e-book

LA RUTA LEGAL PARA PROTEGER MI MARCA

STARTKIT

La ruta legal para proteger mi marca

El fin principal de cualquier empresa es generar rentabilidad, y esto difícilmente se logra conseguir sin la confianza de los consumidores o usuarios. En un inicio tocará desarrollar desde cero esta confianza, y a medida en que los usuarios consuman tus productos o usen tus servicios y comprueben la relación costo – calidad, garantía, etcétera; irás mejorando tu rentabilidad y credibilidad.

Todo este esfuerzo podría verse truncado si de un día para otro resulta que otra empresa o emprendimiento comercializa los mismos o similares productos o servicios usando el mismo nombre, etiqueta, empaque, diseño o imagen, en síntesis, tu propiedad intelectual.

En Startkit, junto al equipo de BS LEGALIS, hemos desarrollado este e-book cuyo fin es que conozcas paso a paso, de la mano de profesionales, la importancia de proteger tu marca y los beneficios que esto puede traerte, así como los problemas que puedes evitarte.

¿Qué es una marca?

Lo primero que debemos tener claro antes de iniciar el tema de la protección de marca, es su concepto y lo que este conlleva inmerso.

La descripción establecida en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, define a una marca como:

> "Cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra".[1]

De acuerdo con Ana Lucía Barrios y Víctor Hugo Barrios, co-fundadores de BS LEGALIS y co-editores de este e-book, el concepto de marca se divide en la imagen y el nombre, razón o denominación social que tiene la empresa, o bien, en la imagen y nombre bajo los cuales se prestan los servicios o comercializan los productos; ejemplo: Apple Computers es una empresa dedicada a crear productos y servicios tecnológicos, dentro de ella existen diversas marcas que proteger, las cuales tienen uno o varios productos o servicios como Iphone, Macbook Air, Ipad, Icloud, Itunes, etcétera; las cuales generan valor y distinción y por ende el precio de los productos o servicios.

1 Decreto Número 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, artículo 4.

Los tipos principales de marca

Proteger el nombre de la empresa, es distinto a proteger las marcas de productos o servicios que genera la empresa, además de otros elementos creativos que puedes proteger también: etiquetas, empaques, envoltorios, formas de presentación, el look de los productos, envases, el slogan, los colores y combinación de colores de tu publicidad, entre otros.

Dentro de los tipos más comunes de marcas tenemos:

Marcas Denominativas

Están compuestas por una o más palabras con o sin significados idiomáticos, combinación de letras, palabras y/o números. Pueden incluir elementos como nombres de personas, constituidas por expresiones pronunciables, con o sin significado. Este tipo de marca no lleva ningún diseño distintivo o gráfico. Por ejemplo: COCA COLA, BURGER KING, NIKE, MALHER, VOLVO, APPLE; consideradas las marcas sin un diseño.

McDonald's

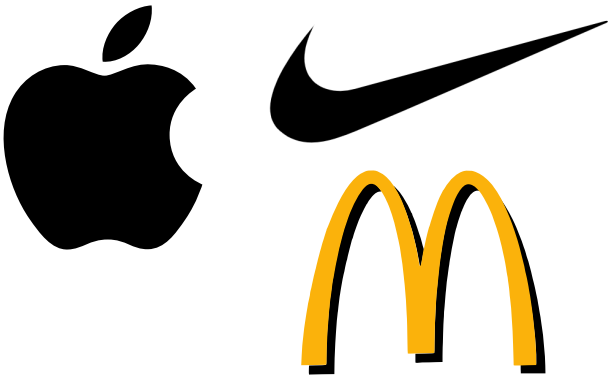
VOLVO

Apple

Los tipos principales de marca

Marcas Figurativas

Marcas consistentes únicamente en diseños (logos), con combinación de colores, símbolos o dibujos. Por ejemplo: el cheque de NIKE, la M de McDonald's, la manzana de Apple.



Marcas Mixtas

Marcas integradas por elementos figurativos y denominativos, es decir, la combinación entre letras y diseños de marcas. Por ejemplo: NIKE acompañado del distintivo cheque, APPLE + la manzana.

"Las marcas Mixtas son mejor conocidas en BS LEGALIS como las marcas del emprendedor, ya que con un solo registro es posible proteger el nombre y el diseño de la marca, es decir el cómo me llamo y cómo me veo. El nombre de mi marca y el diseño de mi marca"

Victor Barrios.

Alcance de la protección de marca

Al momento en que decidas proteger tu marca debes tener en cuenta el alcance que tiene esta protección, por ello debes preguntarte: ¿La protección de marca se limitará a proteger solamente el nombre?, o ¿Protegerá también el diseño?; ¿Tú empresa ha posicionado o piensa posicionar una frase ganadora para relacionar tus productos o servicios con tu marca?; ¿Qué productos o servicios quiero proteger con mi marca?; ¿qué productos o servicios deseo construir a futuro?; ¿en que países quiero comerciar? .

