

GUÍA DE PROCESO DE **REGISTRO DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**



El **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)** pone esta guía a disposición de personas naturales (individuos); personas jurídicas (empresas o sociedades) y emprendimientos con el objetivo de orientar, acompañar y facilitar el proceso de registro de Marcas y Otros Signos Distintivos.

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

¿QUÉ ES UNA MARCA?

Es un signo distintivo que diferencia de manera clara y exclusiva tus productos o servicios comercializados o prestados por una persona natural o una empresa específica. El registro formal ante la oficina registral confiere a su titular el derecho de exclusividad, es decir, tiene la facultad legal única de utilizar una Marca en el comercio, impidiendo el uso no autorizado por parte de terceros o permitiendo su explotación mediante licencias contractuales a cambio de la remuneración acordada.

TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS PROTEGIDOS

Para estructurar adecuadamente su solicitud, es indispensable conocer las distintas modalidades de protección legal que contempla la normativa vigente:

A. Marca Comercial

Identifica y diferencia directamente los productos o servicios ofrecidos en el mercado. Según la naturaleza de la actividad, se clasifican en Marcas de Productos o Marcas de Servicios. Asimismo, de acuerdo con su estructura visual y sonora, se dividen en:

Denominativas: conformadas exclusivamente por palabras, letras, números o la combinación de estos, sin ningún tipo de diseño o tipografía especial.

Gráficas (isotipos): compuestas únicamente por imágenes, logotipos, símbolos o figuras tipográficas que carecen de texto o denominación vocálica.

Mixtas (isologos): resultan de la integración armónica entre un elemento nominativo (palabras) y un elemento gráfico (diseño o imagen).

B. Denominación Comercial

Es el nombre, firma o signo que identifica, distingue y singulariza a un establecimiento mercantil, empresa o negocio dentro de su sector de actividad. Su finalidad es diferenciar la organización como entidad comercial frente a sus competidores y clientes.

C. Lema Comercial

Consiste en una frase, eslogan o expresión publicitaria articulada para acompañar a una Marca Comercial o Denominación Comercial previa. Su función estratégica es reforzar la identidad del signo principal y transmitir un mensaje distintivo que facilite su recordación en el público consumidor.

BENEFICIOS DEL REGISTRO OFICIAL

1. Protege la inversión de la empresa impidiendo que competidores utilicen o imiten signos idénticos o semejantes sin autorización expresa.
2. Faculta al propietario para accionar administrativa o judicialmente ante cualquier instancia del Estado contra terceros que comercialicen, usen o apliquen el signo protegido de forma indebida.
3. Permite realizar alianzas comerciales, licencias de uso, franquicias, cesiones o transferencias de derechos debidamente garantizados por la ley.

2. PROHIBICIONES Y CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

(De acuerdo con el Artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial)

1. Palabras, frases, figuras o signos que sugieran ideas inmorales o atenten contra las buenas costumbres. Igual sanción aplica a expresiones o dibujos que ridiculicen a personas o instituciones dignas de respeto.
2. Nombres, banderas, escudos o emblemas patrios de la República, estados o municipios; distintivos de la Cruz Roja o símbolos e insignias oficiales de otros países.
3. Nombres geográficos empleados directamente como indicación del lugar de procedencia del producto o servicio, o signos que induzcan a error o engaño al consumidor sobre el origen o calidad empresarial.
4. Nombres geográficos empleados directamente como indicación del lugar de procedencia del producto o servicio, o signos que induzcan a error o engaño al consumidor sobre el origen o calidad empresarial.
5. Colores considerados de forma aislada; figuras geométricas básicas que no posean una combinación novedosa; o términos que hayan pasado a ser de uso generalizado (vulgarizados).
6. Palabras empleadas de manera común o técnica para indicar el género, la especie, la naturaleza, el origen, la calidad o la forma intrínseca de los productos o servicios.
7. Signos que por su similitud fonética (auditiva) o gráfica (visual) se presten a confusión con una Marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero.

No todos los nombres, símbolos o figuras pueden ser objeto de apropiación privada como Marca. La Ley contempla limitaciones precisas para proteger el orden público, la moral, los símbolos patrios y los derechos de terceros.

3.PROCESO DE REGISTRO

El proceso de registro de una Marca consta de seis (6) etapas consecutivas. Para garantizar el éxito de su trámite:

ETAPA 1: DISPONIBILIDAD Y PRERREGISTRO

Antes de presentar una solicitud formal, es sumamente recomendable evaluar si el signo propuesto está libre de antecedentes idénticos o semejantes.

