vinetur

5 Consejos esenciales para el correcto registro de marcas de vino

Las marcas de vino se revelan en muchas ocasiones como el elemento diferenciador que otorga la ventaja competitiva frente a otros productores, por suponer un elemento clave a en la decisión del consumidor

martes 19 de noviembre de 2013

ESCRITO POR MADRID



En un mercado objetivamente maduro donde la oferta de productos está masificada como ocurre en el sector vitivinícola, las marcas de vino se revelan en muchas ocasiones como el elemento diferenciador que otorga la ventaja competitiva frente a otros productores, por suponer un elemento clave a en la decisión del consumidor a la hora de decantarse por uno u otro vino. Así lo explica para Vinetur Álvaro González López-Menchero, asociado en Protectia, agencia de patentes y marcas.

Desde este punto de vista, la propiedad industrial es la parte del ordenamiento jurídico que regula y dispensa a los titulares de denominaciones y logotipos la propiedad sobre el signo distintivo y los elementos gráficos de la etiqueta del vino y/o el nombre de su negocio.

Las marcas y nombres comerciales son la modalidad adecuada para proteger este importante activo de las bodegas.

López Menchero nos propone 5 recomendaciones básicas a la hora de escoger y proteger una marca:

1. VIABILIDAD Y BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES

Buscar una denominación viable, lo que significa que no existan antecedentes registrales que puedan llevar a una denegación de la solicitud de marca o a consecuencias judiciales en caso de uso sin registro. Muchas bodegas se "enamoran" de denominaciones para identificar sus preciados vinos que jamás podrán registrar ni deberán usar.

Las marcas se protegen para una/s actividad/des concretas para lo que se emplea la clasificación de Niza donde se clasifican todas las actividades y productos del mercado. La existencia de gran número de registros en las clase 33 donde se enclavan los vinos implica que gran parte de las denominaciones más atractivas, frecuentes o recurrentes ya se encuentran protegidas por terceros.

Empezar a comercializar con una denominación ya registrada por otro supone una infracción de derechos sancionada por la Ley y puede desembocar en una demanda judicial y en el preceptivo pago de la indemnización, aparte de su retirada del mercado.

Por eso, para elegir el nombre de un nuevo producto es recomendable crear un listado de 4 o 5 alternativas de fantasía y realizar una exhaustiva investigación de antecedentes registrales antes de proceder a la solicitud para todos los mercados en los cuales se tenga previsto comercializar el producto, no sólo en España.

En cuanto al grafismo o logotipo que complementa a una denominación es aconsejable huir de imágenes implantadas en el mercado o que evoquen a elementos comunes utilizados por otros.

En dos palabras: se requiere "ser imaginativos".

Como ejemplo tenemos el de la solicitud de marca comunitaria Nº 3400967 "Toro D'Oro" que recibió 4 oposiciones de 4 titulares distintos por entender que esta nueva solicitud lesionaba sus derechos de marca anteriores. En concreto se opusieron 3 bodegas: Viña Concha y Toro S.A., Miguel Torres S.A., Grupo Osborne S.A. y además el propio Consejo Regulador de la denominación de Origen Toro. Estas oposiciones administrativas llevaron a la denegación del expediente.

2. PLANIFICAR LOS REGISTROS A MEDIO PLAZO

En segundo lugar hay que destinar algo de tiempo a planificar estrategias de protección del producto.

Los registros de propiedad industrial son territoriales, por lo que a la hora de elegir que tipo de registro escogemos hay que valorar dónde podemos dar a conocer y vender la denominación a medio plazo.

La globalización del comercio que proporcionan los nuevos canales de venta basados en internet son nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, el escaparate virtual que proporciona la red, supone también un foco de posibles amenazas en cuanto a la copia o aprovechamiento ilícito por parte de terceros.

Desde este punto de vista recurrir a convenios internacionales para el registro de marcas como el que ofrece la marca comunitaria se revelan como especialmente interesantes para proteger las bodegas productoras.

3. HUIR DE LOS VOCABLOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS

A la hora de escoger una marca hay que considerar que existen términos que no se pueden registrar, por lo que no hay que invertir recursos en intentos de registro que resultarán baldíos y que pueden preverse.

La propia regulación de marcas y la ley de la viña y el vino establecen como prohibiciones de registro:

Art 5: 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes

h): Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas.

A su vez su apartado c) regula: Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

Así que no es una buena política intentar solicitar u utilizar denominaciones genéricas o evocativas.

Un ejemplo de este caso es el de la solicitud de marca comunitaria Nº 11317245 "black market wine" (mercado negro de vino) que fue denegada por no tener distintividad suficiente para ser concedida como marca.

4. TOMAR CONSCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE ASEGURAR LAS MARCAS

Los productores deben darse cuenta de que resulta esencial proteger sus activos marcarios, dado que estos constituyen el elemento identificativo de la calidad de su producto y representan la bandera visible de su empresa ante los consumidores.

Por esto debe adquirirse la propiedad en el más amplio sentido sobre los mismos a través de los registros de marcas.

Y conocer que la razón social o el nombre de dominio no amparan el uso de marca.

5. DEFENDER SUS ACTIVOS

Una vez generado el derecho, el titular debe ser consciente de que su trabajo no acaba aquí.

Aparte de cuidar convenientemente la imagen de sus marcas debe repeler posibles agresiones externas.

Debe conocerse que cada vez menos oficinas de registro en el mundo bloquean de oficio posibles intentos infractores de terceros.

Tanto en España como a nivel comunitario son los propios interesados quien deben tutelar y emprender las acciones legales pertinentes para hacer valer sus derechos.

Aprender a discernir qué actuaciones deben tomarse frente a otros competidores, resulta recomendable a la hora de gestionar la cartera de marcas y nombres comerciales propia.

Para una buena selección de la denominación, del entorno geográfico de protección, la valoración de antecedentes, la decisión del momento adecuado de solicitud y la optimación de los recursos, lo mejor es recurrir a una Agencia Oficial de la Propiedad Industrial.

Estos profesionales acompañarán al titular en el trámite del registro, asesorando sobre las alternativas más operativas de protección, optimizando la inversión de recursos en este proceso. Desarrollando igualmente la importante labor de la vigilancia y gestión de parecidos con respecta otros terceros que posteriormente puedan infringir los derechos adquiridos.