

Las marcas y designaciones comerciales desde la óptica del marketing

Año
2015

Autor
Lavezzari, Daniela

Este documento está disponible para su consulta y descarga en el portal on line de la Biblioteca Central "Vicerrector Ricardo Alberto Podestá", en el Repositorio Institucional de la **Universidad Nacional de Villa María**.

CITA SUGERIDA

Lavezzari, D. y Lavezzari, J.S. (2015). *Las marcas y designaciones comerciales desde la óptica del marketing*. Villa María: Universidad Nacional de Villa María



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

IV CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA

“INSPIRACIÓN E IDENTIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES”

VILLA MARIA - 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

LAS MARCAS Y DESIGNACIONES COMERCIALES DESDE LA OPTICA DEL MARKETING

LAVEZZARI, DANIELA. AUTORA

LAVEZZARI, JUAN SEGUNDO. AUTOR Y EXPOSITOR

LAS MARCAS Y DESIGNACIONES COMERCIALES DESDE LA OPTICA DEL MARKETING

Concepto de marca

El concepto de marca juega un papel esencial en la sistematización de la rama del Derecho que nos ocupa y en la aplicación de la legislación marcaria a casos concretos.

Entre las definiciones de marcas tenemos las siguientes:

- a. Es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultordistingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.
- b. Es el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías.
- c. Son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.
- d. Es el símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor.
- e. Es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de otras empresas.
- f. Es cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes de una empresa.

La Ley no incluye una definición explícita de marca. No obstante, tal definición puede extraerse de su **artículo 1ro** que enumera lo que puede registrarse como marca.

“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”

Para empezar a desmembrar el concepto se entiende que la marca es un signo estímulo: porque causa estímulo en el receptor, ingresa en un sistema psicológico de asociaciones de ideas.

“La marca es una construcción simbólica y subjetiva que brota del diálogo, de la conversación entre la oferta, que es una promesa, y la demanda, que es una esperanza. La marca es una realidad inventada. La Empresa vive o muere según el significado que la marca logra en la mente del consumidor” Alberto R. Levy

Aspectos generales de las marcas.

La industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, y cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época, han conducido a una creciente utilización y valor de las marcas.

Una situación similar subsiste aún en las economías modernas respecto de ciertos productos básicos, particularmente agrícolas y minerales, cuyo carácter fungible presta escasa significación a la identificación de su productor; lo esencial respecto de ellos es que se cumplan las especificaciones de calidad que permitan incluir al producto en cuestión de una de las categorías empleadas en la rama comercial de que se trate para la clasificación de las mercaderías.

En la economía industrial, por el contrario, la utilización de signos que permitan determinar la empresa oferente de bienes y servicios pasa a ocupar un papel relevante. Se acrecienta en el comercio el número de mercaderías cuya calidad no puede ser totalmente determinada mediante especificaciones o descripciones relativamente simples, sino que sólo puede ser precisada con su uso. Adicionalmente, crece sustancialmente el número de productos no dirigidos a la satisfacción inmediata de necesidades básicas de la población, sino a atender deseos arbitrarios o suntuarios.

En nuestros días, en que la propaganda comercial adquiere dimensiones de enormidad y de obsesión, las marcas pasan a desempeñar dos nuevos papeles. Por una parte, la propaganda lleva a que las marcas no tengan un mero valor identificario, sino que su mera presencia otorgue cierto placer o satisfacción al comprador, o en términos más precisos económicamente, que ésta esté dispuesto a pagar un mayor precio por los productos acompañados de las marcas publicitadas.

Funciones que cumplen las marcas.

Función de identificación:

La Marca identifica a los productos y/o Servicios desde el punto de vista de sus principales características y/o atributos. La Marca es un concentrado de información y memoria de los mismos.

Función de Referencia:

La Marca reduce en los consumidores el tiempo de búsqueda, porque perciben inmediatamente el abanico de soluciones que les son presentadas.

Función de Garantía:

La Marca es un compromiso de calidad y rendimiento. El fabricante está obligado por su Marca a garantizar un mínimo de nivel de calidad, pues es una promesa hecha a los consumidores de asegurar la permanencia de buenos productos y/o servicios.

