UNGRIA®
Europa - USA - Argentina - Brasil - México

Qué hacer si te copian una marca registrada: pasos para defenderla



¿Han copiado tu marca y no sabes qué pasos debes seguir? Descubrir que otra empresa está utilizando una marca igual o muy similar a la tuya puede generar preocupación e incertidumbre. Además del posible perjuicio económico, esta situación puede afectar a tu reputación, confundir a tus clientes y debilitar el valor de tu negocio.

La Ley de Marcas en España reconoce al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y a **prohibir que terceros utilicen signos distintivos idénticos o similares en determinadas circunstancias para productos o servicios similares.**

En este contexto, la normativa española permite al titular de la marca registrada actuar legalmente para proteger su signo distintivo y evitar que terceros interesados se aprovechen de su imagen y reputación.

¿Cuándo existe infracción de una marca registrada?

Partiendo de la base de que **no toda coincidencia entre marcas constituye una infracción**, en términos generales, existe una posible vulneración de derechos cuando un tercero utiliza sin autorización:

- Una **marca idéntica** a la registrada que cubra **productos o servicios relacionados.**
- Una **marca muy similar** que pueda generar **riesgo de confusión que cubra productos o servicios relacionados.**
- Un signo que aproveche indebidamente el **prestigio** o la **notoriedad** de una marca ajena.
- Una denominación que haga pensar al consumidor que existe una **relación entre ambas empresas.**

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicación es de carácter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoría legal y no establece relación de algún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.

La valoración debe realizarse caso por caso, teniendo en cuenta factores como la similitud visual, fonética y conceptual de los signos, así como los productos o servicios para los que se utilizan.

Antes de iniciar cualquier actuación es recomendable analizar la situación con detalle.

Algunas preguntas clave que deberías hacerte son:

- ¿Tu marca está registrada?
- ¿Quién registró primero la marca?
- ¿El tercero utiliza el signo para productos o servicios similares?
- ¿Existe riesgo de confusión para los consumidores?
- ¿La utilización se produce en el mismo territorio donde tu marca está protegida?

En ocasiones, puede tratarse de una coincidencia legítima o de una actividad desarrollada en sectores completamente distintos (las marcas se registran para determinadas categorías de productos o servicios, por lo que **una misma denominación puede coexistir legalmente en algunos supuestos cuando se utiliza para actividades suficientemente diferentes y no existe riesgo de confusión**).

Por ello, antes de adoptar medidas legales conviene realizar un análisis profesional de la situación.

En caso de detectar una marca igual o similar, una de las primeras cuestiones a resolver es conocer si ya se ha concedido o, si, por el contrario, aún se encuentra en fase de publicación y, por lo tanto, no está concedida.

Oposición de marca: cómo frenar una solicitud que aún no está concedida

Si detectas que un tercero ha solicitado una marca similar a la tuya y el procedimiento todavía está en trámite, una de las primeras acciones a considerar podría ser presentar **oposición en vía administrativa con el objetivo de impedir el registro antes de que la marca sea concedida.**

Actuar en esta fase suele ser más rápido y económico que iniciar posteriormente procedimientos de nulidad o litigios judiciales. En España, el plazo para presentar la oposición es de **2 meses desde la publicación de la solicitud de la marca** en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Por ello, es recomendable realizar una **vigilancia periódica de nuevas solicitudes que puedan afectar a tus derechos.**

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicación es de carácter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoría legal y no establece relación de algún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.

Si, además, el tercero utiliza dicha marca, pendiente de registro, sería posible adoptar acciones contra el uso (previa adecuada valoración de la posible infracción de la marca); acciones que, incluso de forma obligada por la normativa española, deben plantearse extrajudicialmente, con el objetivo de obtener una solución negociada del conflicto.

