



Cuando lo único está fuera de nuestro alcance: la carrera de las marcas registradas

Baker Tilly Global



Cuando lo único está fuera de nuestro

alcance: la carrera de las marcas registradas

Con el mundo experimentando un auge en las solicitudes de registro de marcas, quedan menos palabras comunes sin oposición para los negocios. Entonces, ¿cómo deberían las empresas forjar su marca única utilizando marcas registradas?

Cuando Facebook lanzó su nueva empresa Meta, a fines de 2021, estaba lejos de ser la primera empresa tecnológica en usar una variación de ese nombre.

En cuestión de días, una pequeña empresa de tecnología que había registrado el nombre unos meses antes, se quejó de que Facebook había "cometido una infracción de marca registrada" y, después de rechazar una oferta inicial para vender el nombre, inició acciones legales contra el gigante tecnológico.

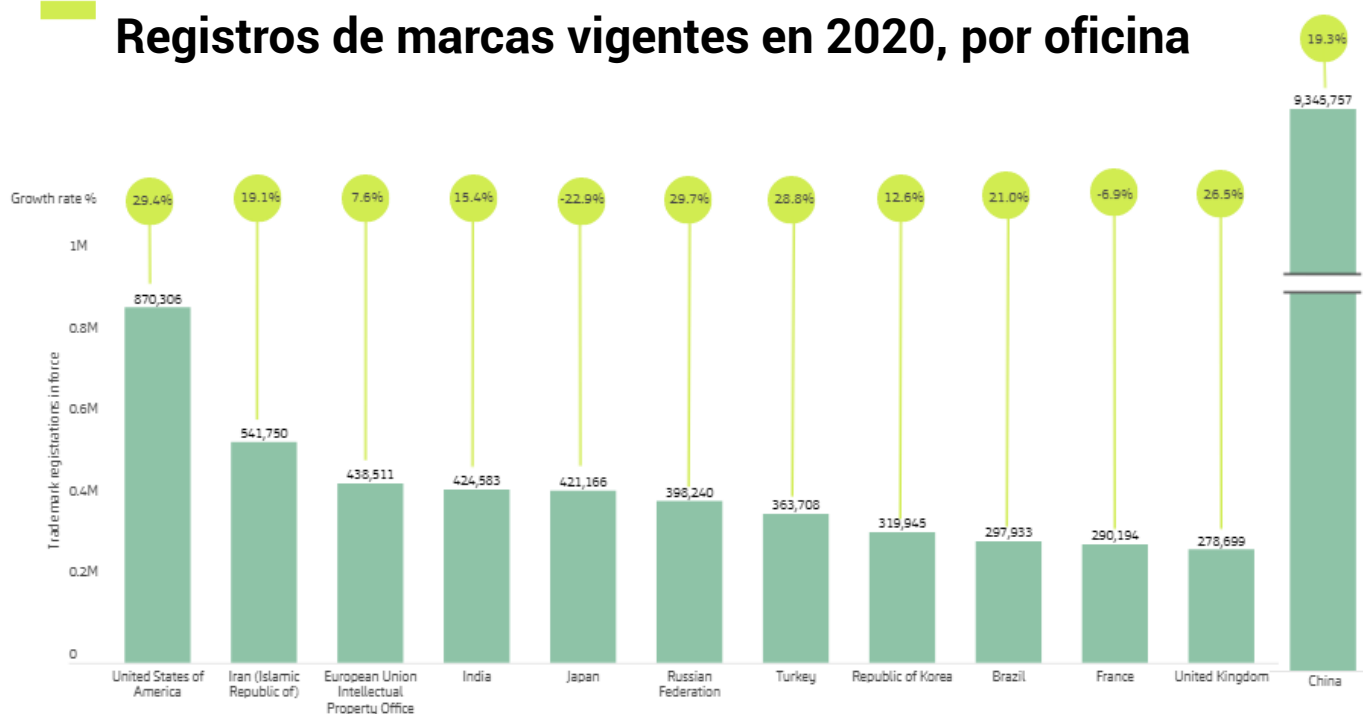
Si bien ese asunto aún no se ha resuelto, Facebook gastó \$ 60 millones para comprar el nombre de otro meta, esta vez Metabank .

Sin embargo, la base de datos World IP sugiere que existen más de 500 marcas comerciales activas relacionadas con la informática que también usan Meta en el nombre, algunas de las cuales datan de la década de 1990.

Amplíe la búsqueda a otras clases y verá unas 4000 marcas Meta activas, la mayoría registradas mucho antes de que Facebook decidiera que necesitaba una actualización de la marca.

La historia de Meta resume un desafío clave para los abogados de propiedad intelectual y marcas registradas, y las empresas para las que trabajan: simplemente nos estamos quedando sin palabras.