1. Identificación de la modalidad:

- Si su Marca es Denominativa (solo texto), corresponde tramitar la Búsqueda de Antecedentes Fonéticos.
- Si su Marca es Gráfica (solo imagen/isotipo), corresponde tramitar la Búsqueda de Antecedentes de Elementos Figurativos.
- Si su Marca es Mixta (texto e imagen/isologo), deberá tramitar ambos tipos de búsquedas de forma complementaria.

2. Consulta de clasificación:

Examine el Clasificador Internacional de Niza para identificar y seleccionar con exactitud la clase de productos o servicios que corresponden a su actividad económica.

3. Cálculo de tasas e ingreso al sistema:

- Consulte la herramienta "Calculadora de Servicios" en la página web oficial para verificar las tarifas vigentes asociadas a los tipos de búsqueda requeridos.
- Efectúe el pago correspondiente.
- Ingrese a la plataforma tecnológica Webpi y registre su solicitud de búsquedas.

ETAPA 2: SOLICITUD FORMAL

Una vez analizados favorablemente los resultados de las búsquedas de antecedentes, el solicitante puede iniciar formalmente el procedimiento de registro:

- **Pagos iniciales:** realice el pago correspondiente a la **Planilla FM-02** y a la tasa legal de Publicación en Prensa.
- **Precarga en línea:** acceda al **Sistema Webpi** y complete el formulario electrónico de la **Planilla FM-02** suministrando detalladamente los datos de identificación del solicitante y las características del signo.
- **Consignación física:** imprima un (1) juego impreso en formato oficio de la planilla precargada y entréguelo junto con los documentos anexos que correspondan en la Taquilla Única de Atención Integral del SAPI.

ETAPA 3: EXAMEN DE FORMA

En este paso, el equipo de examinadores del Registro de la Propiedad Industrial procede a auditar la documentación consignada para constatar el cumplimiento de los aspectos formales exigidos por la Ley.

Recomendación y plazo legal:

Si la oficina registral detecta alguna omisión documental o error insustancial, emitirá un oficio de devolución de forma publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial. El solicitante cuenta con un lapso perentorio e improrrogable de treinta (30) días hábiles (contados a partir de la fecha de publicación del Boletín) para dar respuesta y subsanar la observación.

ETAPA 4: PUBLICACIÓN Y OPOSICIÓN

En este paso, el equipo de examinadores del Registro de la Propiedad Industrial procede a auditar la documentación consignada para constatar el cumplimiento de los aspectos formales exigidos por la Ley.

1. Publicación oficial: habiendo superado de forma satisfactoria el examen de forma, se ordena la publicación del extracto de la Marca en el Boletín de la Propiedad Industrial.

2. Lapso de oposición: a partir de la publicación en el Boletín, se abre un lapso legal de treinta (30) días hábiles para que cualquier tercero que considere vulnerados sus derechos o intereses legítimos pueda interponer formalmente un recurso de oposición contra la Marca solicitada.

¿Qué sucede en caso de una oposición?

Si un tercero interpone un escrito de oposición, la oficina registral notificará formalmente al solicitante, quien dispondrá de quince (15) días hábiles para dar respuesta y presentar sus alegatos de defensa. Posteriormente, el Registro evaluará los escritos interpuestos por ambas partes para tomar una determinación razonada.

ETAPA 5: EXAMEN DE FONDO Y CONCESIÓN

Superado el lapso de oposiciones (se hayan presentado o no), la oficina registral somete el expediente a un examen de fondo, analizando si la solicitud se encuentra incurso o libre de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Ley (Art. 33). De esta evaluación pueden derivarse las siguientes resoluciones:

Devolución de fondo: si se requiere corregir o subsanar un defecto de fondo en la solicitud, se publicará la notificación en el Boletín Oficial. El plazo de contestación es de treinta (30) días hábiles.

Detener: si el análisis evidencia la existencia de una solicitud o registro anterior que obstaculice la concesión, la oficina suspenderá el trámite en examen hasta que se resuelva la causa o expediente previo.

Negar: si la Marca incurre formalmente en alguna causal legal de irregistrabilidad, la oficina emitirá el acto administrativo declarando la negativa motivada.

Conceder: cumplidos satisfactoriamente todos los requisitos legales y técnicos, la oficina registral dictará la resolución de concesión y le asignará un número de registro oficial.

Pago de derechos de registro

Una vez publicada la concesión en el Boletín de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá pagar los derechos de registro correspondientes mediante la Planilla FM-03 habilitada en el sistema Webpi.

ETAPA 6: EMISIÓN DEL TÍTULO

Una vez validado el pago de los derechos de registro (FM-03), el Registro de la Propiedad Industrial expedirá el Certificado de Registro Marcario.

El certificado concede la protección titular de la Marca por un período de quince (15) años.

