



## DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CANADÁ

### Marcas comerciales: Activos subestimados

Al buscar una definición de marca comercial y la importancia que adquiere para una empresa, se puede definir una marca comercial como el activo comercial utilizado para caracterizar un producto, un servicio o la empresa en sí misma. En consecuencia, se puede utilizar una marca comercial para identificar un producto independientemente de su fabricante o distribuidor.

En esta época de globalización de mercado y predominio de las comunicaciones, la marca comercial se convierte en un activo de considerable valor para una empresa y cumple con un inestimable fin promocional. De hecho, constituye un excelente medio de comunicación. Si uno desea invertir tiempo y esfuerzo en la promoción de una marca comercial, con toda probabilidad tendría éxito en el intento de conectar la identidad del producto con los servicios o bienes de la empresa. Por consiguiente, es muy importante para cualquier empresario comprender los mayores riesgos derivados de desarrollar y registrar una marca comercial.

Numerosas empresas sin saberlo poseen y actualmente utilizan una marca comercial. De hecho, mientras que una empresa exhiba un nombre o un logotipo en su comercialización, posee y usa de hecho una marca comercial, sea ésta registrada o no.

Bajo la **Ley de marcas Comerciales**, una marca comercial se define como la palabra, el símbolo, el dibujo o la combinación de éstos utilizados por una empresa para distinguir sus servicios y productos de los de otros. Por consiguiente, la existencia de una marca comercial no está subordinada a su inscripción por ante la **Oficina de Marcas Comerciales**. La empresa que utiliza una marca comercial no registrada tiene la misma protección que la marca comercial registrada, siempre y cuando pueda probar el uso de la marca comercial así como la anterioridad de ese uso.

Habiendo considerado lo anterior ¿cuál es la ventaja en que una empresa registre su marca comercial? Las ventajas de la aplicación de la eventual inscripción de una marca comercial comprenden tres partes:

1. La empresa tendrá acceso a los resultados de la investigación preliminar que ella llevará a cabo antes de solicitar la inscripción de su marca comercial;
2. De este modo, la empresa tendrá una mejor prueba de la existencia y de la anterioridad de su marca comercial; y
3. La solicitud y la inscripción de una marca comercial otorga notoriedad a esa marca comercial.

Más información detallada sobre estas tres(3) ventajas:

### A. Investigación preliminar

Antes de registrar una marca comercial por ante la Oficina de Marcas Comerciales, la empresa o su agente de marcas comerciales llevará a cabo una investigación preliminar, aunque exhaustiva, de todo Canadá. Entre otros recursos, la empresa o su agente de marcas comerciales investigarán el registro de marcas comerciales nacional, los nombres legales y comerciales de empresas, los nombres de dominio, prestando atención a que cualquiera de lo anterior pudiera llevar a confusión frente a la marca comercial propuesta. Este aspecto es de gran importancia dado que hace posible que la empresa haga lo siguiente:

1. Verificar si un tercero ya utiliza una marca comercial similar ( o inclusive idéntica), antes de invertir esfuerzos, tiempo y dinero en la promoción de la marca comercial propuesta;

2. Evitar, hasta un cierto punto, potenciales conflictos legales en caso de confusión con una marca comercial pre-existente.

Por consiguiente, la investigación preliminar hace posible que la empresa evalúe los riesgos de confusión y en consecuencia se asegure el uso pacífico de la marca comercial.

Por ejemplo: la empresa *ABC Transport Inc.* que presenta y ofrece servicios de transporte bajo el nombre comercial *ABC Transport* de hecho utiliza una marca comercial. Esta empresa puede haber invertido una gran cantidad de esfuerzo y recurso financiero para hacer conocer sus servicios bajo el nombre *ABC Transport*. Si *ABC Transport Inc.* llevara a cabo el transporte en Québec-Ontario y si hubiera una segunda empresa de transporte ubicada en Ontario que ofreciera servicios de transporte bajo el mismo nombre o un nombre similar, la empresa de Ontario podría impugnar el uso de la marca comercial *ABC Transport*. No obstante, si la empresa *ABC Transport Inc.* hubiera llevado a cabo la investigación preliminar sobre el uso del nombre *ABC Transport* en todo Canadá, hubiera estado en mejores condiciones para evaluar los riesgos de confusión y de este modo decidir mejor si sería más ventajoso comercializar sus servicios de transporte bajo otro nombre o marca comercial.

A pesar de que el proceso de inscripción de una marca comercial (que implica una investigación preliminar exhaustiva de las marcas comerciales preexistentes en Canadá, por parte del agente de marcas comerciales así como por la Oficina de Marcas Comerciales) puede evitar algunos conflictos relativos al uso de una marca comercial, la inscripción no puede eliminar totalmente el riesgo de demandas judiciales. Efectivamente, el tercero que utiliza una marca comercial no registrada que pudiera confundirse con la marca comercial registrada puede impugnar el uso de esa marca comercial registrada, siempre y cuando pueda probar el uso y la anterioridad de su propia marca comercial no registrada.

