



emprendedores.

# Checklist marcas.

**Recursos para emprender:  
Propiedad industrial y emprendedores.**



NOETINGER | ARMANDO  
ABOGADOS

# Recursos para emprender: Propiedad industrial y emprendedores.

---

En sus comienzos, los nuevos negocios y empresas nacientes suelen estar enfocados en el desarrollo y la salida al mercado de su producto o servicio. Hay muchos temas que atender, y todos parecen urgentes e inmediatos (muchos, de hecho, lo son). Tan importante como desarrollar el producto, es buscar una estrategia comercial y definir un sistema para proteger los activos intangibles del negocio; la inversión realizada en innovación y la originalidad, o elementos distintivos, de nuestro producto o servicio, que le dan un valor diferencial.

La propiedad industrial es el camino para obtener exclusividad sobre mi invento, mi diseño, mi propuesta innovadora o signo distintivo. En este punto, las MARCAS como herramientas de la propiedad industrial juegan un papel determinante.

Cada tipo de protección, tiene sus requisitos detallados en la ley. La falta o incumplimiento de alguno de ellos, puede hacer que perdamos la posibilidad de obtener protección, o incluso, nos puede llevar a infringir los derechos de terceros (aún de manera involuntaria). Dar a conocer un invento antes de solicitar su protección podría quitarle la “novedad”, usar una marca antes de obtener su registro, podría afectar el derecho de otra persona o empresa. Así podemos enumerar muchos conflictos, habituales y recurrentes, que se generan cuando nos lanzamos al mercado sin el asesoramiento correspondiente.

Por eso, es CLAVE analizar la viabilidad de nuestras ideas o nuevos proyectos, y definir la forma de protección ideal para cada uno, antes de lanzarlos al mercado.

# Marcas

## ¿Qué es una marca?

Es todo signo con capacidad distintiva que permite diferenciar un producto o un servicio en el mercado.

La definición puede resultar muy amplia, precisamente, porque cualquier signo puede ser registrado como marca. Esto, siempre y cuando no vaya en contra de las prohibiciones expresamente indicadas en la Ley 22.362.

## ¿Qué tipos de marcas existen?

El espectro de posibilidades para identificar y distinguir productos y/o servicios es muy amplia. Para identificarlas y buscar la mejor protección, se puede agrupar y clasificar a las marcas de la siguiente forma:

- **DENOMINATIVA:** se componen únicamente de letras, palabras y/o números (ej. Messi, Ypf, Marshall)
- **FIGURATIVA:** se componen de símbolos o signos sin incluir letras, palabras y/o números (ej. un dibujo o isologo).
- **MIXTA:** son las que combinan signos denominativos y figurativos. Es decir, aquellas que comprenden ambos elementos; símbolos y palabras (ej. nombre de marca + isologo).

Éstos tres tipos son los más comunes, sin embargo, existe también otra clase de marcas, menos convencionales, entre las que se destacan las siguientes:

- **TRIDIMENSIONALES:** consisten en una forma tridimensional, generalmente del producto en sí o de su envase o envoltorio (ej. una botella o un envase).
- **OLFATIVAS:** fragancias que distinguen un producto pero que no sean inherentes a ellos (ej. el perfume de un envase u “olor a pasto recién cortado” aplicado a un producto).
- **SONORAS:** acordes o melodías que puedan representarse gráficamente (ej. la melodía que indica comienzo de un videojuego o se relaciona con el jingle publicitario de una empresa).

Esta clasificación marcaría debe ser señalada en el formulario de solicitud de registro de marcas.

Si bien dijimos que todo signo con capacidad distintiva es registrable, es importante considerar qué signos no son marcas o que signos, aún siendo marca, no son registrables. En este sentido encontramos, entre otras, algunas de las siguientes prohibiciones:

- **Signos que constituyan la forma necesaria o habitual de llamar a un producto** o que describan su naturaleza, función o cualidad. Por ejemplo: “CHOCOLATE PURO” para designar un producto con cacao
- **Frases publicitarias que sean comúnmente usadas** (antes de su registro) o carentes de originalidad. Por ejemplo: “EL MEJOR PRECIO”.
- **Un solo color aplicado o el color intrínseco de un producto.**
- **Signos que puedan inducir a error en cuanto a su calidad, función, naturaleza, propiedades o características.** Por ejemplo: “100% PURO” para identificar un jugo de naranja, o “LA MAS SUAVE” para una toalla.

En general, cuanto más de “fantasía” sea el signo que se pretenda usar o proteger más fuerte será la protección que se obtenga, y también, más fácil será defenderla para su uso exclusivo. Algunos ejemplos podrían ser, “KODAK” para cámaras fotográficas o “MEVI” para vinos.

## ¿Qué derecho me da el registro marcario?

**Al registrar una marca, obtenemos un derecho de exclusividad sobre ella. Podemos usarlo para identificar los productos/servicios registrados, y también, evitar que terceros la usen para identificar esos mismos productos/servicios u otros relacionados a los nuestros.**

Ese derecho obtenido puede ser licenciado y cedido, en forma total o parcial, a otras personas (por ejemplo, una franquicias).

El registro de la marca tiene una vigencia de 10 años y, en la medida que se use en el comercio, puede ser renovada por períodos de tiempo idénticos.

# ¿Por qué es importante registrar la marca desde el principio?

Para responder esta pregunta, hay que entender cómo es el proceso para registrar una marca, el tiempo que requiere y las distintas etapas que atraviesa el proceso.

El trámite de registro se inicia con la **presentación, ante el INPI**, de una solicitud de inscripción. Ahí, lo primero que **se verifica es que los requisitos formales estén cumplidos**.

La solicitud se publica en un Boletín de Marcas durante un día. A partir de ahí se abre un **período de 30 días en los que un tercero puede presentar una oposición para objetar su registro**.

Aún cuando no existan oposiciones presentadas en ese período, **el INPI lleva a cabo un segundo examen de la solicitud** (ahora para determinar si la marca es registrable) que puede terminar con la decisión de otorgar el registro de la marca o denegarlo.

¿Cuanto tiempo demora el trámite? Los tiempos para son cambiantes pero, en general, se estima que este **trámite demora no menos de 10 meses**, siempre y cuando no surjan obstáculos.

Por eso, es muy importante planificar correctamente los tiempos. Cuándo registrar la marca y cómo vincularlo con el lanzamiento de un nuevo producto o servicios.

Muchas veces, el lanzamiento de un nuevo producto no puede esperar a que transcurran todas las etapas del trámite de registro de marca, ahí es cuando cobra mayor relevancia la elección de la marca y el análisis de viabilidad, que debería realizarse tan pronto se elige la marca. “Este análisis debe encararse desde distintos aspectos, considerando los antecedentes existentes que puedan generar un conflicto tanto para la obtención del registro como así también para el uso que quiera dársele a la marca ya que, aún cuando se obtenga el registro de una marca pueden surgir derechos de uso de terceros previos a dicha inscripción. **Para estos análisis deben tenerse en cuenta las marcas existentes, tanto idénticas o similares e incluso aquellos signos no registrados**. En materia de derecho marcario, existen numerosos criterios para analizar los potenciales conflictos y es allí donde el asesoramiento de un abogado especialista se hace necesario y recomendable.