

## LA IMPORTANCIA DEL USO Y REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

- 1) ¿Qué es la propiedad intelectual?
- 2) ¿Qué es una marca?
- 3) ¿Diferencia entre una marca y otros derechos de Propiedad Intelectual?
- 4) ¿Puede presentarse la posibilidad que una creación de propiedad intelectual sea protegible por más de una forma jurídica?
- 5) ¿Si quiero proteger el nombre de mis productos o servicios como marca, cuál es la estrategia a seguir?
- 6) ¿Por qué invertir en el registro de una marca
- 7) ¿Quiénes pueden registrar una marca?
- 8) ¿Qué marcas son registrables?
- 9) ¿Qué marcas no son registrables?
- 10)¿Cuál es el procedimiento de registro?



## ¿Qué es la propiedad intelectual?

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente (bienes incorporales), tales como las invenciones, las obras literarias o musicales, los símbolos, las marcas, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio, otorgando el estado (ley) a favor de sus titulares un derecho de exclusividad que les permite excluir a terceros en el uso de dichos derechos.

DERECHO PRIVADO (Código Civil Art. 886 bien mueble)					
PROPIEDAD INTELECTUAL					
PROPIEDAD INDUSTRIAL		DERECHOS DE AUTOR			
(Decisión 486 Régimen Común sobre		(Decisión 351 Régimen común sobre derecho			
Propiedad Industrial)		de autor y derechos conexos)			
Invenciones	Signos Distintivos	Derechos de	Derechos		
		Autor	conexos		
Patentes	Marcas	Obras literarias, musicales, audiovisuales, plásticas, arquitectónicas, lemas y frases, fotografías, programas de ordenador	interpretaciones y ejecuciones, producción de fonogramas y		
Modelos de Utilidad	Lemas Comerciales				
Diseño Industrial	Nombres Comerciales				
Esquemas de trazado de circuitos integrados	Marcas Colectivas/Certifica ción				
Secretos Industriales	Denominaciones de Origen				



#### ¿Qué es una marca?

Una marca es un signo o una combinación de signos que identifican y diferencian los productos o servicios de una persona (empresa) de los de las demás competidores en el mercado.

Una marca puede estar compuesta por:

- Palabras o combinación de palabras (Ejemplo: ABRIL, LA MURALLA);
- Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;



- Sonidos (Ejemplo: Corneta de Helados D'Onofrio)
- Olores (Ejemplo: Olor de un perfume);
- Letras y números (Ejemplo: 1985, ASW);
- Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;



- La forma de los productos (Ejemplo: botella de Coca Cola)
- Forma envases o envolturas (trade dress);
- Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.





# ¿Diferencia entre una marca y otros derechos de Propiedad Intelectual?

Tipo	Protección	Duración
Invenciones	Otorgan derechos exclusivos	
(Patentes)	para usar y/o explotar una	20 años no renovable
	invención	
Derecho de	Otorgan derechos exclusivos	La vida del autor más 70 años
Autor	para usar y/o explotar una	no renovables
	obra	
Signos	Otorgan derechos exclusivos	Duración 10 años renovables
Distintivos	, ,	ilimitadamente
(Marcas)	distintivo	



## ¿Puede presentarse la posibilidad que una creación de propiedad intelectual sea protegible por más de una forma jurídica?

Si, por ejemplo, el  $\underline{\text{título de una obra}}$  puede estar protegido por el derecho de autor, así como bajo la forma de marca.

Un diseño puede ser protegido, como diseño industrial, como marca o como derecho de autor.

El nombre de una sociedad puede estar protegido como nombre comercial y como marca e inclusive como derecho de autor, por ejemplo:

Microsoft Con Contract Contrac	Nombre de sociedad (denominación social)	Ley General de Sociedades
Microsoft*	Nombre del producto / servicio	Decisión 486
Coca Cola	Na sala sa	Davis'' 400
Microsoft Coca Cola	Nombre comercial	Decisión 486
Microsoft*	¿Derecho de autor- LOGO?	Decisión 351
Coca Cola		



## ¿Si quiero proteger el nombre de mis productos o servicios como marca, cuál es la estrategia a seguir?

- 1) Debes <u>efectuar una búsqueda</u> en el registro de signos distintivos del INDECOPI para verificar que dicho signo está disponible, ya sea para descartar que no exista una marca idéntica o similar que sea confundible con tu marca, pues la autoridad marcaria denegará el registro de las solicitudes de marcas que pueden generar riesgo de confusión en el consumidor.
- 2) Si la <u>marca está disponible</u> debes registrarla de inmediato, pues el registro es el que otorga el derecho de exclusividad "*primero en el tiempo, primero en el derecho*". Sin registro no tienes derecho de exclusión alguno sobre terceros, salvo que tu marca coincida con tu nombre comercial que si protege el signo sobre la base del primer uso.
- 3) Si quieres <u>exportar tus productos o servicios</u> al extranjero deberás hacer lo mismo en el territorio a exportar. La Legislación y los tratados te permiten revindicar una prioridad de solicitud de registro durante el lapso de 6 meses en los países miembros de la Comunidad Andina y/o países signatarios del Convenio de Paris.
- 4) <u>Debes usar tu marca</u> para los servicios y/o productos que identifica, pues la ley exige el uso de la misma a partir del 3 año de registrada la marca (periodo de gracia), luego del cual el registro de marca es susceptible de ser cancelado a solicitud de tercero.
- 5) Debes encargarte de **renovar y vigilar tu marca**.



