Guía para el registro de marca

Por ser de interés para nuestros asociados, a continuación reproducimos la “Guía aprende a registrar tu marca”, elaborada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en la cual se destaca la importancia de tener una marca registrada, los tipos de marca, los requisitos y los pasos a seguir para registrar una marca.

¿Qué es una marca?.- Una marca es cualquier signo que sirve para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Una marca puede ser una palabra, combinaciones de palabras, figuras, símbolos, letras, cifras, formas determinadas de envases, envolturas, formas de presentación de los productos o una combinación de estos elementos, entre otros.

¿Qué tipos de marca existen?.- Existen diversos tipos de marcas, por ejemplo: – Las marcas denominativas: conformadas por una palabra o combinación de palabras.

– Las marcas denominativas con grafía especial: conformadas por una palabra o combinación de palabras escritas con una letra característica, que además puede ir acompañada de colores.

– Las marcas figurativas: conformadas únicamente por la figura o imagen de un objeto determinado o abstracto.

– Las marcas mixtas: conformadas por la unión de una palabra o

combinaciones de palabras y de elementos figurativos.

– Las marcas tridimensionales: conformadas por la forma de diversos cuerpos con tres dimensiones, como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de productos, siempre que esta sea distintiva. En la solicitud de registro se debe adjuntar la imagen del envase en tres dimensiones.

¿Por qué una marca es importante para el éxito de tu empresa?.- La marca es el reflejo de tu negocio. Permite distinguir tus productos y servicios de los de la competencia, ofreciéndote la posibilidad de comercializarlos de la manera más adecuada. La marca garantiza una calidad constante.

Un cliente satisfecho de la calidad de un producto o servicio seguirá adquiriéndolo basándose en las expectativas de calidad que reposan en la marca conocida.

Por consiguiente, debes escoger y diseñar cuidadosamente una marca apropiada, protegerla, utilizarla con precaución en la publicidad y supervisar que no induzca a engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros.

¿Por qué es importante registrar tu marca en el Indecopi?.- El registro ante el Indecopi, te confiere el derecho a utilizarla o conceder una licencia a un tercero a cambio de un pago. El registro de la marca ofrece seguridad jurídica, así podrás impedir que otros registren o utilicen signos confundibles con tu marca, aprovechándose de tu esfuerzo.

Con el registro consolidas un activo, probablemente el más valioso de tu empresa, el mismo que al tener un valor en el mercado puede ser empleado para respaldar un crédito u otro tipo de obligación.

La marca puede emplearse para facilitar el acceso a créditos o garantizar otro tipo de obligaciones.

¿Por qué motivo pueden rechazar el registro de una marca?

En el Perú no podrás registrar como marca aquel signo que incurra en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Asimismo, existe un supuesto previsto en el artículo 137 de la misma Decisión, según el cual la autoridad puede también denegar el registro de una marca.

Las prohibiciones más frecuentes son:

• Cuando el signo no tiene la capacidad de identificar un producto o servicio que se solicita, es decir, es un signo CARENTE DE DISTINTIVIDAD, por ejemplo: EXCLUSIV para distinguir bebidas alcohólicas EL ANTIGRIPAL DEL PERÚ para distinguir productos medicinales.

• Cuando el signo describe la calidad, la cantidad, el

destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones para los cuales ha de usarse dicho signo, es decir, es un SIGNO DESCRIPTIVO, por ejemplo: – SEKA FUERTE para distinguir pegamentos de uso industrial. – 100% ALGODON para distinguir prendas de vestir.

• Cuando el signo consiste en una indicación que es el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, es decir, es un SIGNO GENÉRICO, por ejemplo: BUGUI para distinguir vehículos terrestres. – JACUZZI para distinguir bañeras de hidromasajes para cuartos de baños.

• Cuando el signo consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país, es decir, es un SIGNO USUAL, por ejemplo: – LOMPA para distinguir pantalones. – TABAS para distinguir zapatos.

• Cuando el signo puede engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, es decir, es un SIGNO ENGAÑOSO, por ejemplo: – IRROMPIBLE para distinguir vasos de vidrio. – SALUDABLE para distinguir cigarrillos.

• Cuando el signo reproduce o imita escudos de armas, banderas, emblemas, entre otros, sin la autorización correspondiente.

• Cuando el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a un signo solicitado o registrado por un tercero (marca, nombre comercial, lema comercial) en el Indecopi, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Por ejemplo: – MYLIN para distinguir papel de la cl. 16 (marca registrada). – MILI para distinguir papel de la cl. 16 (signo solicitado-DENEGADO).

• Cuando el signo solicitado afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante (salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos).

– NEYMAR para distinguir complementos nutricionales para seres humanos y animales entre otros productos.

• Cuando el signo solicitado infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero (salvo que medie el consentimiento de este).

¿Cuál es la vigencia del registro de una marca? La vigencia del registro de una marca es de 10 años, contados a partir de la fecha en que se expide la resolución que otorga el registro, y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años.

¿Cuándo debo renovar el registro de una marca? Debes hacerlo dentro de los seis meses anteriores o seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro. En caso contrario, la solicitud de renovación no será admitida a trámite.