



Importancia de la Marca en la internacionalización de la empresa

Eduardo Pérez

www.ibidem.es



CONCEPTO DE MARCA

Todo signo o combinación de signos siempre que:

- Sean susceptibles de representación gráfica y**
- Sirvan para distinguir los productos o servicios de las empresas competidoras**



Cumplida esta condición (“capacidad o fuerza distintiva”) las leyes otorgan a los propietarios el derecho exclusivo a usar la marca en el mercado, que puede ser defendido en vía administrativa y judicial.



2º).- LOS MODOS DE ADQUIRIR SU PROPIEDAD:

En la mayoría de los países, el derecho exclusivo sobre la Marca se adquiere mediante su registro en ciertos Organismos Públicos (los Registros de Marcas).

PRIORIDAD DE LA SOLICITUD ANTERIOR SALVO MALA FE



3º).- LA LIMITACIÓN TERRITORIAL: Las Marcas se conceden por Organismos con soberanía en un solo país o en un determinado número de países, por lo que su eficacia está limitada territorialmente. Por ello, no es inhabitual que una Marca pueda ser registrada en un país y no pueda registrarse en otros, lo que supone un obstáculo considerable para su globalización.



4º).- LA LIMITACIÓN TEMPORAL: Las marcas se conceden por períodos de tiempo limitado, (en los países de nuestro entorno diez años contados desde la solicitud). La Marca se podrá mantener indefinidamente en vigor a condición de que el propietario administre adecuadamente sus derechos y solicite su renovación en el plazo legal.



5º).- LA LIMITACIÓN OBJETIVA:

El derecho sobre la marca se concede para productos o servicios concretos, que se clasifican por medio de un Nomenclátor Internacional (45 clases).

Las solicitudes de marca se registran para una o varias clases del Nomenclátor, dependiendo del número y tipo de productos que se pretende registrar.

Principio de especialidad: La protección que la ley concede a las Marcas se limita a los productos o servicios para los que está registrada y a los estrictamente similares a éstos. Sólo las marcas notorias y renombradas pueden obtener una protección más amplia.

LOTUS y LOTUS



La marca es un derecho de
exclusiva con dos vertientes
+ y -



PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS MARCAS

1. INDICAR EL ORIGEN Y CALIDAD
2. PUBLICITARIA
3. CONDENSAR LA BUENA FAMA



GARANTIAS DE LA SALIDA AL EXTERIOR

1. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE MARCA

2. POSTERIOR REGISTRO DE MARCA



PASO PREVIO A LA EXPORTACIÓN

- POSEER MARCAS REGISTRADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETIVOS O SOLICITUDES EN CURSO
- NEGOCIACIONES COMERCIALES
- LICENCIA DE USO
- SORPRESA DESAGRADABLES:
MARCA DE AGENTE iPad-CHINA
INFRACCION MARCA REGISTRADA



RETOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS

MARCAS = DIFERENCIACION Y EXITO

EN 2011, SOLO ZARA, MOVISTAR, BBVA Y SANTANDER
ENTRE LAS 100 MEJORES MARCAS GLOBALES.

DEFICIT EN VALORACIÓN INTERNACIONAL DE LAS
MARCAS Y EMPRESAS ESPAÑOLAS



Construir una marca fuerte, reconocida, valorada y preferida en el mundo requiere el acierto de una buena estrategia, la constancia en la gestión y la continuidad en las inversiones.



El caso Desigual



ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MARCAS

1. Actividades de exportación – mercado doméstico.
 2. Expansión internacional - clientes mercados exteriores.
- Salida al exterior sin estrategia de marca definida.
 - X.e. aceite de oliva... Marcas italianas



CASO FREIXENET



Freixenet



LA ESTRATEGIA DEL PORTFOLIO DE MARCAS, LA ARQUITECTURA DE MARCAS

- DOS OPCIONES

1. Gestionar cada marca, lo mejor que se pueda, pero de forma individual o separada.

2. Estructurar de manera organizada el portfolio de marcas con el fin de especificar con claridad el rol a jugar por cada marca, así como la relación a establecer entre ellas.



ERRORES TÍPICOS EN LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y CÓMO EVITARLOS

1. Usurpación. Caso Tammy Taylor Inc.
2. Transliteración de marcas registradas.
 - Caso Hermès



RECOMENDACIONES

1. EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL.
2. INVESTIGACIONES PREVIAS.
3. REGISTRO EN PAISES OBJETIVO.
4. ACTUALIZAR CAMBIOS EN EL REGISTRO.





O *ibidem*
abogados
estrategas

© Eduardo Pérez 2012

