

MARCAS

- **¿QUÉ ES UNA MARCA?**
- **¿QUÉ SIGNOS PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA?**
- **¿PARA QUÉ SIRVE UNA MARCA?**
- **¿POR QUÉ INTERESA PROTEGER UNA MARCA?**
- **¿QUÉ TIPOS DE MARCAS EXISTEN?**

- **¿QUÉ ES UNA MARCA?**

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. La marca es una herramienta de mercado, que permite a los consumidores identificar y reconocer los productos o servicios ofrecidos por un determinado comerciante. Las legislaciones en materia de marcas de los distintos países determinan expresamente los signos que pueden o no constituir una marca. En la mayoría de los estados, la marca debe cumplir dos requisitos para poder ser válidamente registrada:

- **tener fuerza distintiva - y**
- **ser susceptible de representación gráfica.**

- **¿QUÉ SIGNOS PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA?**

Pueden protegerse como marca:

- Las palabras o combinaciones de palabras.
- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- El color o una combinación de colores.
- Signos percibidos por los sentidos (sonoros, olfativos, gustativos y táctiles), siempre que superen el obstáculo de la exigencia de representación gráfica.
- Cualquier combinación de los signos anteriores.

- **¿PARA QUÉ SIRVE UNA MARCA?**

La función principal de las marcas es identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que designan. La marca también transmite a los consumidores la idea de que todos los productos o servicios identificados con una misma marca están dotados de la misma calidad, y por ello, resultan superiores o inferiores a otros productos o servicios de su mismo género.

El principal interés para el titular de una marca es que ésta alcance una buena fama (*goodwill*) en el mercado. El *goodwill* presupone la preferencia que el público consumidor otorga a los productos o servicios dotados con la marca.

■ ¿POR QUÉ INTERESA PROTEGER UNA MARCA?

Considerando las fuertes sumas de dinero invertidas para idear y crear una marca (*naming*), para su publicidad y para la promoción de los productos y servicios (*marketing*) identificados con la misma, un uso no autorizado de la marca provocaría un gran perjuicio en los derechos, negocios y prestigio de su titular legítimo. De ahí la importancia de revestir de una adecuada protección a las marcas. El único camino efectivo para que una empresa proteja el activo que representa su marca es a través de su registro.

El registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo a usarla y una protección eficaz frente a la copia, imitación, usurpación, falsificación de la marca o el aprovechamiento de su reputación.

La presentación de la solicitud de marca y el registro de la misma legitima al titular de la marca para ejercer las acciones legales oportunas contra quien usurpe el signo o utilice la marca sin su autorización. De igual forma, resulta importante proteger la marca en virtud del atractivo comercial y económico que representa para su titular, el cual podrá realizar negocios e inversiones o conseguir créditos apoyándose en el valor comercial de la marca o en la potencialidad de sus futuros beneficios.

■ ¿QUÉ TIPOS DE MARCAS EXISTEN?

Existen diversas clases de marcas:

- I. **SEGÚN EL SIGNO EN QUE CONSISTE LA MARCA**
- II. **SEGÚN SU GRADO DE CONOCIMIENTO**
- III. **SEGÚN EL TITULAR**
- IV. **SEGÚN EL OBJETO QUE DESIGNAN**
- V. **SEGÚN EL SENTIDO QUE LAS PERCIBE**

I. SEGÚN EL SIGNO EN QUE CONSISTE LA MARCA

- **Marcas Denominativas**
- **Marcas Gráficas**
- **Marcas Mixtas**
- **Marcas Tridimensionales**

■ **Marcas Denominativas**

Marcas que identifican un producto o servicio a partir de una o varias palabras. Deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su mismo género.

Ejemplo*:

NIKE - MERCEDES – BENZ - Mc DONALD ' S

®Todas las marcas son Marcas Registradas

■ **Marcas Gráficas**

Marcas compuestas por figuras, dibujos o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonética ni auditivamente, sólo visualmente.

Ejemplo*:



®Todas las marcas son Marcas Registradas

■ **Marcas Mixtas**

Son el resultado de la combinación de dos o más signos de distinta índole. Generalmente son combinaciones de palabras con dibujos, diseños o logotipos.