Función de Personalización:

Los consumidores a través de las marcas, manifiestan el deseo de identificarse con un determinado ambiente social. La Marca es uno de esos elementos por medio del cual el consumidor comunica quien es el o quien quiere ser ante los ojos de los demás.

Función Lúdica:

Esta función corresponde al placer que el consumidor experimenta cuando va de compras. La elección, originada por la presencia de múltiples marcas, crea en ciertos compradores una verdadera fuente de estímulo o de excitación.

Función de Practicidad:

En lugar de recomenzar en cada ocasión el proceso de decisión de compra en forma completa, la Marca permite memorizar el resultado de procesos de elección anteriores, las conclusiones obtenidas y sus experiencias de consumo. La Marca, en este sentido, es un concentrado de informaciones pasadas (que denominamos Imagen de Marca), y por lo tanto reduce el tiempo de búsqueda en el proceso repetitivo de compra.

Función Publicitaria:

La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva. Una segunda faceta de la función publicitaria se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste. Un tercer aspecto de la función aquí analizada queda configurado por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados.

Función de Protección:

El uso de las marcas es facultativo; la relación entre el producto y su índice de origen o marca es establecida únicamente por el propietario de la última, quien puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o un distinto,

variar el contenido de los envases, recurrir, en fin, a cuantas maniobras le aconseje su buena o mala fe, sin que el público tenga otra defensa contra el posible engaño que la que a la larga resulta más eficaz : dejar de comprar. La propiedad de una marca es susceptible de cuantas desmembraciones admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de contratos. La marca es como propiedad una cosa mueble que está en el comercio sin restricción de ninguna naturaleza. En todos los casos expuestos, puede resultar la marca utilizada en la práctica por dos o más comerciantes, sin que tampoco entonces tenga el consumidor recurso alguno para impedirlo.

Fuentes de derecho, uso y registro.

Otro aspecto que en el este siglo sea motivo de revisión, lo constituye el sistema de registro frente al uso anterior como fuente de derechos, así como la exigencia de algunos países de usar una marca, no como requisito para solicitarla, puesto esto contraviene las disposiciones de TRIPS, pero sí para otorgar el registro. De igual forma, con la formación de zonas de libre comercio y tratados regionales, el principio de territorialidad puede sufrir modificaciones.

Sistema de oposición.

El aceleramiento del ámbito comercial en el Siglo XXI, hará necesario agilizar los procedimientos de registro, por ello es conveniente revisar el sistema de oposición frente al examen de novedad realizado por otros para determinar el otorgamiento de un registro marcario. Actualmente la gran mayoría de países se apoya en el sistema de oposición con los problemas que éste representa.

Criterios de confusión y uso de marcas.

En la perspectiva de la industria que se nos presenta más intensiva en conocimientos, así como en información y comunicaciones, será necesario cuestionar los criterios para determinar la confusión de marcas, y pueden aparecer elementos más objetivos para determinarla o se acuda a la tecnología para ello. De la misma forma, el uso obligatorio de marcas, será objeto de revisión. Así como la forma de utilizarlas. Los medios informáticos traerán por consecuencia modalidades de uso que bien podrán considerarse como un uso

efectivo de la misma, modalidades de uso como el "uso virtual", que junto con el uso oculto y el uso relevante, podrá considerarse como uso efectivo de la marca. Asimismo, podrán surgir formas de uso indebido que conforme a la legislación internacional y nacional vigente no estén contempladas. A este respecto, cabe mencionar los problemas ya existentes que se enfrentan con la súper carretera de la información, por el uso de los nombres dominio, Internet parece ser tierra de nadie, por lo que es necesario una regulación específica que el sistema actual de protección no prevé.

Falsificación e imitación de marcas.

