

ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN EL SALVADOR

DEFINICIÓN

Marca es cualquier signo o combinación de signos visualmente perceptibles que, por sus caracteres especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza, pero de diferente titular.

La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada. Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que la ley otorga, siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos.

Indicaciones geográficas (IG's)

GENERALIDADES

Según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido como los ADPIC's, en su Artículo 22(1), define a las indicaciones geográficas de la manera siguiente: “son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador reconoce las Indicaciones Geográficas como: “Todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que designa o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando una calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico.” (Art, 2 inciso 14°)

Procedimiento a seguir para solicitar la inscripción de una indicación geográfica

Al momento de solicitar una indicación geográfica, se puede optar por realizar el trámite, ya sea como una marca colectiva o bien como una marca de certificación.

El procedimiento a seguir para las dos modalidades de marcas mencionadas en el numeral anterior, lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en los Títulos III y III-Bis de la citada ley.

Se aplica en lo pertinente, las disposiciones del Capítulo II del Título II de la citada Ley.

EMBLEMAS DE MARCA

Emblema es un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica o distingue a una empresa o establecimiento.

El derecho exclusivo sobre el emblema se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica. Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su emblema.

El derecho exclusivo sobre el emblema termina con la extinción de la empresa o del establecimiento que la usa.

El titular de un emblema tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al emblema protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Será aplicable al emblema lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La vigencia del emblema es por tiempo indefinido. El trámite de inscripción es de 6 a 8 meses.

PASOS PARA INSCRIBIR UN EMBLEMA

Paso 1

Realizar una búsqueda de anterioridad por el valor de \$ 20.00 dólares.

Paso 2

Presentar solicitud original y dos copias según modelo.

Anexar 15 facsímiles debidamente cortados en un sobre.

El interesado podrá preguntar por su solicitud dentro de 5 días hábiles.

Nota: Una vez ingresados los datos de la solicitud, se arma el expediente y se califica. Si la solicitud no cumple con algunos de los requisitos que

establece el art. 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registrador pronuncia una prevención.

Si la solicitud incurre dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 8 y 9, se dicta resolución y el interesado tiene un plazo de 4 meses para contestar.

Paso 3

El interesado presenta el escrito donde subsana la prevención dentro de los 4 meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El interesado presenta el escrito donde contesta sobre la objeción que se le haya hecho a su marca, dentro de los 4 meses; el registrador estimare que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución razonada; si el registrador considera que la objeción hecha no es procedente, se admite la solicitud.

Nota: Se califica el expediente y si el escrito cumple con los requisitos establecido en los artículos 13 y 14 de ley, se admite la solicitud y se entrega el cartel original al interesado para que le saque una copia para llevar a publicar al diario de mayor circulación y original al Diario Oficial por tres veces alternas.

Paso 4

Transcurrido los 2 meses de la primera publicación del Diario Oficial; el interesado presenta un escrito adjuntando las primeras publicaciones de ambos diarios, si presenta fotocopias de las publicaciones, éstas deben de presentarse debidamente certificadas.

Nota: El expediente se pasa nuevamente a calificación, si la publicación ha sido presentada dentro del término de ley, se le notifica al interesado el auto donde se ordena el registro previo pago de derechos de registro; si no se le ha presentado oposición al emblema.

Paso 5

Si a la solicitud de registro se le presenta escrito de oposición, se suspenden las diligencias de registro del emblema, mientras se conoce el incidente de oposición.

Paso 6

El interesado presenta el recibo de los derechos de registro por un valor de \$75.00 dólares dentro de los 3 meses que establece la ley.

Nota: Se califica el expediente y el registrador elabora el auto de inscripción y el certificado de registro de la marca.

Paso 7

Se le entrega el auto de inscripción y el certificado de registro original al interesado.

- Los modelos de solicitudes que se entregan en el Registro de Propiedad Intelectual son para que los clientes tengan una idea de cómo redactar las solicitudes y los demás escritos.

EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL

Expresiones o señales de publicidad comercial son toda palabra, leyenda, anuncio, lema, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos.

La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. Las marcas

y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular.

La vigencia de la expresión o señal de publicidad comercial es por tiempo indefinido. El trámite de inscripción es de 6 a 8 meses.

PASOS PARA INSCRIBIR UNA EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

Paso 1

Realizar una búsqueda de anterioridad por el valor de \$20.00 dólares.

Paso 2

Presentar solicitud original y dos copias según modelo.

Anexar 15 facsímiles debidamente cortados en un sobre.

El interesado podrá preguntar por su solicitud dentro de 5 días hábiles.

Nota: Una vez ingresados los datos de la solicitud, se arma el expediente y se califica. Si la solicitud no cumple con algunos de los requisitos que establece el art. 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registrador pronuncia una prevención.

Si la solicitud incurre dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 8 y 9, se dicta resolución y el interesado tiene un plazo de 4 meses para contestar.

Paso 3

El interesado presenta el escrito donde subsana la prevención dentro de los 4 meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El interesado presenta el escrito donde contesta sobre la objeción que se le haya hecho a su marca, dentro de los 4 meses; si el registrador estimare que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución razonada; si el registrador considera que la objeción hecha no es procedente, se admite la solicitud.

Nota: Se califica el expediente y si el escrito cumple con los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de ley, se admite y la solicitud se entrega el cartel original al interesado para que le saque una copia para llevar a publicar al diario de mayor circulación y original al Diario Oficial por tres veces alternas.

Paso 4

Transcurrido los 2 meses de la primera publicación del Diario Oficial; el interesado presenta un escrito adjuntando las primeras publicaciones de ambos diarios si presenta fotocopias de las publicaciones, éstas deben de presentarse debidamente certificadas.

Nota: El expediente se pasa nuevamente a calificación, si la publicación ha sido presentada dentro del término de ley, se le notifica al interesado el auto donde se ordena el registro previo pago de derechos de registro; si no se le ha presentado oposición a la marca.

Paso 5

Si a la solicitud de registro se le presenta escrito de oposición, se suspenden las diligencias de registro de la marca, mientras se conoce el incidente de oposición.

Paso 6

El interesado presenta el recibo de los derechos de registro por un valor de \$75.00 dólares dentro de los 3 meses que establece la ley.

Nota: Se califica el expediente y el registrador elabora el auto de inscripción y el certificado de registro de la marca.

Paso 7

Se le entrega el auto de inscripción y el certificado de registro original al interesado.

Los modelos de solicitudes que se entregan en el Registro de Propiedad Intelectual son para que los clientes tengan una idea de cómo redactar las solicitudes y los demás escritos.

NOMBRES COMERCIALES

Nombres comerciales son signos denominativos o mixtos que sirven para distinguir una empresa o establecimiento.

El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica. Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial.

El derecho exclusivo sobre el nombre comercial termina con la extinción de la empresa o del establecimiento que la usa.

El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La vigencia del nombre comercial es por tiempo indefinido. El trámite de inscripción del nombre comercial es de 6 a 8 meses.

PASOS PARA INSCRIBIR UN NOMBRE COMERCIAL

Paso 1

Realizar una búsqueda de anterioridad por el valor de \$ 20.00 dólares.

Paso 2

Presentar solicitud original y dos copias según modelo.

Anexar 15 facsímiles debidamente cortados en un sobre.

El interesado podrá preguntar por su solicitud dentro de 5 días hábiles.

Nota: Una vez ingresados los datos de la solicitud, se arma el expediente y se califica. Si la solicitud no cumple con algunos de los requisitos que establece el art. 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registrador pronuncia una prevención.

Si la solicitud incurre dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 8 y 9, se dicta resolución y el interesado tiene un plazo de 4 meses para contestar.