Ejemplo*:



®Todas las marcas son Marcas Registradas

■ **Marcas Tridimensionales**

Corresponden a cuerpos representados en 3 dimensiones, como envases, envoltorios, botellas, cajas.

Ejemplo*:



®Todas las marcas son Marcas Registradas

II. SEGÚN SU GRADO DE CONOCIMIENTO

- **Marcas Comunes**
- **Marcas Renombradas**

■ **Marcas Comunes**

Todo signo que distingue en el mercado determinados productos o servicios pero que no goza de un grado de conocimiento significativo o relevante por parte del público consumidor.

Ejemplo*:

FRUTAS CURRI - EL COLOSO - GOLOSINA - TOSTASOL

®Todas las marcas son Marcas Registradas

■ **Marcas Renombradas**

Se trata de las marcas que son conocidas por el público en general. Además, para que una marca se considere renombrada debe existir la opinión generalizada de que los productos o servicios que designan dichas marcas son productos o servicios de alta calidad.

Ejemplo*:



®Todas las marcas son Marcas Registradas

La **Marca Renombrada** se impone al principio de especialidad de las marcas, de manera que no se permitirá la utilización por terceros de las marcas Coca-Cola, Rolex y Ferrari, aunque se trate de distinguir productos o servicios que no estén directamente relacionados con los productos o servicios designados por la marca renombrada.

Ciertas legislaciones distinguen, además, las **Marcas Notorias**: aquellas que por el volumen de ventas de los productos o servicios que designan, la intensidad o alcance geográfico de su uso, su valoración y prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, son generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca.

III. SEGÚN EL TITULAR

- **Marcas Individuales**
- **Marcas Colectivas**

■ **Marcas Individuales**

Aquellas que son titularidad exclusiva de determinada persona física o jurídica.

Ejemplo*:



©Todas las marcas son Marcas Registradas

■ **Marcas Colectivas**

Aquellas registradas por una asociación que quiere diferenciar los productos o servicios de sus miembros de los de aquellas personas que no forman parte de la asociación. El titular de la marca es la asociación y existen diversas personas afiliadas a la asociación autorizadas para usar la marca.

Ejemplo*:



©Todas las marcas son Marcas Registradas

IV. SEGÚN EL OBJETO QUE DESIGNAN

- **Marca de Productos**
- **Marca de Servicios**
- **Marcas de Garantía**

■ **Marca de Productos**

Signos que designan exclusivamente productos.

Ejemplo*:



©Todas las marcas son Marcas Registradas

■ **Marca de Servicios**

Signos utilizados para designar los servicios prestados por una determinada persona física o jurídica.

Ejemplo*:



©Todas las marcas son Marcas Registradas

■ **Marcas de Garantía**

Son aquellas que garantizan las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos elaborados o distribuidos o los servicios prestados por personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

Ejemplo*:



©Todas las marcas son Marcas Registradas

V. SEGÚN EL SENTIDO QUE LAS PERCIBE

- **Marcas Olfativas**
- **Marcas Sonoras**
- **Marcas Gustativas**
- **Marcas Táctiles**

- ***Marcas Olfativas***

Son las que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca de olor a cereza para lubricantes. El principal obstáculo para el registro de la marca olfativa es cumplir el requisito de la representación gráfica.

- ***Marcas Sonoras***

Son aquellos signos que son percibidos por el sentido del oído. Signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo. El principal obstáculo para el registro de la marca sonora es cumplir el requisito de la representación gráfica.



- ***Marcas Gustativas***

Aquellas constituidas por los signos percibidos por el sentido del gusto. Si bien no existe por ahora ninguna marca gustativa registrada, existe la posibilidad de que en algún momento pueda admitirse el registro de este tipo de marcas. Su principal obstáculo es cumplir el requisito de la representación gráfica de la marca.

- ***Marcas Táctiles***

Signos que son percibidos por el sentido del tacto. Al igual que las marcas gustativas, aún no se conoce ningún registro de marca táctil. Su principal obstáculo es el requisito de la representación gráfica de la marca.