Requerimiento extrajudicial de cese y desistimiento de uso de marca

En el supuesto de que el tercero no disponga del registro de la marca que usa, o incluso cuente con un registro de marca, tras valorar si el derecho está siendo efectivamente infringido, en uno u otro caso, la primera actuación, incluso obligada por nuestro ordenamiento jurídico, es intentar una solución amistosa del conflicto, lo que se inicia, normalmente, a partir de una **comunicación de requerimiento o cese y desistimiento.**

Este documento suele incluir:

- Identificación del titular de la marca.
- Acreditación del registro.
- Descripción de la infracción detectada.
- Solicitud de cese inmediato del uso.
- Retirada de publicidad, productos o contenidos.
- Renuncia o desistimiento de la marca o solicitud de marca del tercero requerido.
- Plazo para cumplir el requerimiento.
- Advertencia sobre posibles acciones legales.

Una reclamación bien fundamentada permite resolver numerosos conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales.

Qué hacer si la marca copiada ya está registrada: nulidad o caducidad

En caso de que la marca del tercero ya haya sido registrada y la vía del requerimiento extrajudicial no haya funcionado, la siguiente opción sería solicitar, en **vía administrativa**, la **nulidad** o, incluso, en algún supuesto, la **caducidad** de la marca:

1 - La **nulidad** en base a **prohibiciones de registro relativas** (identidad o parecido con marcas u otros derechos anteriores) tiene como objetivo eliminar del registro una marca con respecto a la que es posible invocar derechos anteriores en base a las prohibiciones relativas previstas en la legislación de marcas.

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicación es de carácter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoría legal y no establece relación de algún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.

2 - Esta acción está sometida a plazo de prescripción, salvo que su solicitud se haya producido de mala fe, que, en todo caso, debe quedar suficientemente acreditada/probada.

3 - Si la marca no se ha usado efectivamente durante un periodo de cinco años, se podría optar por la vía de la **caducidad**, aunque ello depende de la estrategia que se adopte, ya que en esta acción no se contempla una valoración de derechos anteriores, que, en definitiva, es lo que realmente cuenta en un conflicto entre marcas. Esta posibilidad puede resultar especialmente útil cuando la marca conflictiva está registrada pero no se utiliza en el mercado y, por ejemplo, la acción de nulidad habría prescrito, como la propia acción de infracción.

4 - No obstante, existiendo un previo derecho invocable, lo más adecuado sería instar la **nulidad de la marca** posterior en base a tus derechos anteriores. En definitiva, depende de la estrategia que se adopte, en cada caso, para preservar los correspondientes derechos.

Acciones judiciales por infracción de marca

Cuando los requerimientos extrajudiciales o la negociación no logran detener el uso indebido de una marca, esté no esté registrada, el siguiente paso es acudir a la **vía judicial.** Es posible optar por esta vía incluso sin iniciar alguna acción administrativa de las comentadas anteriormente (oposición, acción de nulidad). Sin embargo, no es recomendable, ya que el contar con una previa resolución administrativa a tu favor puede favorecer tu posición en la confrontación judicial.

En este punto, el titular de una marca registrada puede ejercitar **acciones por infracción de derechos de Propiedad Industrial** con el objetivo de proteger su signo distintivo y reparar los daños sufridos.

Actuar con rapidez y con una **estrategia jurídica bien fundamentada** es clave para maximizar las posibilidades de éxito y proteger adecuadamente uno de los activos más valiosos de cualquier empresa: su marca.

¿Has detectado un uso no autorizado de tu marca?

En **UNGRIA** contamos con **abogados especialistas en marcas** que pueden analizar tu caso, evaluar la posible infracción y asesorarte sobre la estrategia más eficaz para proteger tus derechos: desde la presentación de una oposición o un requerimiento extrajudicial hasta las acciones administrativas o judiciales que resulten necesarias.

Contacta con nuestros especialistas en marcas y recibe un asesoramiento personalizado para defender tu marca.

CONTÁCTANOS

Exclusión de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicación es de carácter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoría legal y no establece relación de algún tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantía alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la información contenida en la misma. En ningún caso nos haremos responsables de los daños y perjuicios resultantes de la de la dependencia o el uso de esta información. Cualquier análisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdicción.