

Proteger lo que nos hace ÚNICOS

El valor de lo intangible

Nuria Marcos Herrezuelo
Directora General de PONS IP

Propiedad Industrial e Intelectual

¿QUÉ DERECHOS PROTEGEN Y CÓMO SE PROTEGEN?



PATENTES Y MODELOS UTILIDAD

Nuevas invenciones

Registro



DISEÑOS INDUSTRIALES

La forma o apariencia
externa

Registro (con
excepciones)



MARCAS

Identificación distintiva de
productos o servicios

Registro



OBRAS

Creaciones artísticas,
literarias y científicas

Los derechos surgen con
la creación



SECRETOS INDUSTRIALES O COMERCIALES

Información valiosa no
conocida por el público

Medidas para
mantenerlo en secreto

Tipos de marcas, protección y exclusividad

¿QUÉ ES UNA MARCA?

La **marca** es algo más que un simple nombre, a través de ella podemos **identificar y reconocer un producto, servicio o compañía, diferenciarnos** de competidores y **posicionarnos** en el mercado.



**ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA ESTRATEGIA
GLOBAL DE NEGOCIO, LA ESTRATEGIA DE MARKETING
Y LA ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Tipos de marcas, protección y exclusividad

TIPOS DE MARCA

Una marca puede estar formada por una **palabra**, una **imagen**, un **sonido** o un **conjunto de esos elementos**. Estos elementos sirven para **identificar y diferenciar** la marca de su competencia en el mercado (nacional, EU o Internacional).

NACIONAL



EUROPEO



INTERNACIONAL



En función a la representación con la que se identifica una marca, existen varios tipos de marcas para solicitar la protección que mejor se adapte a tus necesidades y estrategia.

LAS MARCAS SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS, LAS **MARCAS CONVENCIONALES** Y **MARCAS NO CONVENCIONALES**.

Tipos de marcas, protección y exclusividad

TIPOS DE MARCA: CONVENCIONALES

REEBOK

MARCAS DENOMINATIVAS

Nombres propios o inventados, pseudónimos, cifras, letras, **sin gráficos, ni tipografía especial.**



MARCAS FIGURATIVAS

Símbolos, logos, dibujos y cualquier otra representación gráfica. También la combinación de gráficos con denominaciones.

Tipos de marcas, protección y exclusividad

TIPOS DE MARCA: NO CONVENCIONALES



MARCAS DE MOVIMIENTO

Un **movimiento o cambio de posición** concreto de elementos de nuestra identidad corporativa o producto, siempre que podamos representarlo a través de un archivo de vídeo o serie de imágenes.



MARCAS SONORAS

La **identidad corporativa sonora** también puede registrarse como marca (audio-logotipos, canciones corporativas, etc).



MARCAS MULTIMEDIA

Marcas que **combinan imagen y sonido** y que pueden presentarse a través de un archivo audiovisual.

Tipos de marcas, protección y exclusividad

TIPOS DE MARCA : NO CONVENCIONALES



MARCAS PATRÓN

Constituida exclusivamente por elementos que se repiten periódicamente. Se representa mediante una reproducción de dicho patrón.



MARCAS DE COLOR

La protección de un color o su combinación, designados por un código específico, es la marca de color. Su registro no se obtiene fácilmente.



MARCAS DE POSICIÓN

Consiste en el modo específico en que la marca está colocada o en la manera en que figura en el producto. Se representará a través de una reproducción que identifique la posición, su tamaño o proporción, en relación con el producto.

Tipos de marcas, protección y exclusividad

TIPOS DE MARCA: NO CONVENCIONALES



Google

MARCAS HOLOGRAMA

Los efectivos con características holográficas también se pueden proteger a través de una reproducción gráfica o fotográfica que permita identificar correctamente el holograma.



MARCAS TRIDIMENSIONALES

Incluyen una forma en 3D (recipientes, embalajes, productos y apariencia general).

2. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

- Clase 1 a 34: Productos
- Clase 35 a 45: Servicios



2. SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS?

Alcance aplicativo:

El principio de especialidad.

La marca identifica unos productos o servicios concretos de tal manera que podrán existir distintivos iguales o semejantes siempre y cuando se refieran a productos o servicios diferentes.



ALCANCE TEMPORAL

✓ Duración inicial:

10 años desde fecha solicitud

✓ Renovación:

Cada 10 años sin límite temporal

ALCANCE TERRITORIAL

VÍA NACIONAL (ARGENTINA-ESPAÑA)



VÍA REGIONAL (HACIA EUROPA)



VÍA INTERNACIONAL



Tipos de marcas, protección y exclusividad

ESTRATEGIA DE VIGILANCIA

La **piratería y la falsificación supone un riesgo** para los consumidores, fallos de seguridad y pérdidas financieras y reputacionales.

