



ARTICULO 18: MARCAS (III)

Vimos en los dos últimos artículos una serie de conceptos generales en materia de marcas. Tratar de explicar lo que son, sus características, que prohibiciones existen y que las motivan. En el presente artículo (y último dedicado a esta materia) expondremos de un modo sencillo cuales son los procedimientos a seguir para el registro de una marca y a través de quien y ante que organismo debemos efectuarlos.

ANTE QUIEN VAMOS A EFECTUAR EL REGISTRO

La solicitud del registro de marca se efectúa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Dicha entidad es una organización constituida hace más de cien años y que tiene sus orígenes aproximadamente hacia 1887. Dicha entidad depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En dicho organismo es donde, reiteramos, vamos a llevar a cabo el registro de nuestras marcas y donde una vez otorgadas las mismas quedarán constancia otorgándose protección jurídica a estas. No solo quedan registrados en la misma las marcas sino también las patentes, modelos de utilidad, diseños y nombres comerciales por lo que vemos que su función es vital en el ámbito empresarial dentro de nuestro país.

En consecuencia y ante la cantidad de registros que se contienen una de sus funciones es servir de archivo que, a la vez, sirva de base para la información tecnológica y fuente de la misma para llevar a cabo innovaciones.

ANTES DE REGISTRAR!...

Recordando lo dicho en los anteriores artículos, lo primero que debemos comprobar es si la marca que queremos registrar se encuentra incurso en alguna de las causas de prohibición. En este sentido, el supuesto más habitual es que el distintivo que pretendamos solicitar como marca pueda entrar en conflicto con marcas preexistentes por identidad o similitud gráfica o fonética.

Por ello, lo recomendado es efectuar una investigación previa de marcas. Esta investigación, en líneas generales, consiste en localizar en las base de datos y archivos de la OEPM aquellas marcas ya registradas que puedan tener similitudes o identidades con la que nosotros pretendemos registrar. El resultado de dicha investigación o consulta previa nos permite valorar con más aproximación las posibilidades de éxito de nuestra solicitud.

Una vez efectuada esta consulta que no es obligatoria pero sí altamente recomendable y si estamos decididos a iniciar los trámites procedemos a efectuar la solicitud de la misma.

Lo siguiente que debemos saber es para que tipo de productos o servicios necesitamos la marca. Que es lo vamos a querer identificar con ese distintivo. Ello es necesario por lo siguiente: Los distintos productos o servicios que se quieran identificar se encuentran divididos en 45 clases según aquello que preten-

damos identificar con la marca.

Así las clases 1 a 34 viene referidos a productos y las clases 35 a 45 a servicios.

En nuestro caso, las clases más solicitadas son las clases 9 y 41 por los siguientes motivos. La clase 9 es aquella en la que se registran las marcas destinadas a identificar, entre otros, los siguientes productos: Aparatos fotográficos, cinematográficos, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos. En conclusión discos, por lo que dicha clase es básica para productos discográficos.

Por su parte la clase 41 es aquella en la que se registran a las marcas destinadas a identificar, entre otros, los siguientes servicios: esparcimiento y actividades culturales. Aquellos servicios destinados al entretenimiento o a la diversión. En consecuencia todo aquello relacionado con o que derive de nuestra labor (como p. ej. DJ) puede ser registrado en dicha clase (nuestro nombre artístico).

Lo habitual es que sea registrado en ambas clases.

TRAMITES

Ya tenemos decidido que marca deseamos registrar y en que clase. Como decíamos, los trámites deben efectuarse ante la OEPM donde deberemos rellenar una solicitud en la que haremos constar nuestros datos personales y los de nuestro representante (caso de hacerlo a través de un tercero, agente de marcas, abogado, etc.), los signos que componen la marca y, caso de que se trate de una marca integrada por algún diseño o logotipo, una imagen del mismo e incluso indicando la combinación de colores que la componen. Asimismo deberemos abonar previamente una tasa establecida.

Presentada la solicitud, la OEPM apertura un expediente e inicia la tramitación. Lo primero que comprobamos es que no exista ningún error de forma en la solicitud (falta de la firma, del pago de las tasas, etc.) y comprobaremos de oficio si incurre la marca solicitada en alguna prohibición absoluta.

Hecho esto, el siguiente paso es dar a conocer la solicitud a aquellos terceros que ya tienen marcas y que puedan considerar que la nueva solicitud puede perjudicarles. Para ello la nueva solicitud es publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (BOPI) y desde la fecha de publicación se inicia un plazo de dos meses para que dichos terceros puedan oponerse a la concesión de la solicitud alegando los motivos por los que consideran que no debe concederse.

Caso de oposición a la solicitud queda en suspenso y se dará trámite al solicitante para que efectúe alegaciones.

Finalizado este trámite, si nadie se opone a la

solicitud o la OEPM desestima las oposiciones presentadas, la marca será registrada. La concesión es publicada en el BOPI y se emite el título de marca. Concedida la marca, el titular podrá recoger el título previo pago de una nueva tasa.

Cualquiera puede dirigirse a la OEPM y realizar los trámites pertinentes. En este sentido indicar que no es necesario acudir de modo físico a la OEPM en Madrid sino que dicha entidad tiene concertada la posibilidad de presentación de las solicitudes y otros documentos en oficinas determinadas de las diferentes Comunidades Autónomas lo que facilita la labor de presentación.

El trámite de solicitud y registro de marca puede efectuarse de modo personal, pero lo cierto es que lo habitual es hacerlo a través de los gabinetes de Agentes de marcas y profesionales. Ello permite, además de evitar el siempre engorroso "papeleo", un mejor asesoramiento dado que podrán efectuar las investigaciones previas necesarias aconsejarnos si solicitar un distintivo o no y orientarnos sobre las posibilidades que sea concedido el registro, gestionar los trámites en caso de oposición a nuestro registro o denegación del mismo y liquidar las tasas pertinentes. Asimismo, concedida la marca, podrán efectuar por nosotros el mantenimiento de la misma y el seguimiento para el supuesto de que terceros pueden pretender registros que afecten directamente al nuestro.

Hemos dedicado tres artículos a esta materia, por lo que creo que queda bastante claro la importancia de la misma. Cualquier producto, cualquier servicio, nuestro trabajo como artistas, productores, representantes artísticos, etc. puede y debe ser protegido mediante marcas que eviten que terceros puedan aprovecharse del esfuerzo que hemos empleado para dar a conocer nuestra labor y sus distintivos.

*Nota: Todos los trámites indicados en el presente artículo vienen referidos a la solicitud y registro de marca nacional, no marca comunitaria o marca internacional. ■

JOSE RAMON GIL CANTONS




Torraiba Abogados Asociados
 Paseo de Gracia, 61. 1º 1ª 08007 BCN Spain.
 Tel. +34 93 215 91 91 Fax. +34 93 487 30 53
 jrgil@torralba-abogados.com