

Proteger una marca fuera de España: ¿Qué debes saber?

¿Estás interesado/a en **proteger una marca fuera de España**? En tal caso, lo primero que debes saber es que existen tres vías para proteger una marca fuera de las fronteras españolas.

¿Cómo registrar y proteger una marca fuera de España?

Vía de la marca nacional	Optar por la vía nacional consiste en registrar la marca país a país , lo cual supone tener que cumplir con las formalidades que exige cada uno de ellos.
Vía de la marca internacional (Sistema de Madrid)	Mediante su depósito ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, esta vía permite solicitar la protección internacional de la marca en un máximo de 130 países presentando una única solicitud, por lo que la vía de la marca internacional es una buena opción para solicitar de forma conjunta y económica una marca en un importante número de países. Este sistema requiere que la marca en cuestión haya sido al menos depositada en el país de origen. Además, debe permanecer vigente durante al menos cinco años a contar desde la fecha de solicitud de la marca internacional.
Vía de la marca regional	En ciertas áreas, como la Unión Europea o Benelux, existen sistemas regionales que permiten proteger una marca en varios países con un único registro. Por ejemplo, en el caso de la UE, esta vía se ejecutaría mediante el depósito de una marca ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), es decir, mediante una Marca de la Unión Europea (antes Marca Comunitaria), la cual, una vez concedida, brindará al titular de la marca protección unitaria en todo el territorio de la Unión Europea.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México

¿Cuál de las tres vías es mejor? No existe una respuesta a esta pregunta. En todo caso, **dependerá de la estrategia comercial de la empresa**. Es decir, dependiendo de cada situación concreta y del país en el que se quiera proteger la marca, habrá que optar por una vía o por otra.

En la mayoría de los casos, la protección tiene una duración de 10 años, aunque esta puede variar en función de la legislación de cada país.

Desde **UNGRIA** recomendamos realizar siempre un **estudio previo para determinar qué opción se ajusta mejor a las necesidades** de la persona interesada en registrar una marca fuera de España.

A estos efectos, contamos con **abogados** que pueden encargarse tanto del estudio previo como de la posterior tramitación de la marca ante los distintos Organismos de aquellos países a los que finalmente se haya decidido extender la misma.

Búsqueda exhaustiva de antecedentes de marca

Además de analizar la vía adecuada para registrar y proteger una marca fuera de España, se debe realizar una **búsqueda previa que permita analizar un potencial conflicto con otras marcas** idénticas o similares previamente registradas en los países u Organizaciones Intergubernamentales para las que se desea obtener protección.

En definitiva, antes de presentar la solicitud, es fundamental **comprobar que la marca no esté ya registrada o en uso en los países en cuestión**.

Gestión y asesoramiento en caso de objeciones y denegaciones

Hay que tener en cuenta que cada Oficina puede emitir objeciones o denegaciones provisionales de la marca, por lo que **es esencial estar preparado para responder a los requerimientos correspondientes en los plazos establecidos**, aportando argumentos o documentación adicional según lo exija la legislación de cada país.

La falta de respuesta puede suponer la pérdida de la protección en ese territorio, por lo que prestar especial atención a este punto es una de las claves fundamentales a la hora de registrar una marca fuera de España.

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México

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.

Vigilancia y mantenimiento de una marca fuera de España

Una vez concedido el registro de la marca, otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la vigilancia de la misma: esto es, **monitorizar y llevar un control de todas las nuevas solicitudes que se publican en los diferentes boletines oficiales de cualquier país del mundo.**

En UNGRIA podemos encargarnos de este control con el fin de **evitar conflictos entre las nuevas marcas solicitadas y las que ya están registradas.**

En cuanto al mantenimiento, también es crucial realizar un **seguimiento constante de las marcas** para realizar las gestiones oportunas en el momento correspondiente: **pago de tasas, renovaciones, declaraciones de uso, etc.**

En definitiva, proteger una marca fuera de España requiere planificación, conocimiento de los procedimientos y asesoramiento profesional especializado para poder asegurarse de que la marca esté protegida para competir en el mercado internacional.

¿Quieres proteger tu marca fuera de España?

En **UNGRIA** contamos con un equipo de abogados que pueden encargarse tanto del **estudio previo como de la posterior tramitación de la marca** ante los distintos Organismos de aquellos países a los que finalmente se haya decidido extender la misma.

Contacta con nosotros para más información.

CONTÁCTANOS

Europa | E.E.U.U. | Argentina | Brasil | México

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.