La globalización de mercados, no está exenta de este fenómeno. Para este tercer milenio, se incrementarán los mercados, y junto con ellos la falsificación o imitación de marcas, a pesar que TRIPS contiene los mecanismos que se consideran, hoy días necesarios para combatirla eficazmente. En TRIPS, quedaron plasmadas algunas de las inquietudes de la reunión de Canes de 1992. En esta reunión, en la que se pronosticó que para los próximos 25 años la piratería florecerá, y se expresó que la venta de productos de imitación o que deliberadamente se les aplica una marca indebidamente, es una industria internacional. Este fenómeno social, no debe verse de manera exclusiva, como un problema de países en vías de desarrollo, sino que lamentablemente lo es a nivel mundial. Es por ello que apoyados en TRIPS, se deben continuar los trabajos para tomar medidas coordinadas y simultáneas en los diferentes países para ello, de nada servirá, presionar a las autoridades de sólo unos cuantos países, o del país donde se comercializa el producto, pero no tomar acciones en los países donde se fabrican los mismos. La tendencia internacional fue despenalizar las conductas en materia de propiedad industrial, tanto en materia de patentes como de marcas, pero tal vez será necesario revisar si esta tendencia fue afortunada o no, o seleccionar algunas conductas para regresarlas al ámbito penal, y equipararlas a otro tipo de delitos, como podrían ser los fiscales, o delitos contra la salud. Por otra parte, las exigencias del comercio, demandarán una mejor conciencia de consumo, que ojalá

coadyuve a no adquirir al menos conscientemente artículos falsificados o contratar servicios que se ofrezcan con marcas utilizadas indebidamente.

Protección y registro de marcas notorias.

Entre los múltiples temas debatibles, está el del posible registro nacional o internacional de marcas notorias. Complejos son los argumentos en pro o en contra, y no existe consenso al respecto, pero la tendencia es en el sentido de analizar esta posibilidad, sin olvidar el posible reconocimiento como notorio, a los nombres comerciales.

La marca como método mnemotécnico.

La marca, en tanto que un signo – estímulo, es un signo de sustitución, es decir, un símbolo en el sentido exacto del término.

La condición asociativa de la marca es un poderoso instrumento mnemotécnico. La originalidad temática y formal, el valor simbólico, y la fuerza de impacto visual y emocional, contribuyen a la constante de re impregnación de la marca en la memoria colectiva.

Si la marca es un signo – estímulo, es decir, un signo asociativo e inductivo que se incorpora a los *sistemas mentales*, también al mismo tiempo es signo memorizante.

Factores memorizantes de la Marca

- Originalidad: se logra con hacer una investigación icónica y de la memoria visual (VALS). Al receptor le permite cierto registro.
- Gama Cromática: a la marca le infiere poder, para generar el signo.
- Valor Simbólico: las denotaciones y connotaciones están dado por el sistema de signos que refleja.
- Las denotaciones: marcas que se pretenden explícitas, figurativas y analógicas, en los primeros niveles de la escala de Iconocidad.
- Las connotaciones: Investigaciones de valores ¿Cuáles son los valores personales?.

- **Pregnancia:** se define como la medida de la fuerza con que una forma se impone en el espíritu. Al tener formas simples lleva a mayor nivel de impacto.
- **Potencial mnemotécnico:** **Notoriedad:** es el resultado acumulado de dicha difusión. Es el aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repetición tiene mayor registración.

Toda marca debe poseer cualidades intrínsecos, para ser aceptada y memorizada por ella misma.

Clasificación en el contexto comercial

1. **Denominación social:** Se convierte en la marca de la empresa. Y su función es distinguir producciones, y posesiones.
2. **Marca de Producto:** Se adhiere y lo acompaña en el ciclo del producto.
3. **Paraguas o Breaf de Marca (Marca de línea):** Es la marca de líneas de productos.

El sistema de la Marca

La significancia de "garantía", que es supuestamente inherente en la marca.

Tres Vertientes

- **Garantía de responsabilidad pública:** supone que toda marca como signo de representación (como "ente moral y "signatura") que compromete implícitamente todos sus productos y mensajes.
- **Garantía de autenticidad** que es de creación original, exclusividad del fabricante.
- **Garantía de constancia de calidad:** cuando la calidad fue aceptada por su público, debe tener continuidad, mantenida en el tiempo.