Este derecho es renovable por períodos iguales de forma indefinida, siempre que se cumplan las formalidades de ley.

4. TRÁMITES Y ACTOS POSTERIORES AL REGISTRO

Con la finalidad de mantener vigente la protección o adaptar la titularidad de la Marca a la evolución comercial de su empresa, el SAPI contempla los siguientes procedimientos administrativos posteriores a la concesión:

Renovación de Marcas

De conformidad con las pautas del Aviso Oficial DRPI-AO-N°15-2024, la Marca podrá ser renovada para extender su protección por un período adicional de quince (15) años. La solicitud de renovación puede interponerse dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de vencimiento o dentro de los seis (6) meses posteriores a la misma (período de gracia).

Requisitos

- Comprobante de pago de la Tasa de Renovación de Marca (incluyendo recargo si se tramita dentro del lapso de gracia).
- Planilla de Renovación de Marca (FM-04) debidamente llenada.
- Copia simple del Certificado de Registro de la Marca.
- Copia del Acta Constitutiva de la sociedad mercantil.
- Copia del Acta de la última Asamblea de Accionistas/Socios (obligatorio si la empresa supera los 5 años de constituida).
- Copia legible de la Cédula de Identidad y RIF del titular (así como el RIF de la empresa, de ser el caso).
- Poder autenticado: en caso de actuar mediante apoderado legal. Si el documento proviene del exterior, deberá presentarse debidamente apostillado o legalizado, traducido por intérprete público jurado (si está en otro idioma) y enumerado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cesión de Marcas

La Cesión es la figura jurídica mediante la cual el titular (cedente) transfiere de forma definitiva la totalidad de los derechos sobre una Marca registrada a favor de otra persona natural o jurídica (cesionario), conforme a los artículos 4, 89 y 90 de la Ley de Propiedad Industrial. Para surtir efectos legales ante terceros, este contrato debe inscribirse ante el SAPI.

Requisitos

- Planilla de Cesión de Marca (FM-05).
- Documento original del Contrato de Cesión debidamente notariado o copia certificada del mismo.

Excepción normativa:

No será necesario presentar un contrato notariado en aquellos casos donde una Persona Natural cede la Marca a favor de una sociedad mercantil donde sea socia o única propietaria. En dicho supuesto, bastará la consignación de un documento simple de cesión y declaración de transferencia.

En caso de documentos emitidos en el extranjero: deberán cumplir con las formalidades de traducción por intérprete público jurado, visado y legalización/apostilla.

Requisitos

- Copia del Acta de la última Asamblea de la empresa (si excede los 5 años de constituida), exhibiendo el documento original para su cotejo.
- Poder autenticado (de aplicar) con su respectiva copia para enumeración.
- Copia de la Cédula de Identidad y RIF de las partes involucradas.

Cambio de nombre o domicilio del titular

Si posterior a la concesión del registro la empresa o persona titular modifica su denominación social o su dirección fiscal, deberá actualizar dichos datos en los expedientes oficiales del Registro.

Requisitos

- Planilla administrativa según el trámite:
 - Planilla FM-08: para Cambio de Nombre.
 - Planilla FM-06: para Cambio de Domicilio.
- Documento original o copia certificada de la modificación estatutaria o documento legal que demuestre de forma fehaciente el Cambio de Nombre o Domicilio. Documentos provenientes del exterior requieren apostilla/legalización y traducción jurada.
- Copia de la última Asamblea de Accionistas (si la entidad tiene más de 5 años de constitución), con vista al original.
- Poder autenticado si el trámite es ejecutado por un apoderado legal (con su respectiva copia para enumerar).

Licencia de Uso:

Autorización formal y temporal otorgada por el titular del signo a un tercero para que este pueda explotar comercialmente la Marca en las condiciones estipuladas por ambas partes.

Fusión:

Acto mediante el cual dos o más sociedades mercantiles se unen para formar una nueva entidad o cuando una absorbe a otra, traspasando el patrimonio marcario a la entidad resultante.

Requisitos

- Comprobante de pago de la tasa administrativa correspondiente al trámite de Fusión o Licencia de Uso.
- Planilla oficial según la solicitud:
 - Planilla FM-07: para Licencia de Uso.
 - Planilla FM-05: para Fusión.
- Documento original autenticado o copia certificada del Contrato de Licencia de Uso o del Acuerdo de Fusión. (Si proviene del extranjero, debe consignarse traducido por intérprete público, visado y apostillado).
- Copia del Acta de la última Asamblea de socios (si la entidad mercantil tiene más de 5 años de fundada), adjuntando vista al original.
- Poder autenticado de representación (si aplica) debidamente enumerado si proviene del exterior.
- Copia legible de las cédulas de identidad y RIF de los intervinientes.