Unido al plan de protección registral, debemos **diseñar e implementar una estrategia de vigilancia** a medida, que contemple tanto los canales On line, como off line.

Para ello, **existen soluciones** que, combinando tecnología y expertos en IP permiten obtener una **vigilancia integral y global de la marca**.

Tipos de marcas, protección y exclusividad

ESTRATEGIA DE VIGILANCIA

ALERTA es la **combinación de una rigurosa vigilancia registral** con las más **modernas tecnologías** para evitar que los infractores puedan amenazar el uso, valor y reputación de la marca.

Desde la fase más temprana de protección de una marca, hasta su acceso, distribución y crecimiento en el mercado, **ALERTA vigila y protege la marca** poniendo el foco tanto en los canales online, como en los offline.

ALERTA REGISTRA



Evita el registro de marcas similares o iguales.

ALERTA ADUANERA



Controla y detiene la entrada y salida de los productos falsificados.

ALERTA A ONLINE

Analiza, detecta y elimina las infracciones de marcas en los entornos online.

ALERTA DOMINIOS



Monitoriza y detecta los dominios coincidentes con una marca.

Tipos de marcas, protección y exclusividad

ESTRATEGIA de RENOMBRE

ADEMAS DE PROTEGER Y VIGILAR LA MARCA...

**¿PODEMOS INCREMENTAR SU VALOR,
BENEFICIARNOS DE UNA PROTECCIÓN ABSOLUTA Y USO EXTENDIDO,
PARA CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO EN EL MERCADO?**

Tipos de marcas, protección y exclusividad

ESTRATEGIA RENOMBRE

¿QUÉ ES EL RENOMBRE?

El Renombre **es el reconocimiento de una marca que le otorga una mayor protección jurídica** y nos permite traspasar el principio de especialidad pudiendo actuar frente a marcas idénticas o similares que operen o traten de operar en sectores diferentes.

El ámbito de protección de una marca viene **delimitado por los productos o servicios registrados** pudiendo extenderse, como mucho, frente a aquellos que puedan resultar semejantes, es lo que se conoce como **“el principio de especialidad”**.

Con **el renombre se consolida el posicionamiento de la marca** centrando las inversiones en la correcta cobertura aplicativa y geográfica de esta focalizando los registros únicamente en aquellas clases que cubran los productos y servicios de interés.

EL RECONOCIMIENTO DEL RENOMBRE DE UNA MARCA AMPLÍA Y REFUERZA SU PROTECCIÓN JURÍDICA FRENTE A TERCEROS

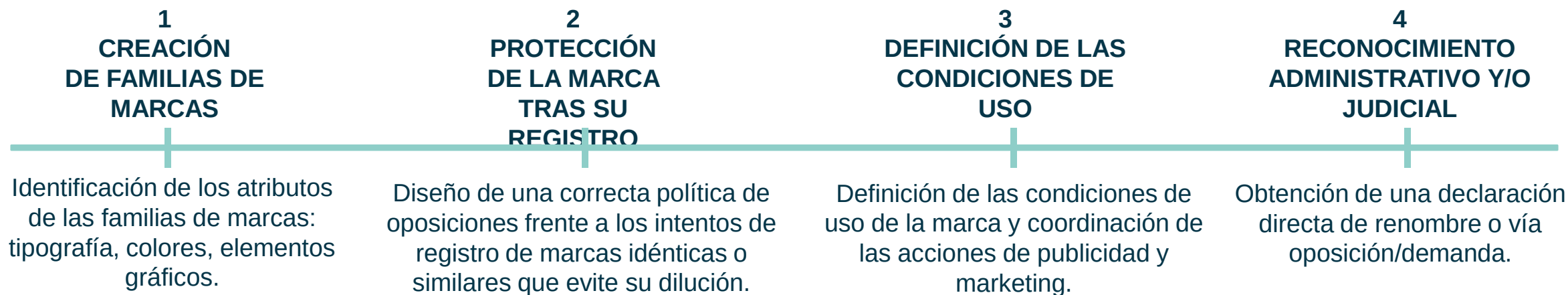
Tipos de marcas, protección y exclusividad

ESTRATEGIA RENOMBRE

Una metodología que **combina la estrategia tradicional de renombre con tecnología** para facilitar y fortalecer el renombre de la marca.

PONS IP **TRADEmax**[®]

Fases de implementación de una estrategia de renombre:



PONS IP
ALERT

SAFE EVIDENCE

Tipos de marcas, protección y exclusividad

ESTRATEGIA RENOMBRE

VENTAJAS:

- ☒ **AUMENTA** su valor.
- ☒ **AMPLÍA Y REFUERZA** su protección jurídica frente a terceros.
- ☒ **ELEVA** su valor en el mercado.
- ☒ **POTENCIA** su diferenciación y reputación.
- ☒ **IMPACTA** directamente sobre la visibilidad de la marca.
- ☒ **REDUCE** costes.
- ☒ **EVITA** la fuga de resultados y dilución.