Paso 3

El interesado presenta el escrito donde subsana la prevención dentro de los 4 meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El interesado presenta el escrito donde contesta sobre la objeción que se le haya hecho a su marca, dentro de los 4 meses; si el registrador estimare que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución razonada; si el registrador considera que la objeción hecha no es procedente, se admite la solicitud.

Nota: Se califica el expediente y si el escrito cumple con los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de ley, se admite la solicitud y se entrega el cartel original al interesado para que le saque una copia para llevar a

publicar al diario de mayor circulación y original al Diario Oficial por tres veces alternas.

Paso 4

Transcurrido los 2 meses de la primera publicación del Diario Oficial; el interesado presenta un escrito adjuntando las primeras publicaciones de ambos diarios si presenta fotocopias de las publicaciones éstas deben de presentarse debidamente certificadas.

Nota: El expediente se pasa nuevamente a calificación, si la publicación ha sido presentada dentro del término de ley, se le notifica al interesado el auto donde se ordena el registro previo pago de derechos de registro; si no se le ha presentado oposición al nombre comercial.

Paso 5

Si a la solicitud de registro se le presenta escrito de oposición, se suspenden las diligencias de registro del nombre comercial, mientras se conoce el incidente de oposición.

Paso 6

El interesado presenta el recibo de los derechos de registro por un valor de \$75.00 dólares dentro de los 3 meses que establece la ley.

Nota: Se califica el expediente y el registrador elabora el auto de inscripción y el certificado de registro de la marca.

Paso 7

Se le entrega el auto de inscripción y el certificado de registro original al interesado.

Los modelos de solicitudes que se entregan en el Registro de Propiedad Intelectual son para que los clientes tengan una idea de cómo redactar las solicitudes y los demás escritos.

PASOS PARA INSCRIBIR UNA MARCA

Paso 1

Realizar una búsqueda de anterioridad por el valor de \$ 20.00 dólares.

Paso 2

Presentar solicitud original y dos copias según modelo.

Anexar 15 facsímiles debidamente cortados en un sobre.

El interesado podrá preguntar por su solicitud dentro de 5 días hábiles.

Nota:

Una vez ingresados los datos de la solicitud, se arma el expediente y se califica. Si la solicitud no cumple con algunos de los requisitos que establece el art. 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registrador pronuncia una prevención.

Si la solicitud incurre dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 8 y 9, se dicta resolución y el interesado tiene un plazo de 4 meses para contestar.

Paso 3

El interesado presenta el escrito donde subsana la prevención dentro de los 4 meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El interesado presenta el escrito donde contesta sobre la objeción que se le haya hecho a su marca, dentro de los 4 meses, el Registrador estimare que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución razonada; sí el registrador considera que la objeción hecha no es procedente, se admite la solicitud.

Nota: Se califica el expediente y si el escrito cumple con los requisitos establecido en los artículos 13 y 14 de ley, se admite la solicitud y se entrega el cartel original al interesado para que le saque una copia para llevar a publicar al diario de mayor circulación y original al Diario Oficial por tres veces alternas.

Paso 4

Transcurrido los 2 meses de la primera publicación del Diario Oficial, el interesado presenta un escrito adjuntando las primeras publicaciones de ambos diarios si presenta fotocopias de las publicaciones estas deben de presentarse debidamente certificadas.

Nota: El expediente se pasa nuevamente a calificación, si la publicación ha sido presentada dentro del término de ley, se le notifica al interesado el auto donde se ordena el registro previo pago de derechos de registro; si no se le ha presentado oposición a la marca.

Paso 5

Si a la solicitud de registro se le presenta escrito de oposición, se suspenden las diligencias de registro de la marca, mientras se conoce el incidente de oposición.

Paso 6

El interesado presenta el recibo de los derechos de registro por un valor de \$100.00 dólares dentro de los 3 meses que establece la ley.

Nota: Se califica el expediente y el registrador elabora el auto de inscripción y el certificado de registro de la marca.

Paso 7

Se le entrega el auto de inscripción y el certificado de registro original al interesado.