REGISTRO

- ¿CÓMO OBTENER EL DERECHO SOBRE UNA MARCA?
- ¿EN QUÉ CASOS RESULTA PROHIBIDO EL REGISTRO DE LA MARCA?
- ¿QUÉ TERRITORIO ALCANZA LA PROTECCIÓN DE MI MARCA?
- ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR?
- ¿CUÁNTO CUESTA REGISTRAR UNA MARCA?
- ¿QUÉ DERECHOS ME OTORGA EL REGISTRO DE LA MARCA?
- ¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL DERECHO DE EXCLUSIVA QUE CONFIERE LA MARCA?
- ¿CUÁL ES EL SÍMBOLO DE PROTECCIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA?
- ¿ES OBLIGATORIO USAR LA MARCA?
- ¿EXISTEN SANCIONES POR NO USAR LA MARCA?
- TOLERANCIA DEL USO DE UNA MARCA POSTERIOR
- ¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE UNA MARCA PROPIEDAD DE UN TERCERO?
- ¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS PROVOCAN LA EXTINCIÓN DE MI MARCA?

■ ¿CÓMO OBTENER EL DERECHO SOBRE UNA MARCA?

Los derechos exclusivos sobre una marca pueden obtenerse de dos formas:

- A. Por el uso:
- B. Por el registro:

A. Por el uso:

El derecho sobre una marca pertenece a quien usa determinado signo por vez primera y de forma efectiva para designar sus productos o servicios en el mercado. [Algunas legislaciones](#) prevén la protección de las marcas no registradas cuando éstas se encuentran revestidas de cierta notoriedad en el mercado y son reconocidas por el público consumidor.

B. Por el registro:

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en un Registro de Marcas. Por medio del registro, el titular adquiere el derecho de usar la marca en exclusiva, así como el derecho a prohibir a terceros la utilización de signos idénticos o similares.

La protección que otorga el registro de una marca es más amplia que la protección que confiere el simple uso. Así, los medios de defensa concedidos a una marca registrada resultan más eficaces, ya que resulta más sencillo probar quién es su titular.

¿EN QUÉ CASOS RESULTA PROHIBIDO EL REGISTRO DE LA MARCA?

1. Prohibiciones absolutas
2. Prohibiciones relativas

1. Prohibiciones absolutas

Existen determinadas circunstancias que hacen inadecuada a una marca para operar en el mercado e imposibilitan su acceso al registro.

No podrán registrarse como marca:

1. **Signos que no sean susceptibles de representación gráfica.**
2. **Signos que carezcan de carácter distintivo;** es decir, que no sean capaces de distinguir un producto o servicio de otro.
3. **Las marcas compuestas exclusivamente por signos que se hayan convertido en usuales o habituales para denominar a los productos y servicios que designan.**

Ejemplo: **INTERNET** no se puede registrar para servicios de acceso a redes informáticas.

4. **Las marcas compuestas exclusivamente por signos que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.**

Así, no podrán registrarse denominaciones tales como "extra" o "suprema" o denominaciones geográficas para distinguir productos o servicios característicos de la zona que designa la marca.

Las prohibiciones contenidas en las letras b) a d) no se aplicarán si las marcas en cuestión hubieran adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. Esto ocurre en los casos en los que, como consecuencia de un uso intenso en el comercio, publicidad, etc., la marca alcanza un grado de conocimiento tan grande entre los consumidores que éstos identifican plena e inequívocamente el producto o servicio.

Ejemplo: **TETRAPACK**

5. Marcas que consisten en una forma que viene impuesta por la naturaleza del producto, en una forma que es necesaria para obtener un resultado técnico o en una forma que da un valor sustancial a un producto o servicio.

Se trata de tres casos distintos de prohibición que se refieren a las marcas tridimensionales.

Con la primera prohibición (formas impuestas por la naturaleza de un producto), se intenta evitar la protección como marca de las simples formas usuales o genéricas de los productos:

Por ejemplo: **la forma común de un cepillo de dientes.**

En segundo lugar, la prohibición se refiere a formas necesarias para obtener un resultado técnico. En este caso, se intenta impedir que se proteja mediante un derecho de marca una forma cuya finalidad es obtener un avance técnico en relación con lo anteriormente conocido, es decir, una modificación formal que debería ser objeto de protección mediante patente o mediante modelo de utilidad.