Las marcas protegen ciertos productos o servicios, a través de las 45 clases contempladas en la clasificación de NIZA[1] , ejemplo:

Clase 30

Clase 30 protege: "Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

Clase 32

Clase 32 protege: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebida.

Clase 43

Clase 43 protege: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Disponible en el sitio oficial de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Consulta el listado completo hacienco click en el siguiente vínculo 1

El amigo que te ayuda a crecer

Impossible is nothing KEEP WALKING

30 minutos o gratis No sabe fallar

Think differente JUST DO IT

Me encanta Te da alas No te abandona

A que no puedes comer solo una

Destapa la felicidad Con el cariño de siempre

La protección de marca te permite proteger tanto de forma denominativa, como figurativa o mixta la imagen de la empresa o bien los productos o servicios que ingresas al comercio. Esta es el nivel de protección básico, sin embargo, debes de proteger también:

El emblema que es: un signo figurativo únicamente compuesto por el logotipo que identifica y distingue a una empresa de otra, ejemplo la estrella de Mercedes Benz.

La expresión o señal de publicidad que es: la combinación de palabras o frases que se utilizan con la finalidad de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos o servicios de una empresa. Comúnmente llamado slogan. Es aquí en dónde transmites la propuesta de valor, das a entender tu experiencia, el nivel de servicio, detalle o atención al cliente, incluso puedes dar a entender al público tu razón de existir. Ejemplos: “el amigo que te ayuda a crecer”; “30 minutos o gratis”; “mejores ingredientes, mejor pizza”; “me encanta”; “B y B 2 veces bueno”; “se derrite en tu mano y no en tu boca”.

¿Por qué proteger tu marca?

En la actualidad, las marcas son considerados como Activos Comerciales Intangibles, es decir que a pesar de que no constituyen un elemento físico, representan un valor económico altísimo, incluso llegan a valer más que propiedades físicas, y al igual que cualquier otro activo que poseas es indispensable contar con los documentos que avalen su propiedad.

¿Puedes imaginarte lo complicado que sería reclamar el robo de un auto si no cuentas con el título de propiedad de este? Lo mismo puede suceder con una marca, todo el trabajo y esfuerzo de años, los gastos realizados, los esfuerzos publicitarios y la inversión que has hecho en tu marca podrían terminar en posesión de otra persona u organización que se anticipe a registrarla, o aún peor puede que "TU MARCA" no sea realmente tuya, porqué alguien ya la ha registrado con prioridad y te verás envuelto en procesos legal para pagar al dueño por el uso de su marca o bien en procesos penales que pueden involucrar prisión.

"La ley indica que el titular es el único que puede iniciar acciones legales contra terceros, por lo tanto al carecer de un título de propiedad cualquier intento de reclamo será inútil"-
Victor Barrios Co fundador BS LEGALIS

Para poder ejercitar derechos sobre una marca es indispensable registrar la misma y contar con un título que avale su propiedad, esto para impedir que terceros comercialicen productos o servicios idénticos o similares que generen que otras empresas los utilicen para fines lucrativos, así como para evitar utilizar marcas de terceros por ignorancia.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GUATEMALA

En Guatemala la institución a cargo del registro de marcas es el Registro de la Propiedad Intelectual y algo que debemos tener claro, es que al inscribir el nombre comercial de la empresa en el Registro Mercantil se tiene un nivel de protección respecto al nombre; sin embargo, es indispensable registrar también el diseño del logotipo, colores, tipografía, entre otros elementos intelectuales en el Registro de la Propiedad Intelectual, pues el conjunto de estos dos registros dará certeza sobre la protección de la imagen de la empresa, en caso competidores busquen copiar o apropiarse del nombre o diseño de la marca e imagen.

Se pretende que tanto el diseño como el mercadeo que se genere de la marca no tenga riesgos legales que resultan ser altamente costosos, por ello es indispensable saber que una marca registrada brinda el derecho exclusivo a su utilización, esto quiere decir que ninguna persona puede utilizarla sin el consentimiento del propietario.

Pasos para inscribir y proteger una marca

Paso 1

Buscar asesoría de un Abogado especializado en Propiedad Intelectual

Paso 2

El Abogado hará una búsqueda sobre la viabilidad del registro de tu marca

Paso 3

Diseñar la marca de preferencia con el apoyo de un bufete que cuente con diseñador (conocidos también como estudio de marcas) como BS LEGALIS para que puedan crear una MARCA REGISTRABLE (aquella que cumple con los requisitos legales).

Paso 4

Delimitar los productos o servicios que se desean proteger, de acuerdo con la clasificación NIZA, que el Abogado debe conocer a detalle..

Paso 5

El Abogado especializado solicitará y acompañará en:.

a. Llenar formulario de solicitud de signos distintivos o nombre comercial (Registro de la Propiedad Intelectual) en línea o física.
b. Acompañar al formulario con el DPI o representación legal
c. Presentar la solicitud al Registro de la Propiedad Intelectual.
d. Pagar los aranceles (cobros) que realice el Registro de la Propiedad Intelectual
e. Estar pendiente de los avances y notificaciones de la solicitud

Paso 6

De existir objeciones u oposiciones el Abogado hará saber los pasos a seguire.