Los modelos de solicitudes que se entregan en el Registro de Propiedad Intelectual son para que los clientes tengan una idea como redactar las solicitudes y los demás escritos.

La propiedad intelectual siendo un derecho de propiedad exclusivo que permite al titular del signo distintivo, los siguientes derechos reconocidos

en la actual Ley de Marcas y otros Signos Distintivos tales como: fabricar etiquetas, envases, envoltorios, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o retener tales materiales, asimismo tiene derecho a rellenar o volver a usar con fines comerciales envases, envoltorios o embalajes que lleven la marca. derivando otros derechos contemplados en el artículo 26 de la ley antes citada

Las Marcas son una garantía y un respaldo para las Empresas Nacionales y Extranjeras sin importar su dimensión, lo que ocurre es cada Empresa tiene dentro de ella, Derechos de Propiedad Intelectual, llámense Marcas, Nombres Comerciales, Expresiones o Señales de Publicidad Comercial, Emblemas, Diseños Industriales, Patentes, Derecho de Autor y otras Formas de Propiedad Intelectual, las cuales son un potencial económico de cada una de las Empresas; de hecho en algunos casos bastante frecuentes, son su mayor fuente de ingresos y desarrollo cuando logran administrar y conocer el alcance de sus derechos y obligaciones, como por ejemplo las licencias de uso.

Cada día los Gobiernos están permitiendo el acceso a mercados entre si, a manera de ejemplo podemos ver bloques internacionales tal como el Nafta,

la Comunidad Andina, Mercosur, Mercado Común Centroamericano, el

Colonia Costa Rica, Residencial San Ernesto, Senda Fátima #14-A, San Salvador.

info@mycirlclerentacar.com

(+503) (7941-7474)

CARICOM, y actualmente el proceso de construcción del ALCA, y los países de otros continentes no son excepción, como el caso de los proyectos ambiciosos de la Unión Europea y los Tigres Asiáticos.

En especial podemos decir que El Salvador no está apartado de estas negociaciones de Tratados de Libre Comercio para el caso podemos mencionar el Tratado de Libre Comercio Firmado con Chile, República Dominicana, Panamá, México, Guatemala, Honduras y actualmente en proceso y negociación con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Esta naturaleza de los tratados internacionales permite a los países –ante el nivel de importancia de los retos y compromisos– incorporar en sus mesas de trabajo temas de propiedad intelectual como requisito. Esto hace necesario que los empresarios salvadoreños, no importa su condición o giro, se preocupen por la Propiedad intelectual como un medio y un fin para el desarrollo empresarial y cultural de El Salvador.

Nosotros creemos que llegó el momento que la Propiedad Intelectual tiene que dejar de ser un tabú, conocimiento de pocos, de investigadores ocasionales o pequeños monopolios que por una u otra circunstancia lo han vuelto una mina de oro, ya sea por no compartir el conocimiento como

resguardo de concentración e información para la piratería y la falsificación, permitiendo que cada día exista menos generación de desarrollo intelectual, menos fuentes de trabajo y que se nos aísle como persona, como empresa y porque no mencionarlo como nación

Es necesario que a partir de la fecha se tome como un problema eminentemente cultural y económico, ya que es obligación de todos que convivimos a diario con el tema, que cada persona conozca y reconozca que las ideas del intelecto humano han estado, están y estarán protegidas mientras existan soldados intelectuales que defiendan y transmitan el conocimiento a cada uno de las personas que de una u otra manera se interrelacionan con la Propiedad Intelectual ya sea como creador, innovador, aplicador de justicia o una pieza clave, el consumidor.

GÉNESIS DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

El hombre desde las épocas más primitivas de nuestra civilización, se vio en la necesidad de identificar por medios materiales los objetos de su pertenencia, es así que en sus períodos de nómada identificaba los objetos (los cuales utilizaba para realizar sus actividades vitales a saber cazar,

pescar, recolectar frutos, etc.) con un tipo de “marca”. Posteriormente en el sedentarismo, permaneciendo en un lugar fijo, le fue más fácil mantener un control sobre sus objetos, animales o cosas, y así distingue sus animales y cosas con “señales”.