Ejemplo: la forma hexagonal de la cabeza de un tornillo

Por último, la prohibición relativa a las formas que dan un valor sustancial al producto intenta impedir que se proteja mediante un derecho de marca una forma tridimensional que reúne las características y está destinada a cumplir la función de un diseño industrial.

Por ejemplo:



6. Marcas compuestas por signos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Por ejemplo: que supongan apología del terrorismo o denominaciones denigratorias o racistas.

7. Marcas compuestas por signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio

Son signos engañosos que proporcionan información errónea respecto a los productos y servicios para los que se solicita la marca y puede causar confusión entre los consumidores en cuanto a la naturaleza u origen de los productos o servicios que identifica.

Ejemplo: **Bordeaux** para todo tipo de vinos.

8. Marcas que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones u otros emblemas de los países u organizaciones intergubernamentales.

Tienen por objeto impedir que una empresa se apropie de signos que constituyen un distintivo del estado. No obstante, pueden formar parte de una marca pero siempre como elemento secundario.

Ejemplo:



2. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas se dirigen a la tutela de derechos anteriores de terceras personas que podrían verse afectados por la inscripción de la marca posterior. Para su aplicación es necesario que el titular prioritario presente oposición.

- **Existencia de una Marca anterior.**

- **Existencia de un derecho de Propiedad Intelectual o de Propiedad industrial distinto de la marca.**
- **Existencia de una marca no registrada u otro signo distintivo anterior.**
- **Existencia de derechos relativos a la personalidad**
- **Marca de Agente.**

Existencia de una Marca anterior.

No podrá registrarse una marca:

1. cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;

Ejemplo: intentar registrar la marca **Mc Donald's para comida cuando ya está inscrita una marca Mc Donald's para comida.**

2. cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión. El riesgo de confusión comprende también el riesgo de asociación con la marca anterior.

Ejemplo: intentar registrar la marca **LAKOSTEE para calzado cuando ya está registrada una marca LACOSTE para ropa.**

3. cuando sea idéntica o similar a una marca anterior que goce de notoriedad o renombre, aunque los productos o servicios que designa la marca que se intenta registrar sean diferentes de los que designa la marca anterior.

Ejemplo: intentar registrar la marca **NIKE para automóviles.**

- **Existencia de un derecho de Propiedad Intelectual o de Propiedad industrial distinto de la marca.**

No podrán registrarse como marcas creaciones literarias o artísticas sobre las que recaiga un derecho de autor (por ejemplo, un slogan o un dibujo) o creaciones protegidas por un derecho de propiedad industrial (por ejemplo, un diseño industrial).

- **Existencia de una marca no registrada u otro signo distintivo anterior.**

No podrá registrarse una marca cuando existan derechos anteriores sobre una marca no registrada u otro signo distintivo utilizado en el tráfico económico.

- **Existencia de derechos relativos a la personalidad**

No podrá registrarse como marca un nombre, apellido u otro signo relativo a la propia imagen de una persona física, o la razón social, nombre comercial o denominación de una persona jurídica distinta al solicitante sin su consentimiento. Se pretende evitar el aprovechamiento del nombre y la imagen ajenas.

■ **Marca de Agente.**

El agente o representante de un tercero titular de una marca en un Estado miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta misma marca a su nombre sin el consentimiento del titular.

Limites del derecho de marca

Si bien es cierto que el registro de la marca confiere a su titular la facultad de prohibir el uso de su marca por terceros, esta facultad tiene ciertas limitaciones.

El titular de una marca no puede prohibir:

- El uso de la marca por un tercero cuando ésta sea necesaria para indicar el destino de un producto o servicio, en particular como accesorios o partes de recambio.
- El uso por un tercero de su nombre y dirección.
- El uso de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos, siempre y cuando dicho uso sea de buena fe (de acuerdo a los usos honrados en la industria y el comercio).
- El uso de un derecho anterior de ámbito local (cuando tal derecho esté reconocido por las leyes nacionales correspondientes).