Registros de marcas vigentes en 2020, por oficina



Auge de las solicitudes de registro de marcas

Actualmente, el mundo está experimentando un auge de marcas registradas, con casi 200 000 solicitudes de marcas registradas presentadas a través de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) en 2021, lo que representa un aumento del 23 % con respecto a 2019.

Las oposiciones a las solicitudes de marcas registradas también alcanzaron un máximo histórico en 2021, con alrededor de 20 000 presentadas ante la EUIPO.


En todo el mundo, los registros de marcas activas crecieron un 11 % en 2020.

Pero los expertos de Baker Tilly dicen que el mercado de palabras reales que pueden ser registradas está cada vez más saturado.

“Es un desafío encontrar una marca que sea libre de usar y de registrar, especialmente en sectores concurrenciosos”, dice Jane Kennedy, abogada de marcas registradas del bufete de abogados británico Freeths, parte de la red Baker Tilly International.

“Lo he notado recientemente al realizar búsquedas de autorización para clientes”

“Es un desafío al que se enfrentan muchos clientes si quieren usar palabras estándar en inglés, entonces es cuando vemos palabras creativas y acuñadas”.



"Es un desafío al que se enfrentan muchos clientes si quieren usar palabras estándar en inglés, entonces es cuando vemos palabras creativas y acuñadas".

- Jane Kennedy

Un informe que analizó el desafío, técnicamente conocido como agotamiento de marcas registradas, el año pasado, encontró que el 77% de las palabras en inglés más comunes coincidían exactamente con el registro de marcas comerciales de la UE, mientras que el 75% de las palabras en inglés coincidían con las marcas comerciales de EE. UU.

Esas palabras sobrantes a menudo son menos que ideales : difícil, matar, pobre, lo siento, lo peor, problema y enfermedad, por ejemplo.

Se observaron problemas similares en los idiomas europeos, particularmente donde aparecen palabras similares en todas las culturas.

Las empresas buscan proteger no solo la marca registrada en su idioma de origen, sino también las traducciones en varios otros de los 23 idiomas oficiales de la UE.

También deben considerar términos que puedan ser fonéticamente similares o que aquellos que no hablan el idioma original puedan confundirlos como similares.

Es una de las razones por las que el gigante tecnológico Apple pudo impugnar con éxito el registro de 'Mi Pad' en Europa por parte de una empresa tecnológica china, argumentando que era demasiado similar fonética y visualmente al iPad (aunque Apple también perdió una batalla posterior contra una tecnología marca registrada de Pear).

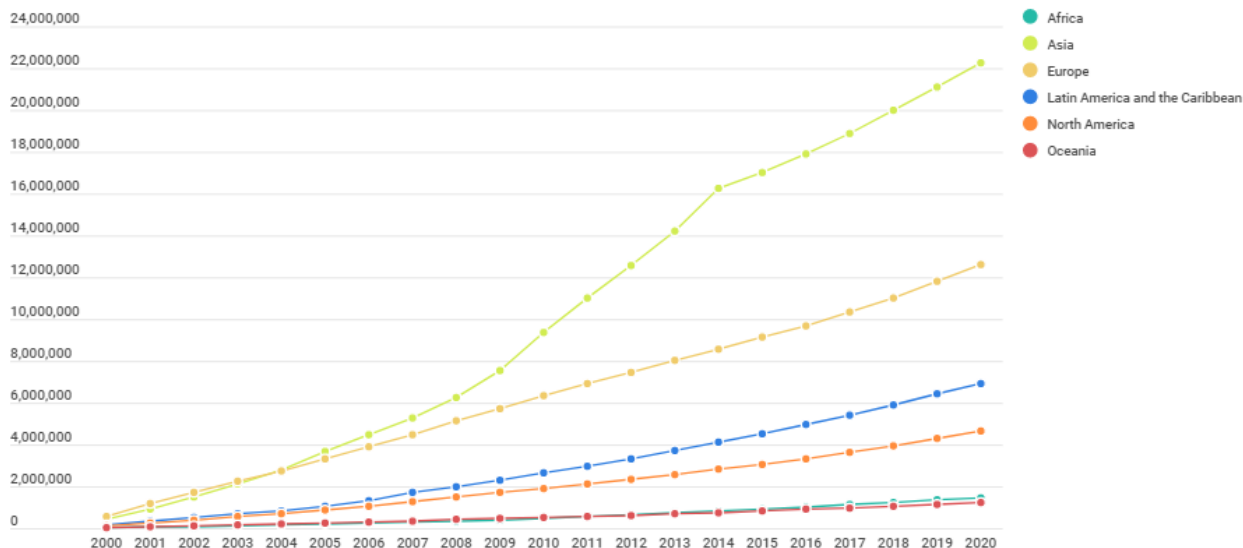
Pero convencer a una empresa de que abandone un nombre o una idea de marca que les encanta, frente a la probable oposición, puede ser un desafío.