La marca constituye un sistema de atributos

- **Atributo de "Firma":** Valoración de marca sombrilla. La empresa diversifica y se extiende amparando sus productos y servicios.
- **Atributo "personalismo"** cuando el nombre de la marca es el nombre de una persona reconocida dentro de un sector o especialidad.
- **Atributo de procedencia:** referido al origen.

- Atributo psicológico: Antigüedad, modernidad

Identidad de Marca.

Una marca está configurada por los siguientes elementos:

NOMBRE O FONOTIPO: Constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. Es la identidad verbal de la marca.

LOGOTIPO: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se escribe.

ISOTIPO: Es la representación grafica de un objeto, que es un signo- icono.

GAMA CROMÁTICA o CROMATISMO: es empleo y distribución de los colores.

DISEÑO GRAFICO O GRAFISMO: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que forma parte de la identidad visual de marca.

A la totalidad de la marca, cuando consta de los tres elementos anteriormente nombrados, también se le denomina.

Puede que quizás el nombre de la marca sea la parte más importante de la misma puesto que es por esa denominación por la cual va a preguntar el consumidora la hora de la compra.

Integración de los signos de Identidad

Signos de Identidad	Naturaleza	Cualidad	Función	Nivel de Percepción
Logotipo	Lingüístico	Denotativo	Designación	Semántico
	Gráfico	Connotado	Referente	Estético
Símbolo	Gráfico	Connotado	Referente	Estético
	Signico	Connotativo	Impacto	Sensación
Cromatismo	Signico	Connotativo	Impacto	Sensación
	Físico	Abstracto	Seducción	Señalítico

El logotipo

Tiene naturaleza lingüística, debido al empleo de un determinado lenguaje para la comprensión de los receptores. Y grafica debido al procedimiento de representación que toma el objeto.

Tiene cualidad denotativa: es comprendido por los componentes representativos intrínsecos. Y connotado, el receptor asiente una específica ideología del objeto.

Tiene funciones como en la designación: permite designar el objeto para un fin determinado. Y el referente, indica una asociación de ideas que tiene el receptor sobre el objeto.

En el nivel de percepción primero es semántico: porque ha de poseer un significado determinado, y que a su vez permite llevar una cadena de significados. Y el segundo es estético: estaría hablando de la forma que tome el logotipo.

El símbolo

Tiene naturaleza grafica debido al medio de representación que toma el objeto. Y significa se refiere a que existe por convenio o ajuste indica un pensamiento sobre el objeto.

Tiene cualidad, primero connotado ya que el receptor asiente una específica ideología del objetivo, y connotativo permite al receptor a reinterpretar la ideología del objeto, y esa reinterpretación esta medida por los conocimientos que le evoque el objeto.

Tiene función primero de referente indica una asociación que tiene el receptor sobre el objeto y de impacto, permite romper barreras emocionales que tiene el receptor sobre el objeto.

En tanto los niveles de percepción el primero el estético estaría dado de la forma que tome el símbolo, y de sensación se da en el receptor, evaluando al objeto, condicionado por sus emociones.

Cromatismo

Naturaleza primero significa se refiere a que existe por convenio indica una idea sobre el objeto. Y física por poseer una constitución específica, que está asociado al estudio del empleo y distribución de los colores.

Cualidad primero es connotativo permite al receptor a reinterpretar la ideología del objeto, y esa reinterpretación esta medida por los conocimientos que le evoque el objeto. Y abstracto ya que denota alguna condición considerada con exclusión del sujeto.

Función de impacto permite romper barreras emocionales que tiene el receptor sobre el objeto. Y impregnar en la mente del sujeto. Y de seducción ejerce en el ánimo del receptor

En el nivel de percepción, sensación se da en el receptor, evaluando al objeto, condicionado por sus emociones. Y señalítico, refiere a que obtiene una clara distinción del receptor.

Imagen de Marca.