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL DERECHO DE EXCLUSIVA QUE CONFIERE LA MARCA?

En la mayoría de los países, el registro de una marca tiene una duración de 10 años renovables indefinidamente por periodos de 10 años.

¿CUÁL ES EL SÍMBOLO DE PROTECCIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA?

El símbolo ® es el signo comúnmente utilizado para indicar a los consumidores que la marca ha sido registrada.

Para identificar que una marca ha sido registrada, los países de la UE identifican a los signos registrados con el símbolo señalado o bien con las siguientes leyendas:

- **Irlanda :** Registered trade mark N°
- **Italia :** Marchio registrato, Marchio reg. o ®
- **Suecia :** Registrerat Varumärke or ®
- **Portugal :** Marcas registrada", the letters "MR" o ®
- **Reino Unido :** Registered Trade Mark o ®
- **Austria :** Registrierte Marke o ®
- **Finlandia:** ®
- **Benelux :** ®

- **Alemania :** Eingetragene Marke o ®
- **Dinamarca :** Indreg. Varemaerke o ®
- **España :** Marca Registrada o ®
- **Francia :** Marques déposées
- **Grecia :** La Leyenda Marca Registrada en griego

¿ES OBLIGATORIO USAR LA MARCA?

La mayoría de las legislaciones nacionales regulan el principio de uso de la marca. En virtud de dicho principio, el titular de una marca está obligado a utilizar la marca de forma real y efectiva en el comercio.

La [Directiva Europea 89/104](#) estipula que el titular de la marca debe "...hacer un uso efectivo de la marca en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada...".

Si bien la Directiva omite darnos una definición precisa sobre el concepto de "uso efectivo", se asume que, dicho concepto incluye por lo menos la puesta en el comercio de productos y servicios, de manera que la simple preparación para la puesta en el comercio de los mismos no será considerada como uso efectivo.

El uso de la marca no debe ser confundido con el éxito comercial de la misma, pues lo único que importa es que la marca sea usada como signo distintivo.

De igual forma, el "uso efectivo" que se exige, deberá darse en relación con los productos y servicios para los cuales la marca ha sido registrada.

- A) **Uso por el Titular**
- B) **Uso por un Tercero Autorizado**

A) **Uso por el Titular**

Normalmente el titular es quien hace uso de la marca. Sin embargo, existen muchas otras formas de que la marca sea usada.

La [Directiva](#) considera que el titular hace uso efectivo de la marca cuando:

- el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada;
- poner la marca comunitaria en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación.

B) **Uso por un Tercero Autorizado**

Con frecuencia los titulares de marca confieren a un tercero el uso de ella, particularmente a través de una [licencia](#).

En virtud de ello, si un tercero, con el consentimiento del titular, es quien utiliza la marca, dicho uso será suficiente para cumplir con la obligación de uso efectivo de la marca exigido por la [Directiva](#).

¿EXISTEN SANCIONES POR NO USAR LA MARCA?

El titular de una marca registrada que no la use está impidiendo que terceras personas puedan apropiarse del signo utilizado como marca. Para impedir que esto se produzca, la Directiva establece determinadas sanciones para el caso de "no uso" de la marca.

- A) Caducidad
- B) Imposibilidad de Oposición

A) Caducidad

La sanción principal para los casos de "no uso" de la marca es la caducidad del registro.

La caducidad de una marca será declarada si la marca no ha sido usada por un periodo ininterrumpido de cinco años sin causas justificadas. (Artículo [12](#) de la Directiva).

B) Imposibilidad de Oposición

Otra sanción para los casos de "no uso" de la marca, es la imposibilidad de interponer oposición en contra del registro de nuevas marcas.

Es decir, si una marca registrada no ha sido objeto de un "uso efectivo" en el comercio, ésta no podrá, en ningún momento, invocarse para oponerse al registro o para solicitar la anulación del registro de una marca posterior. (Artículo [11](#) de la Directiva).

TOLERANCIA DEL USO DE UNA MARCA POSTERIOR

Cuando el titular de una marca registrada tolera durante un tiempo (cinco años normalmente) el uso de una marca posterior, no podrá solicitar la nulidad de dicha marca ni impedir el uso de la misma por su titular, a no ser que éste hubiera actuado de mala fe.

