

Consideraciones al elegir una Marca

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados?

Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad: **1. Consideraciones al momento de seleccionar la marca.** A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

- # **Palabras inventadas o "fantasiosas":** son palabras sin ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación.
- # **Marcas arbitrarias:** son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto. Por ejemplo, la marca ELEFANTE para comercializar teléfonos móviles.
- # **Marcas sugerentes:** son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Por ejemplo, la marca SOLAR para comercializar radiadores eléctricos insinuaría el hecho que el producto está pensado para irradiar calor y mantener su casa a buena temperatura. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada. Por ejemplo, EASY WEAR es una marca de ropa para adolescentes. No sería prudente tratar de vender el mismo tipo o un tipo similar de productos usando la marca EEZY WARE, ya que podría considerarse que causa confusión y probablemente no se admita para el registro.

Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios. Asegúrese de que la marca no tiene connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.

2. La contratación de servicios externos para crear la marca. La creación o la selección de una marca no es tarea fácil. Existen, de hecho, empresas especializadas en encontrar o elaborar una marca apropiada a sus necesidades. El diseño de una marca es un proceso creativo. En la mayoría de los países, el creador se convierte automáticamente en titular del derecho de autor sobre la obra creativa o artística, como es la obra de arte de una

marca. Por lo tanto, cuando confíe la creación de una marca a terceros, será conveniente que aclare la cuestión relativa a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original, y se asegure de que se ceda oficialmente a su persona el derecho a solicitar la marca.

3. Compruebe que la marca elegida cumple todos los requisitos legales de registro. Estos requisitos básicamente se refieren a las diversas causales de irregistrabilidad de la marca.

4. Realice una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión. Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una búsqueda de marcas para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar a un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas o previo pago, consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda sólo es preliminar. Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es "similar" hasta el punto de generar confusión con una marca ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas.

Habida cuenta de que la mayoría de las marcas (con la excepción de las "marcas notoriamente conocidas") protegen únicamente los productos o servicios para los que han sido registradas, así como los productos o servicios similares a aquellos para los que se registró la marca, su marca registrada puede ser utilizada de manera legítima por terceros para comercializar productos o servicios que no guarden relación con los de su empresa.

5. Recuerde que la protección de las marcas es por clase. La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a "clases". Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usarla.

El sistema de clasificación más utilizado es el sistema internacional de clasificación de marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios. Tomemos un ejemplo: si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21.

6. Tenga cuidado con la utilización de la misma marca para productos diferentes. Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de una misma empresa. Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embargo, el uso de una marca nueva,

más específica y relacionada con el nuevo producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.

Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca existente. Las estrategias de empresa varían de un caso a otro. Sea cual sea la opción elegida, hay que asegurarse de que la marca esté registrada en todas las clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique.