

TOULET, GOTTFRIED, DÁVILA Y MARTÍNEZ, S. C.

ABOGADOS

ASPECTOS RELEVANTES DE LAS MARCAS EN MEXICO

Por: Lic. Gustavo Gottfried Ali

Los negocios en el mundo han girado radicalmente de las posesiones tangibles hacia las intangibles, convirtiendo la propiedad de ideas y símbolos en el recurso y divisa más perseguida. Sin una buena estrategia empresarial sobre estos temas, sin importar el tamaño de la corporación, el éxito no perdura.

El centro de gravedad que históricamente ha caracterizado a los llamados derechos de propiedad intelectual, se encuentra en el alcance de la palabra "exclusivo". Esto es la posibilidad de ser el único que puede fabricar o vender un producto patentado, la facultad de impedir que terceros usen la marca que distingue un producto o servicio, o el derecho de reproducir, excluyendo a terceros una obra intelectual, otorgan al titular del derecho exclusivo una ventaja comercial cualitativa.

El derecho exclusivo de una marca es un imán que garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio; como consecuencia de ello, la marca como signo distintivo, se transforma en un elemento de valor independiente, propio, y que frecuentemente suele convertirse en el activo de mayor valor en una empresa.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial una Marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De forma más detallada, la ley dice que una Marca puede ser constituida por las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

De igual forma, una Marca puede estar constituida por nombres comerciales y

denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física y hasta las formas tridimensionales.

Por lo tanto una Marca puede ser:

- Un nombre.
- Una denominación.
- Una figura, diseño, dibujo, logotipo.
- La combinación de ambos.
- Una frase o aviso comercial (slogan).
- Cualquier denominación comercial o razón social.
- El nombre propio de una persona.
- Una botella, empaque, envoltorio, la forma de un producto.

¿Quiénes deben de registrar su Marca?

Según la Ley de la Propiedad Industrial, los industriales, comerciantes, o prestadores de servicios podrán hacer uso de Marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin embargo, el derecho a su uso exclusivo únicamente se obtiene mediante su registro.

¿Principales Ventajas De Una Marca Registrada?

El registro de una Marca ó signo distintivo brindará protección en la totalidad del territorio nacional y ayudará a establecer la presunción legal del cual se es el único y legítimo titular.

He aquí las principales ventajas de una Marca Registrada:

-El derecho de utilizar el símbolo ® o M.R. el cual notifica al mundo el registro de la Marca.

- Desalienta el uso de la Marca por plagiantes de imagen o prestigio comercial.

- Protege la prioridad del registro de estas Marcas en otras naciones.

- Permite restringir la importación de bienes que utilizan Marcas infringentes.

- La posibilidad de otorgar licencias.

- La posibilidad de cobrar regalías.

- La posibilidad de franquiciar tu producto o servicio.

- La posibilidad de ceder los derechos sobre la Marca.

- La posibilidad de garantizar un crédito con la Marca.

- La confianza del público consumidor.

¿Cuántos tipos de Marcas hay?

Existen cuatro tipos de Marcas:

Nominativas. Son las Marcas que permiten identificar un producto o servicio, así como su origen mediante una palabra o un conjunto de ellas, las que deberán de ser lo suficientemente distintivas en su apreciación fonética, de tal manera que sirva para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

Innominadas. Son figuras que en la mente del consumidor cumplen con la función distintiva de una Marca, este tipo de Marcas se reconocen de manera visual pero no fonética, su originalidad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Mixtas. Son Marcas que combinan palabras con elementos gráficos mostrándola en su

conjunto como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

Tridimensional. Son las Marcas destinadas a proteger diseños que por su naturaleza son destinados como envoltorios, empaques y envases, es decir la forma o la presentación de los productos en si mismo, este tipo de marcas son representadas en tres dimensiones susceptibles de identificar productos de los de su misma especie o **clase**T.

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de protección:

Son las Marca formadas por cualquier signo distintivo con la particularidad de que su registro es solicitado por las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituida, con el fin de distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

Aviso comercial (slogan). Son aquellas frases u oraciones que tienen por objeto el anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente de los de su especie. Ejemplo :Liverpool es parte de su vida" ®

Nombre comercial. Es cualquier denominación que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde se encuentra establecida su clientela efectiva.

Este tipo de denominaciones comerciales pueden y deben ser publicadas en la gaceta de la propiedad industrial editada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo cual se establece la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, además de que se asegura no estar invadiendo Derechos de Propiedad Industrial Propiedad de Terceros. Ejemplo "Auto Lavado Gómez Morin"

¿Que es una clase hablando de marcas?

La Ley Mexicana establece que las Marcas se registraran en relación con productos o servicios determinados según clasificación oficial.

¿Que es una clase?

Una clase es un grupo de productos o servicios clasificados en razón de su función, aplicación, diseño, composición o destino de utilización, y cuya utilización es idéntica entre más de 66 países.

Por ejemplo: Un producto terminado debe de clasificarse, según su función o destino, si esto no es posible según los títulos de la clases se clasificará conforme a criterios técnicos y legales, con bastante frecuencia sucede que un producto puede o debe de clasificarse en mas de una clase, esto sucedería por Ejemplo con productos de usos múltiples los cuales deben de clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones.

Los servicios por el contrario se clasifican, según las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y si esto no es posible igualmente se clasificara conforme a criterios técnicos y legales.

Despreocúpate nosotros somos los especialistas, en cuanto conozcamos tus productos o servicios los clasificaremos por ti, a continuación te presentamos con fines informativos el contenido de todas y cada una

de las 45 clases, las que están divididas para productos de la 1 a la 34 y para servicios de la 35 a la 45.

Que es una clase hablando de marcas? La Ley Mexicana establece que las Marcas se registraran en relación con productos o servicios determinados según clasificación oficial.

En suma, la protección a los derechos de propiedad industrial estimula a las empresas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de las mismas.

En Toulet, Gottfried, Dávila y Martínez, S.C. sabemos de la importancia de que nuestros clientes cuenten con certeza y seguridad, por ello brindamos asesoría especializada en materia de propiedad industrial, a efecto de proteger los activos mas importantes de su empresa: sus marcas y nombre comercial, en la inteligencia de que dichos servicios son relativamente económicos en cuanto a gestión y trámite.

Estamos a tus órdenes para proporcionarte información adicional en:

Cd. Juárez, Chih.

Bld. Tomás Fernández 7930-209
Oficinas Campestre, Edificio "B"
32460 Cd. Juárez, Chih.
Tel: (656) 629-2779
Fax: (656) 629-2780

Chihuahua, Chih.

Calle California 5101-307
Edificio Vértice
Chihuahua, Chih. 31250
Tel: +52 (614) 430-1707
Fax: +52 (614) 430-1706

Mexico, D.F.

Platón 427-3
Polanco
11560 México, D.F
Tel: (555) 281-3637
Fax: (555) 281-3438

