

El valor de la marca

Hoy en día la pandemia aceleró los procesos tecnológicos en todos los mercados y llevo a que los mismos se tornen más competitivos en cada uno de los aspectos.

El cúmulo de pequeñas acciones estratégicas hace la gran diferencia a corto, mediano y largo plazo.

Toda empresa cuenta con su historia, pero sobre todo con un arduo camino recorrido que implicó determinados esfuerzos, modalidades de trabajo que se construyeron por ensayo y error, inversión, desarrollo de productos, metodología, instrumentación de nuevos servicios; lo cual debe ser capitalizado y protegido por sus creadores para salvaguardar sus intereses.

Este intangible es fundamental que sea registrado, por ser uno de los pilares de la empresa.

El Derecho Marcario es un tema de importancia a nivel mundial en todo tipo de industria.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a una marca como “un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada”. Su origen se remonta a la Antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o marcas en sus productos utilitarios o artísticos.

A lo largo de los años estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas.

El sistema ayuda a los consumidores

a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades”.

Cualquier “signo” no es una marca; es imprescindible que ese signo escape a las prohibiciones establecidas en el art 2, ley 9.956 y actuales artículos 4 y 5 de la Ley de Marcas número 17.011 de 25/9/98.

En resumen, se podría sostener que “marca” es cualquier signo con que se distinguen bienes o servicios de una persona (física o jurídica) de los de otra, siempre que ese signo no sea contrario a la ley ni a los derechos previos de otra persona.

Hay limitantes que establece la propia ley en su artículo 4 y 5 los cuales “no podrán ser registrados como marcas” (“el nombre del Estado y de Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, escudos o distintivos que los identifiquen”).

Existen marcas de este tipo que fueron registradas sin limitación de derechos sobre sus nombres.

En la actualidad no podrá haber otra marca que se le permita el registro si va contra las limitantes de la ley.

Pueden suceder casos muy complejos los cuales, en primera instancia dentro del ámbito administrativo, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictaminara su posición al respecto pudiendo llegar a instancias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la órbita judicial.

Aquí es donde ingresa el concepto de confusión: es la acción y efecto

de confundir.

La ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes.

La determinación de similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física (Director técnico de la propiedad industrial, un asesor letrado, un juez).

Resultara una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no.

La doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que contribuyen a sistematizar el análisis de cada situación, con el fin de alcanzar una conclusión más objetiva.

El sector inmobiliario está íntimamente involucrado al Derecho Marcario. En Uruguay las Inmobiliarias desde su origen parten de empresas familiares con profunda vocación de servicio, las cuales cada una ellas aportan un diferencial para nutrir a sus clientes y día a día amplían su cartera fidelizando a los mismos.

La mayoría de las empresas cuentan con su marca registrada y cada 10 años como indica la Ley, renuevan su registro.

Los Desarrolladores Inmobiliarios, las Empresas constructoras intervienen en el mercado construyendo una gran cuantía de proyectos que siguen una línea comercial implantando su marca y reputación, intentando



Matías Medina López

Rematador Público. Tasador, Operador Inmobiliario, Asesor Integral de Seguros, Procurador. Director de Macari Negocios Inmobiliarios y Rurales.

diferenciarse de sus colegas.

Cada uno de sus productos tiene una marca y nombre específico que pueden ser registrados y son objeto de propiedad intelectual.

Existen diferentes tipos de marca: Denominativas (una o más palabras con o sin significado idiomático), Figurativa (imágenes, figuras, combinación de colores, símbolos o dibujos), Mixtas, que son una combinación de las dos anteriores, y por último la marca tridimensional (cuerpo con tres dimensiones como los envoltorios o envases).

También existen las Sonoras (sonidos con capacidad distintiva) muy utilizado en la industria automotriz y en la cinematográfica.

Un aspecto interesante es que las frases publicitarias pueden ser registradas: “Eslogan, lema comercial” a la par de la marca.

Lleva mucho esfuerzo desarrollar una frase que no solo identifique a la empresa, sino que tenga una buena receptividad y éxito a nivel comercial.

Si este cometido se logra es esencial registrarlo para evitar todo tipo de copia u fraude por terceros que actúan con “mala fe”. Posiblemente competidores dentro del sector.

Al efectuar el registro cuentan con diferentes acciones que la ley establece para que los terceros (dependiendo en que clase Niza se realice) no utilicen la marca objeto. Pero esta es una de los tantos beneficios que otorga la ley.

La clasificación Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas, así lo define la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En el ámbito empresarial puede suceder que la marca sea objeto de comercialización.

Integra el patrimonio de la empresa

inmobiliaria, incluso puede ingresar aquí otros “actores” las cuales son las denominadas franquicias (no son objeto del presente artículo; próximamente elaboraremos un informe específico para ellas).

Hoy en día estas empresas familiares se fueron adaptado a las necesidades actuales. Sufrieron un cambio radical en su metodología de trabajo incorporando tecnología en su gestión, sumado a su experiencia y capacidad profesional, por lo cual hacen que tenga un atractivo muy interesante sobre los potenciales clientes locales y extranjeros.

Las empresas inmobiliarias uruguayas están capacitadas por su formación, de crear un producto inmobiliario para ser comercializado bajo la modalidad de Franquicias a otros países.

En esta situación en lo que respecta a la materia, debe contar con un buen “Naming”, lo que significa asegurarse de que el signo elegido no tiene connotaciones negativas ya sea en Español como en algunos de los idiomas de los mercados potenciales de exportación.

El registro en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no es obligatorio, pero si es conveniente

Por último vale la pena agregar que por encima de cada empresa todos los Operadores Inmobiliarios y Profesionales miembros de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya cuentan con el denominado “sello CIU”.

Este aspecto es un diferencial y implica un trabajo en conjunto gremial de numerosas Inmobiliarias de todo el país, desarrollado a lo largo de más de 33 años de historia que se transmite de generación en generación con un importante contenido: ético, lealtad, compromiso social y profunda vocación de servicios, respeto, credibilidad y permanente línea de conducta entre sus pares y frente a la sociedad.

Interpreto que cada creador (hoy en día muy utilizado el término emprendedor) tendrá la difícil tarea de potenciarla y brindarle su impronta personal, para poder lograr la satisfacción de todos sus consumidores en un mercado que cada día es más exigente. ■