La imagen de marca (su personalidad o carácter) resulta de combinación de factores físicos y emocionales que rodean de un aura que la diferencia de y la hace deseable que otros productos de naturaleza básicamente igual. Aunque el producto debe tener calidad suficientemente alta como para soportar la comparación con los de la competencia, son las características emotivas, no funcionales, creadas por el hombre, el envase, la publicidad y el precio las que determinan el valor de una marca. Es ese "valor añadido" el que permite a una empresa justificar para un producto un precio superior a la media.

La Publicidad influye decisivamente en la Imagen de Marca.

Tipologías de Marcas.

De Marca comercial a nombre genérico

La fuerza determinante del sustantivo en el panorama multicolor de las marcas comerciales tiene una manifestación que ha pasado de ser objetivo a un riesgo: su metamorfosis en nombre genérico. La definición metafórica de que la marca es un nombre propio que se hace común, alcanza valor literal. La marca antonomásica del producto, favorecida no sólo por la repetición del uso o de la demanda, sino por factores naturalmente propicios, como el de ser nombres inaugurales de mercados o consumos nuevos. Ej: Martini y Campari, Vermouth, Curita, Maizena, Chiclets, Vaselina, Mentolado, Blue jeans, bikini, Celuloide, Celofán, Video, Margarita, Gillete, Nylon, teflón. Hay casos de marcas que se convirtieron en genéricos, desapareciendo posteriormente del mercado, como es el caso del insecticida Flit.

Marcas con nombres raros

Así como hay nombres personales raros o estrambóticas: Camila, Agosto, Villano, Patrocinio, Rogaciana, Tancredo, Tortículo, Camaleón, etc., existen nombres de marcas que se caracterizan por su fealdad, negativismo o mal gusto. La diferencia es que mientras los nombres personales de este tipo son vergonzantes o pudorosos, los nombres comerciales de marca son ostensibles o desafiantes.

Ej: Putbilandia centro nocturno, en México, Vendetta, perfume en Italia, Petalo, papel higiénico. Apache, jabón de tocador.

Las Marcas Adjetivas

El apartado de las marcas adjetivas nos lleva a nuevas ejemplificaciones, en su conexión con otro mundo, el de los adjetivos, sin el cual no se concibe, tampoco, el lenguaje publicitario. Es de observar como hay en él adjetivos sustantivados para los nombres de las marcas: Superior, Supremo, Magno, Primero, Famoso, Total, Rápido, Real, Gigante, Ideal, Bueno, Grande, Maravilla... Adjetivos no solo de afirmación positiva, sino de tendencia contraria, que desafían la norma y aspiran a reforzar, por la vía dramática o de la contradicción, la fuerza apelativa del nombre, como hemos visto en ejemplos anteriores. Cuando se busca el misterio, que es uno de los sentimientos más detestables del ser humano, el riesgo lleva a confundir al público, convirtiendo la sorpresa en factor negativo.

Marcas identificadas con animales

En número de marcas identificados con animales es abundante., El perro es el símbolo de Bagley, el tigre de Esso, el camello de Camel, cocodrillo de Lacoste,, el murciélago de Bacardi.

Marcas que son también nombres geográficos

Los nombres de marcas abarcan los más diversos sustantivos y orígenes. Sin salirnos del mercado automovilístico tenemos los nombres geograficos: Toledo, Sevilla, Córdoba, Pontiac, Caribe, Atlantic, Riviera, El dorado, Newyorker, Eurosport. La

geografía debe nombres famosos a la inventiva comercial y publicitaria que los ha convertido en sinónimos famosos de marcas genéricas de productos: Colonia, en perfumería, Cognac y Tequila, en bebidas espirituosas, Champagne, en el vino blanco espumoso, elevado a la máxima categoría social, Jerez y Oporto en vinos generosos.

Marcas comerciales con nombres propios

Una sucesión de nombres propios domina el mundo de las marcas, Star, en electrónica, Catedral en pantalones masculinos, Bull en comunicación, Rhodia, en telas. Corona en papeles, Ego en automóviles, Samurai, Topaz.

Marcas con nombres famosos

Las marcas ruedan por el mundo, entre el crédito y la leyenda, En automóviles Henry Ford y Harvey Firestone. Con nombre y apellidos: Helena Rubinstein, Cristian Dior, Ralph Lauren, Pancho villa, Paco Rabanne, Kike Sacarni.

Los nombres de las marcas superponen sobre de las gentes, que lucen sus símbolos como si fueran signos de identidad, deslizándose en zapatos, ropa interior en trajes...

Hay jóvenes de hoy que los llevan como tatuajes en algunas partes de su cuerpo: seguramente para justificar la advertencia de un hombre de otro siglo.

Los nombres parecen desprenderse de las personas para quedar como marcas: Nestlé, Chanel, Bacardi, Osborne, Maggi, Olivetti.

Hay apellidos que ocultan nombres: Packard (James), Kellog (Will Keith), Benneton (Luciano); Dunlop (john), Gillete (King), Cinzano (Francesco), Philips (Gerard)

Hay marcas que no corresponden ni a nombres ni apellidos, aunque se desempeñen como tales: Cadillac, Corona, Arrow, Carta Blanca, Sapolio, General Electric, General Motors, General Foods.

Según Willian P. Aston: Las palabras, por naturaleza tan bien adaptadas a su fin, vienen a ser empleadas por los hombres para que sirvan de signos a sus ideas en una

voluntaria imposición, por la cual un nombre dado se convierte arbitrariamente en marca de una idea determinada.

Nueve Decisiones para crear una marca.

Episode 7 (1999) empresa de consultoría británica maneja unos conceptos interesantes para considerarse cuando se toma la decisión de realizar un proceso de creación de marcas.

Hemos estado viendo diferentes aspectos necesarios para apoyar las decisiones que uno debe tomar al estar trabajando en la creación o bien el desarrollo de una marca. Quise tomar estas recomendaciones que Episode 7 comparte con nosotros.

La marca, logotipo, nombre, de una empresa, deberá considerar los siguientes aspectos:

- **Simpleza.**- Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la marca.
- **Práctico.**- Va de la mano con la simplicidad. La vista/logo debe ser apropiado para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, etc.
- **Consistente.**- Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como cada uno de los elementos en el diseño: logo, copy, fotografía, paleta de colores usada, etc. Nunca verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un tipo de letra diferente en McDonalds.
- **Único.**- No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se ve muy similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más presupuesto de publicidad.
- **Memorable.**- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es más fácil dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de símbolos o códigos pueden ayudar a activar la recordación de marcas, por ejemplo McDonalds que utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de arcos, Ronald, etc.

- **Reflejo.**- Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la compañía representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben reflejar esto. Si la compañía representa Caridad, pues el logo no es tan complicado, ya que muchos logos que representan esto tienen algún elemento del ser humano. ¿Cuáles son los valores de la marca? ¿Sería usted capaz de adivinarlos al ver los elementos visuales? Un buen proceso de creación de marcas no sólo refleja los valores, los promueve.
- **Encaja.**-Encaja con el mercado meta. No muy moderno para consumidores conservadores, no muy conservador para mercados modernos.
- **Flexible.**-No sólo encaja con los lineamientos centrales de la marca, sino también con nuevos productos o extensiones de línea.
- **Sustentable.**- Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad de marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es importante tener un concepto que no se vuelva obsoleto pronto.

Registro de marcas.

Cómo es el trámite de registro de una marca?

TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCA (Argentina)

BÚSQUEDA PREVIA

Permite detectar la existencia de marcas publicadas idénticas o similares, que puedan bloquear el registro de la marca pretendida

☐

PRESENTACIÓN

Inicia el trámite y otorga el derecho de prelación.

El registro se solicita en una o más CLASES, según cuales sean los productos y/o servicios para los que se usará la marca

☐

EXÁMEN DE ADMISIÓN

Si eventualmente es objeto de objeciones formales del INPI estas deben ser contestadas.

☐

PUBLICACIÓN

Abre el plazo de 30 días para o ☐ oposición de terceros.

☐

ETAPA p/ OPOSICIONES

Si eventualmente es objeto de oposiciones por parte de terceros, se debe obtener el retiro de las mismas.

☐

□

**EXÁMEN
DE
FONDO**

□

Si eventualmente es objeto de objeciones de fondo del INPI esta deben ser contestadas.

□

REGISTRO

□

Si la solicitud de marca atraviesa exitosamente las etapas anteriores y se obtiene su registro, hay que solicitar y retirar del INPI el título de propiedad.

□

**VIGILANCIA Y
RENOVACIÓN**

□

Se vigila permanentemente el Boletín de Marcas y mediante la oposición, se impide el registro de marcas similares/confundibles. Las marcas deben renovarse cada 10 años.

JURISPRUDENCIA.

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

Solana Tile Argentina SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de registro

Sumario: Marca: Designación de un Servicio – Descriptivo y/o Necesario - No Constituye Marca Registrable.

Empleo: Libertad - Dominio Público. Registración de Marca - Procedencia.

Caso: Solana Tile Argentina SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro

Fallo: CNCIV Y COMFED - SALA III - Octubre/2005

En Buenos Aires, a los días del mes de octubre del año dos mil cinco, hallándose reunidos en Acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “SOLANA TILE ARGENTINA SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. La actora solicitó el registro de la marca “HIDROLAQUEADO” (acta nº 1.997.218)), para distinguir productos de la clase 40 (conf. fs. 7). El 30-7-99 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante el INPI) desestimó el pedido (Disposición nº I-218) por considerar que el signo solicitado resulta ser la designación habitual de los productos a distinguir, a saber “un tratamiento para la protección de pisos de madera” (art 2, inc a) de la ley marcaria).

A fin de remover el obstáculo, la firma Solana Tile Argentina SA inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la negativa oficial al registro de la marca solicitada (conf. fs. 28/31 vta.).

Corrido el traslado de ley, el señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución administrativa nº I-218 dictada por el INPI, distribuyendo las costas por el orden causado (conf fs. 411/415).

Apeló la demandada (fs. 418 -concedido a fs. 419-) y expresó agravios a fs. 431/444, los que fueron contestados a fs. 446/459 vta. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.-

II. El Juez estimó que la voz “HIDROLAQUEADO” no encuadraba en la prohibición legal del art 2, inc a) de la legislación marcaria, pues la palabra que la integra es un vocablo respecto del cual podría admitirse que tan solo es evocativa de algunos de los productos utilizados para llevar a cabo uno de los servicios comprendidos en la clase 40.

El INPI afirmó que “HIDROQUELADO” constituye la designación necesaria y habitual de un servicio destinado al tratamiento para la protección de pisos de madera. Y, que es

descriptiva de la naturaleza, función, cualidades o características de los servicios comprendidos en la clase 40. Al ser de libre uso, nadie puede invocar un derecho de apropiación exclusiva sobre ella.

Solana Tile Argentina SA sostiene, en cambio, que la voz antedicha es novedosa, que no figura en ningún diccionario técnico ni en el nomenclador internacional. Y agregó que viene siendo utilizada por dicha empresa para distinguir sus servicios y productos desde hace tiempo.

III. Esta Cámara ha sostenido anteriormente que una expresión es la designación usual de un producto o servicio cuando, en el habla corriente de la gente de nuestro país, la expresión usada designe el producto o servicio, con total independencia de criterios lingüísticos vigentes en un organismo español (conf esta Sala, causa 121/00 del 00-04-05;; Sala II, causa 4827/95 del 25-4-03).

Cierto es que “Hidrolaqueado” no está incluido en ningún diccionario de la lengua española ni en obras técnicas.

Sin embargo, ello no es óbice para que un vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio, desde que es un hecho al alcance de todos que la existencia de una palabra no depende de su inclusión en aquél. Hay un proceso de “sedimentación” del término en el lenguaje corriente que una vez cumplido posibilita su inclusión oficialmente (así por ejemplo: Electromecánica, Cyber, chatear, etc...: conf Diccionario de la Real Academia

Española: www.rae.es).

Desde esa perspectiva, tengo para mí que la palabra hidrolaqueado tiene su significado perfectamente definido en nuestro país: Alude a un material a base de agua que deja un acabado natural en los pisos de madera, casi sin brillo, dando la apariencia de un encerado (definición similar a la remitida por la RAE por intermedio de su servicio de consultas. Instituto de Lexicografía).