Esta disposición fue creada para garantizar la máxima seguridad al nuevo solicitante que desea explotar una marca y, al mismo tiempo, para exigir cierta diligencia a los titulares de las marcas en la defensa de las mismas.

Las limitaciones a los derechos de marca, como consecuencia de la tolerancia, dependen tanto del comportamiento del titular de la marca anterior como del titular de la marca posterior. Las limitaciones operarán si el titular anterior *tolera* el uso de la marca posterior y si el titular de ésta última no actúa de *mala fe*.

- A) Conducta de Tolerancia
- B) Ausencia de Mala Fé

A) Conducta de Tolerancia

Dicha conducta sólo puede proceder del titular de la marca anterior, el cual tolera el uso de la marca con total conocimiento de ello. Debe ser por un periodo mínimo de 5 años consecutivos.

Esta figura sólo afecta a las marcas registradas, ya sean [Nacionales](#), [Internacionales](#) o [Comunitarias](#).

B) Ausencia de Mala Fé

Las limitaciones de los derechos de marca en virtud de la conducta de tolerancia sólo surtirán efectos si la marca posterior no ha sido solicitada de mala fe.

La mala fe deberá ser valorada con relación al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca.

Problema: La Directiva en ninguna de sus disposiciones define el concepto de "mala fe", lo cual puede dar lugar a múltiples interpretaciones.

¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE UNA MARCA PROPIEDAD DE UN TERCERO?

Las marcas pueden ser objeto de diversas clases de contratos, algunos de ellos utilizados para autorizar a terceros el uso del signo protegido.

a. Cesión de la marca

Al igual que las patentes, la marca es un derecho de exclusiva que puede ser objeto de negocios jurídicos, entre ellos, la cesión.

La cesión puede ser total o parcial, no existe ninguna restricción respecto a los productos o servicios sobre los cuales la marca puede ser usada, ni respecto a la forma en la cual la marca debe ser utilizada (tanto en el tiempo como en el espacio).

Para que la cesión de una marca surta efectos frente a terceras personas la mayoría de los países exigen que la cesión se realice por escrito y que el cambio de titularidad de la marca se haga constar en el [registro de marcas correspondiente](#).

b. Licencia de Marca

La licencia de marca es el contrato en virtud del cual el titular de una marca concede a un tercero el derecho a explotar la marca a cambio de una contraprestación económica. La licencia de marca puede ser exclusiva o no, concediéndose para la totalidad o parte de los productos y servicios, y para todo el territorio de un Estado o sólo parte de él.

La licencia de marca debe pactarse por escrito y normalmente se exige que se inscriba en el registro .

c. Otros Contratos

La marca también puede ser objeto de hipoteca, fianza o de otros derechos reales, ser objeto de embargo u otras medidas que resulten de un procedimiento de ejecución.

¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS PROVOCAN LA EXTINCIÓN DE MI MARCA?

Una marca puede extinguirse por los siguientes motivos:

- A) Caducidad
- B) Nulidad

A) Caducidad

- Falta de renovación del registro de marca
- Renuncia del titular de la marca: debe ser por escrito y presentarse ante el organismo de marcas competente
- **Falta de uso** efectivo de la marca durante cinco años ininterrumpidos para los productos o servicios para los que ha sido registrada.
- Vulgarización de la marca: ocurre cuando la marca se convierte en la designación habitual de los productos o servicios que designa.
- Cuando la marca, como consecuencia del uso que se haya hecho de ella por parte del titular o con su consentimiento, pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios que designa.
- Las citadas causas de caducidad se encuentran reguladas en la mayoría de las legislaciones nacionales de marcas.

B) Nulidad

- Por haberse registrado contraviniendo las prohibiciones absolutas o relativas de registro.
- Cuando se haya solicitado de mala fe.

© Copyright 2015 by Newpatent®



New
patent

Patentes y Marcas
Puerto, 34

21001 HUELVA

www.newpatent.es
marcas@newpatent.es

Tel. 959 286109

Fax 959 263567