"Por lo general, mis clientes acuden a mí y saben exactamente lo que quieren solicitar en la marca registrada y, la mayoría de las veces, tengo que decirles que se olviden, porque tienden a elegir términos descriptivos", dice Christian Engelhardt, Socio y Abogado en Baker Tilly Alemania.

"Por lo general, mis clientes acuden a mí y saben exactamente lo que quieren solicitar en la marca registrada y, la mayoría de las veces, tengo que decirles que lo olviden, porque tienden a elegir términos descriptivos".

- Christian Engelhardt

Total de registros de marcas de 2000 a 2020



“Así que sí, hay una tendencia a empezar a inventar nuevas palabras, y eso funciona bastante bien, pero a menudo prefieren apegarse a su término descriptivo porque realmente lo quieren y, en cambio, lo desarrollan con un logotipo u otros elementos gráficos”

“Es realmente un proceso creativo”.

“Si es una palabra de dos partes, pueden usar una palabra en un idioma y luego cambiar la otra palabra. Puede ser un proceso muy individual”

“Puedo darles alguna orientación, y tal vez incluso algunas ideas de lo que creo que podría funcionar, pero al final, depende de la empresa ser creativo”.

El abogado de propiedad intelectual y de marcas italiano Matteo Martorana dice que la mayoría de los casos en los que trabaja proceden sin problemas y, por lo general, experimentar con palabras o agregar elementos figurativos puede ser suficiente.

Pero aún puede haber desafíos y recuerda un problema en particular en el que se rechazó una marca que usaba palabras italianas comunes: *dulcis*, que puede significar pastel, y *frutta*, que puede significar fruta.

Si bien los términos comunes en italiano, en otros idiomas aparentemente se habían considerado lo suficientemente exóticos como para justificar marcas registradas.



Las palabras comunes crean desafíos

Cuando un término o signo ya está registrado, el examinador de PI debe decidir si la marca utiliza términos descriptivos generales, como pastel, que normalmente tendrían menos protección que un término específico.

La EUIPO examina el carácter descriptivo para determinar si el signo tiene un significado corriente, que la gente entendería de inmediato y que no es distintivo de los productos o servicios.

Por lo tanto, 'banco' normalmente se rechazaría por ser descriptivo, no distintivo, por ejemplo, al igual que términos como 'fresco', 'salud' o '100 g'.

"La mayoría de las dificultades que podemos encontrar son con la traducción de la marca comercial, porque creo que hay algunos términos que tienen el mismo significado en algunos idiomas", dice el Sr. Martorana.

"Pero también hay algunos términos que son absolutamente diferentes de un idioma a otro.

"Un ejemplo que presenté para un cliente mío fue la marca Dulcis en Frutta, y con una búsqueda previa, encontramos muchas marcas que usaban la palabra 'Dulcis'.

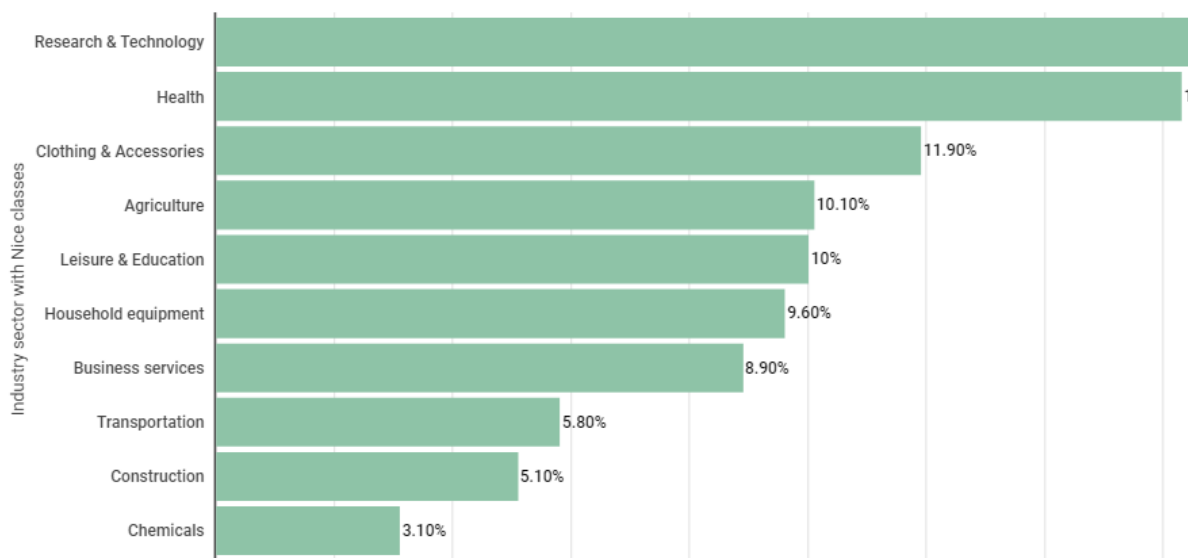
"El examinador no creía que fuera débil, pero nosotros, como italianos, lo veríamos como una marca comercial muy débil".