Paso 7

Una vez hecha la publicación, se puede solicitar la emisión del título y la inscripción en el libro correspondiente. Con el título se asegura que terceros que no tengan autorización del propietario, utilicen signos idénticos o semejantes a la marca registrada y también que no haya impedimento legal para usar la marca.

Paso 8

El Abogado entregará título de registro de tu marca, que equivale al título de propiedad.

Claves y consejos para que tu marca sea registrable

El equipo de BS LEGALIS nos brinda los siguientes consejos para que tomes en cuenta al momento de registrar tu marca:

- El nombre de la marca debe ser original y auténtico, es preferible que no tenga significado en el lenguaje. Por ejemplo: Reebook, Audi, Nike.

- Evita utilizar términos técnicos o coloquiales para designar objetos. Por ejemplo: varas (para designar dinero), burra (para designar autobús).

- Debes buscar que la marca no tenga significado en los idiomas más hablados del mundo, se recomienda buscar su traducción en inglés, español, francés, italiano, alemán o mandarín. Para evitar significados no deseados.

- La marca debe ser breve y fácil de recordar.

- Evita hacer referencia a productos que comercializas o servicios que prestas, por ejemplo: Lácteos la Colina, ya que, si la empresa se quiere expandir con jugos frutales en un futuro, no será posible -Jugo de naranja de Lácteos la Colina-.

Claves y consejos para que tu marca sea registrable

- Verifica los posibles productos o servicios futuros que se pueden proteger con la misma marca. Por ejemplo: San Martín como restaurante, panadería, repostería y venta de alimentos. Con ello podrás proteger la marca en diferentes clases que abarcarás en futuro.

- Registra la marca antes de salir al mercado para que evites tener conflictos y demandas.

- Registra el slogan o la señal de publicidad por aparte de la marca, el error común es incluirlo en la marca y ello modificará el sentido de ésta, ejemplo: "Banrural el amigo que te ayuda a crecer" hace referencia a marca y señal de publicidad, pero si se registra completa la marca será Banrural el amigo que te ayuda a crecer y no Banrural como se busca que sea.

- A pesar de que cualquier Abogado y Notario tiene la facultad para inscribir una marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual, se recomiendo acudir con abogados que cuenten con la experiencia comprobable para realizar estos procesos.

Preguntas frecuents

¿Cuánto tiempo dura el proceso de inscripción de una marca en Guatemala?
R//La inscripción de una marca puede tardar de 8 a 12 meses y conlleva una serie de pasos, requisitos y pagos.

¿Cuáles son los costos asociados al trámite de registro de la marca?
R//Deben considerarse el costo de aranceles del registro de la propiedad intelectual, timbres, edictos y honorarios del profesional.

¿La protección de la marca dura para siempre?
R// La protección de la marca dura 10 años, que pueden ser renovados por periodos de 10 años cada vez.

¿La protección de la marca es aplicable en el extranjero?
R//Una marca se protege en el país en el que se registra y en cada país en donde se tenga presencia comercial deberá solicitarse la inscripción de la marca que existe en el país de origen, (derecho de prioridad).

¿Puedo registrar una marca extranjera que no tiene presencia en Guatemala?
R// Sí y es altamente común, las empresas inician registrando sus marcas antes de llegar con sus productos y servicios al país que desean.

¿Cuál es el órgano encargado de hacer valer mis derechos sobre mi marca en caso alguien más hago uso indebido de la misma?
R// Se puede realizar por medio del Ministerio Público o por los Juzgados de Instancia Civil.

¿Puedo inscribir mi marca en más de una clase de la clasificación NIZA?
R// Sí es posible inscribirla en más de una clase sin embargo, debes considerar que para registrarla en cada una de estas clases se deberá seguir una serie de validaciones para determinar que no exista un competidor ya registrado con algún tipo de marca.

Proteger tus intereses, nuestra misión

(señal de publicidad registrada).

BS LEGALIS

ABOGADOS & NOTARIOS

ATTORNEYS AT LAW

Acerca de BS LEGALIS

Es un bufete de Abogados y Notarios fundado en 1990, que a lo largo del tiempo se ha convertido en una Firma sólida en Guatemala. El equipo de profesionales que lo conforman son expertos en distintas materias, entre las que destacan el derecho mercantil, tributario y de propiedad intelectual.

La visión y objetivo de BS LEGALIS es brindar al cliente una eficiente asesoría y planificación legal para respaldar cada una de sus decisiones, contratos y negocios que desarrollan.

BS LEGALIS forma parte de las organizaciones que apoyan el desarrollo del ecosistema emprendedor en Guatemala, siendo parte importante de "La Ruta del Emprendedor" de Startkit.

BS LEGALIS cuenta con oficinas en Ciudad de Guatemala y brinda atención en el extranjero, para contactarlos puedes comunicarte a:

502 2335-2251

502 3105-9812

info@bslegalis.com

bslegalis

bslegalis

bs-legalis

www.bslegalis.com