### ¿Por qué invertir en el registro de una marca?

#### ✓ ¡NO ESTAS TRABAJANDO PARA OTROS!

Al registrar tu marca, tus productos o servicios, controlas la reputación de tu negocio impidiendo que otros se "cuelguen" de ésta para lucrar o desprestigiar la calidad de lo que vendes o comercializas.

#### ✓ ¡EVITAS PROBLEMAS Y FUTUROS GASTOS!

Comercializar productos o servicios, sin saber si éstos pertenecen a otros, puede generar acciones legales en tu contra. Registrando tu marca sabes que ésta no tiene impedimentos para su uso y también aseguras que tu esfuerzo no podrá ser aprovechado por otro.

#### √ ¡LA MARCA ES EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE DE TU EMPRESA!

Tu marca es el activo más importante de tu empresa pues identifica el nombre de ésta o los productos o servicios que comercializas. La gente al momento de decidir la compra se guía por la marca.

## √ ¡LA MARCA COMO SUSTENTO PARA OBTENER CRÉDITOS!

La marca puede ser valorizada, incorporada como activo en tu contabilidad y servir de garantía en el caso de financiamientos.

#### √ ¡ES UN FACTOR DE FORMALIDAD Y SERIEDAD!

Tu marca registrada otorga formalidad y seriedad a tus transacciones.

#### ✓ ¡REPRESENTA UNA CUOTA DE MERCADO!

Más que un activo, la marca representa una cuota de mercado, de clientes. El capital es reemplazable pero la reputación y fuerza de venta de una marca no lo es.



A B O G A D O S		
¿Quiénes pueden registrar una marca?		
Cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera o un grupo de personas no organizado. No se requiere que el titular esté domiciliado o que cuente con un establecimiento en la República del Perú.		



## ¿Qué marcas son registrables?

Marca	¿Por qué es registrable?
-------	--------------------------

inventada o de "fantasía" que no tiene significado en ningún idioma. **MAQIL** Definitivamente las marcas fantasía son las más distintivas entre

todas las marcas.

Porque se trata de una marca

Porque se trata de una marca **CALZADO** compuesta por el término de fantasía "CAMYRU" y por el término genérico "CALZADO", cuya combinación es CAMYRU distintiva y registrable como marca.

Porque es otro termino inventado o Veltyz

de fantasía que es distintivo



### ¿Qué marcas no son registrables?

- Las marcas que consistan exclusivamente de un signo o indicación descriptiva o genérica o usual.
- Las marcas que carezcan de distintividad.
- Las marcas que sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
- Las marcas que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases.
- Las marcas que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
- Las marcas que puedan engañar 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.
- Las marcas que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen.
- Las marcas que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, signos oficiales;

Ejemplos de marcas que no son registrables:

#### Marca

## BUENO!

## AUTO ONU



#### **GORGONZOLA FRIST**

#### ¿Por qué no es registrable?

Porque se trata de un término que carece de distintividad, pues describe una característica aplicable a cualquier producto o servicio.

En relación a autos, porque se trata del nombre genérico del producto.

Porque la sigla ONU es un símbolo protegido internacionalmente.

Porque la figura de la bandera azul y estrellas doradas es un símbolo protegido internacionalmente.

Porque la marca incluye la denominación de origen protegida GORGONZOLA.



### ¿Cuál es el procedimiento de registro?

El registro de marcas se realiza sobre la base de 45 clases. 34 son de productos y 11 de servicios.

En tu solicitud deberás precisar en qué clases quieres registrar tu marca. Lo recomendable es escoger las clases directamente relacionadas con tus productos o servicios.

Los costos de cada trámite están publicados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI. El TUPA lo puedes obtener en <a href="https://www.indecopi.gob.pe">www.indecopi.gob.pe</a>.

FASE 1: Búsqueda de Antecedentes Registrales FASE 2: Presentación de solicitud de registro FASE 3: Verificación de aspectos formales

FASE 4: Publicación de marca FASE 5: Plazo de Oposición FASE 6: Examen Registral

Tu marca tendrá una vigencia de diez (10) años y podrá ser renovada por periodos idénticos de manera indefinida.

Si tu solicitud de marca es denegada de oficio o a solicitud de parte (oposición) podrás impugnar la Resolución denegatoria en el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha en que ésta te es notificada, mediante un Recurso de Reconsideración (requiere de nueva prueba) ante el mismo órgano que emitió la Resolución o podrás apelar la Resolución ante el Tribunal del INDECOPI.

