuestro producto respecto de la competencia, si vamos abrir una filial en el extranjero, si detectamos contrabando en un país determinado y gracias a los derechos conferidos con el registro de la marca podríamos intentar poner un alto al contrabando desde su fuente o conceder una licencia de exportación de la marca en otros países. Todo lo anterior permite a la empresa forjar hacia los consumidores extranjeros una reputación y una imagen que se puede traducir en beneficios económicos importantes.

Para la protección internacional de la marca, podemos optar por algunas de las siguientes posibilidades:

- Vía nacional: Realizar la solicitud de registro de una marca nacional ante las oficinas de registro de marcas de cada país donde se desea registrar. El procedimiento de registro en cada país tiene sus propias reglas, pago de derechos y lengua propia, y la marca es independiente de otro país. Evidentemente, este es un procedimiento complejo y costoso, en la mayoría de los casos, debemos de tener la representación de un mandatario local.

- Vía Regional: Realizar la solicitud de registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que cubre los 28 países de la Unión Europea. Solicitud de registro ante la OAPI (Organización Africana de la Propiedad Intelectual), que cubre 16 países de habla francesa de África. O la oficina de marcas de Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y la protección se otorga únicamente en estos tres países, entre otros sistemas regionales.



- Vía internacional: El sistema de “marca internacional” permite proteger una marca en diversos países por medio de un registro único.

3) SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS (SISTEMA DE MADRID)

Para beneficiarnos de este sistema, el país de origen de la sociedad debe ser parte del sistema de la “marca internacional” o denominado sistema de Madrid⁶. México se adhirió el 19 de noviembre de 2012 y entró en vigor el 19 de febrero de 2013. Es una adhesión al sistema muy reciente y poco conocido en nuestro país. El sistema se encuentra administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y nos permite proteger nuestra marca en todos o una parte de los países miembros del sistema (92 países al 12 de marzo de 2014⁷), con una única solicitud de registro, ante una sola administración central, un mismo idioma, un pago único para el conjunto de derechos de registro⁸ (en lugar de cada país) y el respeto de un mismo tiempo de espera para que sea otorgado o rechazado el registro. Una vez realizada la solicitud, la marca es examinada por cada país concerniente, y esta protección puede ser aceptada en algunos países y rechazada en otros.

Los requisitos para acceder al registro de marca internacional se encuentran regulados por el Protocolo de Madrid de 1989, y se establecen algunos criterios para la solicitud internacional de marca: Tener nuestro establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en México, o residir en México o ser de nacionalidad mexicana. También, el sistema de Madrid permite realizar un registro de marca desde otros países adheridos al sistema, o bien, por un extranjero, residiendo en México. En caso de iniciar la solicitud en México, esta deberá realizarse en español ante el IMPI y se puede realizar en cualquier

⁶ El Sistema de Madrid surge de dos tratados internacionales: El Arreglo (1891) y el Protocolo de Madrid (1989) relativo al registro internacional de marcas. A diferencia de otros países, México únicamente ha ratificado el Protocolo.

⁷ Países parte sistema internacional de registro de marcas :

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

⁸ Para conocer los pagos del tramite ver: <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html>



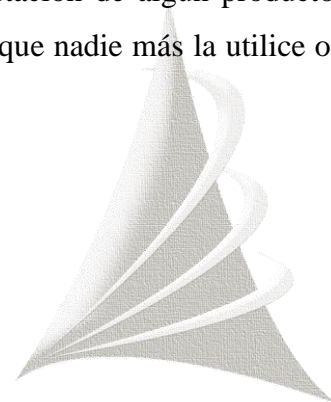
momento. Existe un privilegio para el solicitante de un “derecho de prioridad” de 6 meses a partir de la fecha de solicitud de su marca en México, y así extender la protección internacional y que se aplique la fecha de solicitud de marca en México, esto evita que las solicitudes por otras personas durante este intervalo de tiempo en los diferentes países elegidos, no puedan tener efectos. En caso de expirar este tiempo, la fecha de protección inicia al momento de solicitar el registro de marca internacional y no la de solicitud en México.

En caso de que nuestra solicitud de marca sea aceptada, el OMPI la registra y le atribuye un número internacional, pero hay que tener cuidado, contrario a las prácticas nacionales, la marca internacional es registrada dicho organismo internacional antes que las oficinas nacionales de cada país designado examinen nuestra demanda de marca internacional. En caso de ser rechazado el registro por uno o varios países, se pueden agotar todos los recursos locales, pero se recomienda tener una asesoría especializada para defender sus derechos o hacer valer argumentos en cada país concerniente.

El registro internacional es otorgado por los países que aceptaron la marca y puede mantenerse la vigencia y ser renovado en un procedimiento único. La marca se protege por 10 años en el país o los países donde el registro fue aceptado y podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años.

CONSIDERACIONES FINALES

En conclusión, todo empresario mexicano debe tomar en cuenta estas consideraciones, optar por la protección en México (si únicamente comercializa su producto en México) o la protección del registro internacional (en caso de que su producto o servicio sea propuesto en diversos países del orbe), y hacer una búsqueda detallada del uso de las marcas en otros países, antes de iniciar la exportación de algún producto o servicio. Esto con la finalidad de explotar la marca y vigilar que nadie más la utilice o la imite para productos o servicios idénticos.



CAMBERO
abogados

Contratación de extranjeros



Información complementaria y asesoría en incoterms

CAMBERO ABOGADOS

TEL 0133 38 82 38 32

info@camberoabogados.com