Por lo pronto si desmembramos el signo vemos que el mismo está compuesto por las palabras “HIDRO” y

“LAQUEADO”. La primera de las nombradas sugiere “agua”, mientras que la restante significa “cubierto o barnizado con lacar. Acción y efecto de lacar” (conf RAE, 23 edición).

También constituye un elemento de juicio apto para formar la convicción del Magistrado el hecho de que la revista “Las Páginas Amarillas”, publicite dentro de su completa información comercial, distintas empresas que ofrecen el servicio de hidrolaqueado como un método al que pueden ser sometidos los pisos de madera (conf edición 2005, pág. 824/832).-

En el mismo orden de ideas, pongo de relieve los numerosos sitios de internet de los cuales se desprende con claridad que el vocablo hidrolaqueado, es el término con que se describe usualmente un tratamiento para proteger la madera, popularizado bajo distintas marcas comerciales (por ejemplo:

www.construirydecorar.com; plastificadora.com; estarinformado.com.ar/mix/rjg/a5; decorandoweb.com.ar, etc.).

Con arreglo a lo expuesto, compruébase que hidrolaqueado es una expresión que la gente asocia con un tratamiento -distinto al plastificado- para el cuidado y brillo de los pisos de madera, por lo cual su registro está prohibido por la ley marcaria. Si Solana Tile Argentina SA pudiera monopolizar esa designación, sus competidores no podrían servirse del único término conocido y comprendido por el público para definir dicha actividad.

Encuentro útil señalar que: 1- para saber si se está frente a una designación necesaria o descriptiva de un servicio, no se requiere prueba específica alguna, pues es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría de la gente; 2- el uso -por prolongado que fuere- de una designación necesaria de un producto, realizada como “marca de hecho”, por un comerciante, no le confiere monopolio, privilegio ni mejor derecho que el que puede asistir a cualquier otro. Porque, no tratándose de una marca registrable, la designación necesaria, genérica o descriptiva es de libre empleo, esto es, pertenece al dominio público y nadie puede perturbar de ningún modo su uso por terceros y 3- en el supuesto de que la solución se prestara a reflexiva duda en torno a si determinada expresión es registrable o no, el Tribunal se ha inclinado -desde antiguo- por vedar el registro, a fin de no dar protección -y por lo tanto un privilegio monopólico- a una situación que no se presenta dotada de perfiles nítidos, compatibles con una adecuada tutela de los fines esenciales de la Ley de Marcas (confr. Sala II, causas 1831/94 del 14-11-96; 19.904/96 del 17-12-96, 22466/96 del 13-02-03).

Por ello, voto porque se revoque la sentencia apelada, con costas, en ambas instancia, a la vencida (art 68,Código Procesal).-

Los Dres. Medina y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.-

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

Buenos Aires, de octubre de 2005.-

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada, con costas en ambas instancias a la vencida (arts. 68 y 279, Código Procesal).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

Aranceles.

Solicitud de Marcas por Clase	\$760
Solicitud de Renovación de Marcas	\$960
Oposición a Terceros	\$760
Búsqueda Fonética por cada Clase	\$100
Respuesta a Vistas	\$110
Transferencias de Marcas	\$396
Cambio de Rubro	\$396

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- WILENSKY, ALBERTO L.; "LA PROMESA DE LA MARCA", ED. 2º, TEMAS GRUPO EDITORIAL, ARGENTINA, 1998.
- KAPFERER JEAN-NOEL; THOENING JEAN-CLAUDE; "LA MARCA", MCGRAW-HILL, ESPAÑA, 1991.
- CHERVIN DE KATZ, MARTA; LAVEZZARI, JUAN SEGUNDO; "MARCAS Y PATENTES", ED. 1º, COPIAR, ARGENTINA, 2001.
- DAVID, ARNOLD; "MANUAL DE LA GERENCIA DE LA MARCA", ED. 1º, NORMA, ESPAÑA, 1986.
- LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES N° 22.362- DECRETO REGLAMENTARIO N° 558/81.