

## Aspectos generales del derecho de marcas y marca española

**Puede solicitar una marca española** todo español -bien sea persona natural o jurídica- y todo extranjero que resida habitualmente o tenga un establecimiento, industrial o comercial, serio y efectivo en España o que, no teniéndolo, se beneficie de lo dispuesto en el **Convenio de la Unión de Paris**, o sea **nacional de Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio** o bien **sea nacional de un Estado que permita a los españoles el registro de marcas en su territorio**.



Viva Bilbao

### *Se reconocen marcas:*

- • **De productos y servicios:** Individualizan productos y servicios respectivamente (marcas individuales).
- • **Colectivas:** Individualizan productos o servicios de una asociación de productores, fabricantes, comerciantes, etc.
- • **De Garantía:** Certifica las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca
- **Situaciones excepcionales por su uso y reconocimiento:**
  - artículo 8.2 [Ley de Marcas](#). : "se entenderá por **marcas o nombres comerciales notorios** los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del

*público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”* Habrá de valorarse el volumen de ventas, la valoración alcanzada en el mercado, la intensidad y duración del uso, o el prestigio alcanzado para determinar la notoriedad. Cuanto mayor es el grado de notoriedad mayor campo de protección se le otorgará al signo distintivo.

- artículo 8.3 de la [Ley de Marcas](#): “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que la misma sea **renombrada**”. Deberá ser conocido por la generalidad de los consumidores y **gozará de una protección absoluta que impedirá el registro de signos similares con independencia de cual sea el producto o servicio que pretende distinguir**. Como ejemplo de marcas renombradas en España podríamos citar entre otras: Real Madrid, Barcelona, El Corte Inglés, Iberia, Cola-Cao o Zara.

#### **Derechos del titular de una marca:**

- • **Derecho a utilizar la marca** en exclusiva en el tráfico económico.
- • **Ceder o licenciar** la marca
  - **Impedir** que terceros no autorizados **utilicen** una marca o signo idéntico o similar para productos o servicios similares
- • **Oponerse a que se inscriban** en la OEPM signos confundibles con el suyo.
- • Solicitar ante los Tribunales la **nulidad** de otras marcas posteriores confundibles con la suya

**La marca registrada tiene una vida legal de 10 años, contados desde su solicitud. Puede ser renovada por periodos sucesivos de 10 años.**

#### **Tipos de signos que pueden constituir marcas (LM)**

Estos signos deben servir para distinguir los productos o servicios de otros idénticos o similares.

- **Denominativo:** un vocablo
- **Gráfico:** un dibujo
- **Mixto:** combinación de los dos anteriores
- **Formas tridimensionales:** como los envases
- **Sonidos:** siempre que sean susceptibles de representación gráfica

#### **Tipos de signos que no pueden constituir marcas (prohibiciones absolutas, LM)**

- Nombres genéricos
- Signos que describan los productos o servicios
- Indicadores de procedencia geográfica
- Signos contrarios al orden público
- Signos engañosos

### **Tipos de marcas que excepcionalmente pueden constituir marcas (prohibiciones relativas, LM)**

- Los signos idénticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios idénticos o similares
- Los signos idénticos o semejantes a una marca -o nombre comercial- notoria o renombrada anteriormente registrada.  
Su acceso al registro está prohibido además para productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por dicha marca notoria o renombrada, si ello puede implicar un aprovechamiento indebido de la misma o un menoscabo en su carácter distintivo, notoriedad o renombre
- Las imágenes o nombres de tercero sin autorización

### **Registro de marca en el extranjero**

La solicitud de reconocimiento en el extranjero, como marca de un signo distintivo que ya está protegido como marca en España (o respecto del que se ha cursado una solicitud) puede efectuarse de modos diversos.

- PAIS POR PAIS depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca, o
- A través de la solicitud **INTERNACIONAL**. Por este procedimiento, regulado por el **Arreglo de Madrid y en su Protocolo** se puede obtener protección en hasta 85 países depositando una **única solicitud**. En España se efectuaría en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de WIPO/OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. La decisión de conceder o denegar la protección corresponde a cada país. A este respecto, comentábamos el instrumento denominado [Madrid Monitor](#), destinado a facilitar el registro internacional
- Mediante la solicitud de una **MARCA COMUNITARIA**. Este procedimiento está regulado por el **Reglamento de la Marca Comunitaria** que establece la posibilidad de obtener mediante una **única solicitud**, que podrá presentarse a elección del

solicitante ante la OEPM o la OAMI de Alicante, protección en la totalidad de los países comunitarios. La Marca Comunitaria tiene un carácter unitario y produce el mismo efecto en todo el territorio de la Comunidad. La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente

Más [aquí](#)