Tipos de marcas, protección y exclusividad

RECOMENDACIONES

-  Realizar un análisis exhaustivo sobre la **viabilidad** de la marca y contar con una buena **estrategia de registro** es el primer paso para protegerla y maximizar su valor dentro y fuera de la organización.
-  Implementar una **estrategia global** de marca a lo largo de todo su ciclo de vida.
-  **Vigilarla** ante posibles infracciones y usos indebidos, online y offline, es el paso definitivo para que nuestra marca mantenga su valor de mercado evitando daños reputacionales y la posible fuga de resultados.
-  Tu **dominio** permite identificar tu marca además de potenciar su credibilidad, experiencia y autoridad en la red. Protegerlo y vigilarlo reforzará tu posicionamiento e impedirás la ciberocupación por parte de aquellos que persiguen beneficiarse de tu imagen de marca.

Denominaciones de Origen

¿QUÉ SON LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS?

Las **Denominaciones de Origen (DO)** son una certificación legal que se otorga a ciertos productos **cuya calidad, características y reputación están vinculadas** directamente a un lugar geográfico específico.



ORIGEN GEOGRÁFICO DEFINIDO

El producto debe provenir de una zona concreta.



CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

La zona influye en las propiedades del producto (clima, suelo, técnicas de producción).



REGULACIÓN Y CONTROL

Hay normas estrictas que regulan cómo se produce el producto y un organismo que supervisa su cumplimiento.



PROTECCIÓN LEGAL

Evita que productos de otras regiones usen el mismo nombre, garantizando la

LA DO BENEFICIA A PRODUCTORES Y CONSUMIDORES,
FOMENTANDO LA CALIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA

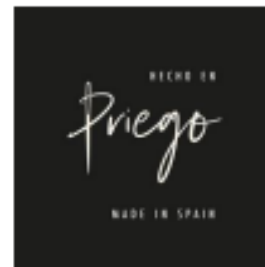
¿Qué son?

La **marca colectiva** es todo signo que sirve para distinguir los productos o servicios de los miembros de una asociación de los productos o servicios de otras empresas.

La **marca de garantía** es un signo que sirve para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de la presentación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.



M-3749902
Fabiola de Palencia
(marca de garantía)



M-4038810
Hecho en Priego
(marca colectiva)

Protección IG / DOP / IGP / ETG y Marcas

Conceptos básicos:

- DOP: vínculo total con la zona geográfica.
- IGP: vínculo parcial o reputacional.
- IG (espirituosos): vínculo de características atribuibles al origen.
- ETG: rasgos específicos tradicionales.



Diferencias IG vs Marca:

- IG es de dominio público; marca es propiedad privada.
- IG registrada por autoridades públicas; marca por oficinas de marcas (OEPM, EUIPO, OMPI).
- Supervisión pública vs. supervisión privada.



Marcas colectivas:

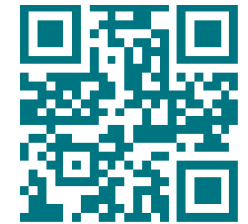
- Permiten que asociaciones sectoriales protejan signos colectivos adicionales.
- Ejemplos: Jabugo (OEPM M3517005), Manchego (OEPM M2820580), Rioja (EUIPO).

Recomendaciones para exportar a China

1. Registrar cuanto antes (First-to-file) China aplica la regla del primero en presentar
2. Hacer una búsqueda previa para evitar marcas idénticas o similares
3. Registrar en caracteres chinos: Aunque tu marca sea en letra latina, regístrala también en caracteres chinos —2-4 caracteres, fácilmente pronunciables y con connotación positiva— para un reconocimiento efectivo por las autoridades
4. Elegir bien clases y subclases: Revisa con cuidado en qué clases/Niza va tu producto o servicio. Registra también subclases afines para evitar que tu marca quede limitada o infringida indirectamente
5. Vigilar activamente el mercado: Tras el registro, debes monitorizar e-commerce, ferias, fabricantes y puntos de venta para detectar falsificaciones
6. Registrar la marca en aduanas
7. Contar con asesoramiento local/IP Cooperar con abogados o agentes especializados en PI china
8. Debes usar la marca dentro de China en 3 años tras el registro (o riesgo de cancelación)

PONS IP

¡MUCHAS GRACIAS!



www.ponsip.com



ESPAÑA | COLOMBIA | CHINA

MADRID | BARCELONA | ALICANTE |
SEVILLE | VALENCIA | SANTIAGO DE COMPOSTELA