

# Branding y propiedad industrial

Más que un registro  
de marca

« Una <marca>  
sobre la que no  
pueden nacer de-  
rechos exclusivos  
de uso es solo un  
conjunto de ele-  
mentos creativos  
que no sirven para  
ser marca »

Pero **que, sobre una marca** (o  
alguno de sus elementos) **exis-  
tan derechos exclusivos de uso  
tampoco garantiza que** la  
<marca> **sea efectiva** para el  
propósito para el que se define.

---

# Teoría legal de marca

Cómo crear marcas que, además de que se puedan registrar, esan efectivas para el propósito que persiguen

La “**Teoría legal de marca**” es un conjunto de los principales principios legales que están involucrados en los procesos de definición, construcción y gestión de marca, transcritos y organizados de manera que quienes trabajan con marcas puedan conocerlos y aplicarlos en sus procesos.

La “**Teoría legal de marca**” no reemplaza la asesoría legal, sino busca facilitar el trabajo conjunto entre abogados y otras áreas con el fin de hacer más efectivos y costo-eficientes los procesos de creación y gestión de marcas.

**Desde el punto de vista legal las marcas pueden clasificarse en dos grandes grupos de acuerdo con su capacidad para diferenciarse de otras marcas y a la posibilidad de sus dueños de impedir que otras personas utilicen elementos semejantes en sus marcas.**

\* Esta clasificación se hace únicamente con fines de enseñanza

1

## **Marcas de fantasía**

Marcas que tienen una alta capacidad para diferenciarse de otras marcas y que, por lo tanto, su dueño puede impedir que existan otras marcas semejantes a su marca o con elementos semejantes.

2

## **Marcas débiles**

Marcas que tienen una baja capacidad para diferenciarse de otras marcas y que, por lo tanto, su dueño no puede impedir que existan otras marcas semejantes o que contengan elementos semejantes.

**Para analizar la capacidad de una marca de ser diferente a otras deben analizarse dos variables: el **producto** que se identifica con la marca y los **consumidores** a los que está dirigida**

---

Teoría legal de marca  
[www.creatividadaterrizada.com](http://www.creatividadaterrizada.com)

# Producto

Una marca, y cada uno de los elementos que la componen, cumple con la función de **diferenciar un producto** de otro en el mercado. Así, el **registro de una marca, la efectividad y su capacidad para ser diferente de otras marcas está relacionado directamente con el producto que identifica.**

Pueden existir marcas, o elementos de marca, que resulten muy diferenciadoras para un producto en particular, pero no para otro.

## Marcas débiles

Una marca débil es una marca que tiene una **fuerza limitada de oposición** porque alguno de los elementos que la componen no pueden ser apropiados por una sola persona. Es decir, que no puede impedirse que otras personas utilicen ciertos elementos que contiene la marca en relación con ciertos productos.

Pueden existir marcas, o elementos de marca, que resulten muy diferenciadoras para un producto en particular, pero no para otro.

## Una marca puede considerarse débil, principalmente, en 4 casos

- Cuando **son evocativas**: sugieran o evocan características del producto que identifican.
- Cuando contienen elementos **descriptivos** de los productos o servicios que identifican.
- Cuando contienen elementos **genéricos**: elementos que se confunden con el producto mismo.
- Cuando contiene **elementos o expresiones de uso común** dentro del mercado al que pertenece el producto que identifican



# Marcas de fantasía

Marcas que no tienen ningún significado dentro del mercado en el que participa la marca y que no tiene ninguna relación con los productos que identifica.

Estas marcas tienen una **fuerza de oposición alta** y, por tanto, sus dueños pueden impedir que otras personas utilicen la marca, o alguno de sus elementos, en sus conjuntos marcarios en relación con ciertos productos o servicios.

# Consumidor

El principio general de la **Teoría legal de marca** es que el **consumidor debe poder elegir** de manera libre los productos y servicios que quiere consumir. Así, para determinar qué tan diferentes o semejantes serán dos marcas es necesario analizar las características del consumidor que va a elegir sobre las marcas, que, a su vez, dependerán de los productos que va a consumir.

## Existen 3 tipos de consumidor

que se definen de acuerdo con el nivel de información y de atención que requiere seleccionar un producto.

No es lo mismo un consumidor de un producto de consumo masivo que uno de carros

1

### Consumidor medio

Consumidor atento y razonablemente informado (consumidor de productos de consumo masivo, p.e)

2

### Consumidor selectivo

Consumidor que elige los productos bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus de marca .

3

### Consumidor especializado

Consumidor absolutamente informado. Conoce las características o cualidades de los productos que sea va consumidor.

**« La efectividad de una marca está dada por el registro de la marca y por su capacidad de diferenciarse de otras marcas del mercado y de los productos que identifica »»**

Entre mayor sea la distancia entre la marca, y los elementos que la componen, y el producto que identifica, mayor será su capacidad para ser diferente.

Entre menos información y atención requiere el consumidor para seleccionar un producto mayor debe ser la capacidad de la marca de diferenciarse del producto y de las demás marcas

Edith Wharton

Esta presentación es la segunda parte de la **Teoría legal de marca**. Encuentra la primera parte y más recursos sobre Creatividad Empresarial en [www.beatrizcarrenotamayo.com/recursos](http://www.beatrizcarrenotamayo.com/recursos)

# Beatriz Carreño Tamayo



**Pionera en el desarrollo de la  
Creatividad Aterrizada.  
Consultora de creatividad,  
marca y propiedad intelectual**

[www.beatrizcarreñotamayo.com](http://www.beatrizcarreñotamayo.com)  
[www.creatividadaterrizada.com](http://www.creatividadaterrizada.com)



[www.linkedin.com/in/bcarrenot](http://www.linkedin.com/in/bcarrenot)