Él cree que la opinión de los examinadores de la EUIPO debe reflejar la diversidad de idiomas en Europa y cómo las palabras pueden traducirse entre idiomas o regiones.

"Europa es un área grande que incluye muchos idiomas diferentes, y esto es un problema. Porque si imaginamos que también se protege una marca, también para cualquier traducción de la marca, se reduce el número de marcas que puedes presentar", dice.

"Cuando tengo que buscar una marca comercial anterior, tengo que buscar una marca comercial idéntica, una marca comercial similar y también cualquier traducción de la marca comercial".

Porcentaje de solicitudes de registro de marcas en 2020, por sector industrial



El Sr. Martorana dice que a las empresas que desean registrar una marca les interesa que sean lo más amplias posible en las clases y variaciones que presentan, y eso puede incluir el registro en un área geográfica más amplia.

Si bien las marcas comerciales pueden registrarse a nivel nacional, la protección de la marca comercial es territorial, por lo que la marca comercial solo estará protegida en ese país.

La protección de la EUIPO cubre todos los Estados miembros de la UE, mientras que el registro internacional se realiza a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Utilizando el Sistema de Madrid, las empresas pueden presentar una solicitud y un único conjunto de tasas para obtener protección en hasta 126 países.

“Le sugiero al cliente que registre una marca para más clases, para más productos, porque tiene que pensar en los próximos 10 años y hacia dónde quiere que vaya su negocio”, dice.

“Si presenta todas las marcas comerciales en un momento específico, los costos se reducen, porque si decido presentar una marca comercial para dos clases, y luego de dos años decido presentar otras dos clases, es como una nueva presentación, y yo podría encontrar que esas clases ahora se están utilizando”.

Algunos países tienen sistemas de derecho consuetudinario, que reconocen marcas no registradas notoriamente conocidas, o proporcionan motivos para que las empresas con un historial de uso de una marca no registrada, impugnen a través de la ley de competencia, pero estas vías a menudo brindan una protección limitada.

"Le sugiero al cliente que presente una marca para más clases, para más productos, porque tiene que pensar en los próximos 10 años y hacia dónde quiere que vaya su negocio".

- Matteo Martorana

Para las empresas que buscan proteger la posición de mercado de bienes o servicios, la Sra. Kennedy dice que obtener una marca comercial registrada en las jurisdicciones relevantes y promoverla a través de publicidad, marketing y cumplimiento de la marca es esencial para hacer valer sus derechos.

"La publicidad juega un papel muy importante, porque cuando su gente de publicidad está publicitando su marca, estará en uso activo y se verá", dice ella".

"El mensaje para los clientes dice que esta es nuestra marca comercial e identifica al propietario de la marca".

"Es importante educar y enviar el mensaje a sus consumidores objetivo, que esta es nuestra marca registrada. Si no tiene nuestra marca registrada, no son nuestros productos/servicios".

¿Y si una gran multinacional se instala en su nombre?

"Bueno, limitémonos a Meta: si tuviera un cliente que tuviera Meta para productos y servicios similares, definitivamente no me habría pasado por Facebook", dice el Dr. Engelhardt.

"Dependiendo de lo que el cliente quiera y cuál sea su estrategia, al menos trataría de obtener una licencia o un acuerdo de delineación sobre el uso y algún beneficio para el cliente".



División de Consultoría GRC

Los riesgos son inherentes a las actividades empresariales, por lo tanto es indispensable plantear y mantener, estrategias y políticas de prevención, y acciones para enfrentarlos.



Prevención del Lavado de Activos y Corrupción



Gestión de Riesgos Legales y Penales



Gestión de Riesgos en Salud



Gestión de Riesgos Informativos



Gestión de Riesgos Operacionales y Laborales

Central Telefónica: 2066700

Central Celular: 989103115

Email: noles@bakertilly.pe

www.bakertilly.pe



Audidores y Consultores

- División de Auditoría
- División de Outsourcing y Tercerización
- División de Tributación e Impuestos
- División de Consultoría de Gestión, Riesgos y Cumplimiento
- División de Tecnología de la información
- División de Asesoría Legal Empresarial

Baker Tilly en el Mundo

- 4.36 billones en ventas
- 706 oficinas
- 38,600 profesionales
- 148 países

Central: +51 2066700

Central Celular: 981881842

Email: noles@bakertilly.pe

Dirección: Calle Germán Schreiber 283, San Isidro