## B. Calidad de la prueba

La inscripción de una marca comercial facilita muchísimo la prueba de su uso y de la fecha en la que comenzó. El tenedor de una marca comercial, sea esta registrada o no, goza de un derecho exclusivo a su uso en los siguientes casos:

1. Él, de hecho, la utiliza;
2. Ninguna tercera persona usa esa marca comercial, o una marca comercial similar, antes que el tenedor.

En cualquier demanda judicial que incluya una marca comercial, el tenedor de una marca comercial **no registrada** tendrá la carga de probar su uso y la anterioridad de ese uso. Por otro lado, La **Ley de Marcas Comerciales** especialmente establece que el tenedor de una marca comercial **registrada** no tiene que probar sus derechos sobre esa marca comercial. En el caso de demanda judicial, el tenedor de la marca comercial **no registrada** tendrá la carga de probar su uso anterior.

## C. Notoriedad

Cuando una empresa registra su marca comercial por ante la **Oficina de Marcas Comerciales**, hace público por ese mismo acto, el uso de esa marca comercial. Cualquier persona interesada puede acceder a esta información al llevar a cabo una investigación por ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (disponible en línea). Por consiguiente, si pudiera surgir una demanda judicial sobre el uso de esa marca comercial, por lo general surgirá inmediatamente después de su inscripción.

Cuanto más tiempo haya pasado sin haber impugnación con posterioridad a la inscripción de la marca comercial, más clara y segura serán los derechos de la empresa. En consecuencia, la marca comercial adquirirá una calidad superior y una mayor notoriedad, y por consiguiente, aumentará su valor. Al adquirir esa notoriedad, la marca comercial aumentará el valor de la empresa, para obtener mayor financiación o en el caso de que la empresa se venda a terceros. Efectivamente, la notoriedad de una marca comercial refleja de algún modo, el estado sólido y duradero de la empresa.

## Conclusión

La mayoría de las empresas canadienses usan una marca comercial sin estar conscientes de eso, ya sea a través del nombre de su empresa, de sus nombres comerciales, o de un logotipo, al comercializar sus productos o servicios. Por consiguiente, es importante para cualquier empresario comprender y usar en su beneficio las distintas normas que regulan las marcas comerciales y su uso.

Al comprender las consecuencias y los efectos derivados de usar una marca comercial, el empresario contará con mejores recursos para decidir la conveniencia de registrar una marca comercial, para obtener el mejor derecho sobre la propiedad de esa marca comercial.

No obstante, de todas maneras, debemos comprender que la inscripción de una marca comercial no protege a su tenedor frente a cualquier demanda judicial que pudiera surgir con relación a la propiedad de esa marca comercial. De hecho, el derecho sobre una marca comercial es independiente de la inscripción de esa marca comercial. Sin embargo, le presunción de propiedad y la notoriedad que adquiere la marca comercial con su inscripción son ventajas suficientes para que una empresa evalúe seriamente ese procedimiento.

*Para ganar una carrera, la rapidez de un dardo no sirve sino se lanza a tiempo.* El empresario que pretenda registrar su marca comercial por ante la **Oficina de Marcas Comerciales** debe prestar especial atención a la investigación preliminar que lleve a cabo: cuando más completa sea su investigación, más seguros serán sus derechos sobre la marca comercial. De hecho, la marca comercial no debe crear confusión con otra. Asimismo el empresario debe decidir una estrategia clara al elabora su marca comercial, a los fines de obtener una identidad e imagen única. De ese modo, elimina los riesgos de confusión, asegura una marca comercial más duradera para su empresa, y obtiene un mayor reconocimiento con su clientela proyectada.

Última actualización: Julio de 2011

---

La **Crónica Jurídica** es una atención del **Dr. Alain P. Lecours**. La traducción al español la realizó **Alejandra Hozikian** abogada y traductora pública de inglés miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La Crónica Jurídica es distribuida gratuitamente, vía correo electrónico, a los clientes y socios de negocio del estudio Lecours, Hébert Abogados inc. El presente documento tiene por finalidad informar y puede no reflejar las más recientes modificaciones jurídicas. Los clientes y lectores no deben actuar o abstenerse de hacerlo sobre la base de las informaciones contenidas en la presente crónica sin haber solicitado previamente el consejo jurídico de un profesional.

---

*Dr. Alain P. Lecours*  
LECOURS, HÉBERT ABOGADOS INC.  
354, rue Notre-Dame Ouest  
Bureau 100  
Montréal, QC, Canada H2Y 1T9  
Téléphone : (514) 344-8784  
Télécopieur: (514) 344-9790  
**Lecours@LecoursHebert.com**

---

En nuestro [sitio Web](#), Ud. Encontrará una conexión a nuestra Crónica Jurídica mensual. Si Ud. tiene algún comentario con relación a los temas tratados, no dude en comunicarse con nosotros:  
[lecours@LecoursHebert.com](mailto:lecours@LecoursHebert.com)