



REBRANDING: CONSIDERACIONES LEGALES PARA EVITAR LA DESPROTECCIÓN DE LA MARCA

BOLETÍN MENSUAL
LA FIRMA LEGAL DE CENTROAMÉRICA

Con el paso del tiempo, casi de manera natural, por los cambios sociales que surgen y devienen en nuevas tendencias de mercado, en cambios de gustos y necesidades de los consumidores, o inclusive por la misma evolución de un negocio, hace necesario que las compañías adapten los elementos por medio del cual se conectan y comunican con sus consumidores.

Es claro que los cambios a las marcas que nacen de los departamentos de mercadeo, siempre se vislumbran con una intención de incrementar el valor del negocio, no obstante, si no se consideran los aspectos legales de forma apropiada, los resultados podrían no ser los esperados.

Cabe recordar que para asegurar el mantenimiento de la protección que se obtiene de una marca mediante su registro, la normativa costarricense establece la necesidad de esta se utilice en el comercio, cuando menos a partir de que se cumplen cinco años de su fecha de inscripción, tal como aparece en su registro. Caso contrario la marca podría ser objeto de una cancelación y se perderían los derechos que nacen con su registro. Si bien, en principio la normativa costarricense pareciera un tanto reacia a los cambios, esta otorga cierto grado de flexibilidad al establecer la posibilidad de que la marca se utilice de una manera diferente a la que está registrada, sin que esto afecte su protección, si estas variaciones radican únicamente en detalles o elementos no esenciales que no llegan a alterar la identidad de la marca.

En un mundo ideal, en el que se puede evitar todo tipo de riesgos, lo recomendable sería registrar una nueva marca para todo cambio por más insignificante que este pareciera, sin embargo, la realidad del caso es que los costos que conlleva el registro de una marca no lo permiten.

Siendo que la evolución de una marca puede ir desde un cambio en sus tipografías, sus colores, tamaño, hasta la adición, eliminación, o variación de posición de un elemento, sea este una palabra o un diseño, la pregunta clave es ¿cuándo estamos ante una modificación de elementos no esenciales? Desafortunadamente no solo no contamos con un método infalible para diferenciar los casos de variaciones que excluyen la protección de la marca de aquellos que la mantienen, sino que también nos enfrentamos a unos escasos de reglas generales. Únicamente El Manual Armonizado en Materia de Criterio de Marcas, contiene disposiciones referentes a las variaciones de marcas no aceptables, señalado que:

- Se considera una modificación sustancial no aceptable que, a un signo presentado inicialmente en blanco y negro, se le agregue posteriormente colores; y
- Se considera una modificación sustancial no aceptable agregar elementos figurativos a un signo denominativo.

En este contexto, resulta necesario complementar las anteriores reglas con los criterios emitidos por las autoridades competentes en temas marcarios. Los siguientes son ejemplos recientes de criterios que han sido emitidos por la Oficinas de Marcas y el Tribunal Registral Administrativo:

- Eliminar el término “Chile” de una marca mixta compuesta por otros dos elementos denominativos y el diseño de un escudo no constituye un cambio esencial.
- Variar la parte denominativa de una marca mixta de GARABITO a INSURGENTE, constituye un cambio esencial en una marca.

Claro está que estas guías por si solas no resultan beneficios, sino son utilizadas como herramientas para mitigar riesgos por parte de los titulares de marcas. Para estos efectos es necesario que los titulares establezcan la práctica de reevaluar el alcance de protección de sus marcas cada vez que se planea realizar variaciones a estas. Asimismo, es conveniente implementar que se realicen auditorias periódicas para verificar si las marcas están siendo utilizadas de acuerdo con su registro, y en el caso de marcas que van a ser licenciadas se debería incluir un Manual de Uso de Marca que asegure el uso adecuado por parte del licenciatarario. Por último, como estrategia preventiva resulta recomendable, que la primera solicitud de una marca corresponda a una solicitud de marca denominativa.

Escrito por:



Ariana Lizano
Asociado Senior
ariana.lizano@ariaslaw.com