Durante las época de la esclavitud, se llega incluso a marcar el cuerpo del hombre con signos y señas con el objeto de evitar el extravío o pérdida de los mismos y sobre todo demostrar la propiedad sobre ellos.

Sin embargo, fue en China, Grecia y Roma en donde encontramos los orígenes de la marca como indicación de procedencia, utilizándose sobre objetos fabricados en serie, por ejemplo, en el Corpus Juris Civile ya se mencionan las marcas MECTORUM, las cuales eran utilizadas en productos de alfarería, para distinguir vinos y quesos.

En la Edad Media con las corporaciones de oficio, encontramos los orígenes de las marcas de certificación, ya que durante esa época las marcas se utilizaban para certificar que el producto había sido “inspeccionado” por el monarca. Durante este período, las marcas eran puestas en beneficio del

consumidor no del fabricante como podría pensarse, incluso es durante este tiempo que se tipificó el delito de falsificación de marcas.

Con la Revolución francesa, debido a liberalidad en el comercio, las marcas fueron prácticamente abolidas, pero en la Ley No. 22 de Germinal, año IX de la Revolución, se estableció que todos podrían adquirir derecho sobre las marcas reivindicándolas ante los tribunales civiles. En la edad contemporánea hasta nuestros días se siguió proclamando la libertad de comercio y es así que la marca adquirió un carácter distintivo y de indicación de procedencia y origen.

Ahora bien, el estudio de las marcas notorias como tal, fue iniciado por primera vez en 1924, por un organismo internacional, la Sociedad de las Naciones, la cual convoca a los expertos (técnicos) para realizar un estudio sobre Competencia Desleal. De esa reunión surge un documento el cual fue un “Proyecto Revisado de Convenciones sobre la Competencia Desleal”. En el apartado “D” del proyecto antes relacionado, se otorga protección a la MARCA NOTORIA, y en el mismo se estipula que se podía denegar o cancelar el registro de una marca “notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país” y fijaba un término de 5 años al interesado para efectuar reclamos.

En 1925, el Convenio de París, recoge el citado principio y en esa época contábamos con un Art. 6 bis cuya redacción ha sufrido la evolución de la era tecnológica y de mercado.

Posteriormente la “LEY TIPO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO SOBRE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y COMPETENCIA DESLEAL”, la cual fue elaborada por las Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, BIRPI (ahora OMPI), recogió el germen de protección a las MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS, estipulando en un artículo que no serían admisibles como marcas aquellos distintivos que “constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, susceptible de inducir al público a error, de una marca o de un nombre comercial NOTORIAMENTE CONOCIDO EN EL PAÍS y perteneciente a un tercero”.

Lo ideal sería que esa protección fuera más amplia y se abarcara incluso aquellos productos o servicios diferentes que puedan inducir a error o confusión al público por creer éste que existe un nexo entre ambas.

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS NOTORIAS.

Tradicionalmente se ha considerado que las marcas son signos usados por los comerciantes e industriales, para distinguir los productos o servicios manufacturados o prestados por ellos de otros idénticos o similares, así como la de ser indicadora de procedencia u origen, no obstante que la marca que se pretende definir reúne dichas características, es una tan especial que su protección sobrepasa los criterios de territorialidad y demanda a su vez una protección fuera del territorio del Estado en el cual se registra o se usa, rompiendo incluso los requisitos de especialidad de protección, no limitándose a la clase del producto que la marca se propone distinguir.

Pero, ¿Cómo evaluar la “notoriedad de una marca” desde la óptica jurídica?, esta pregunta aún no posee una respuesta definitiva y deberán invocarse varios criterios para poder determinarla, por ejemplo, cuando las marcas identifican productos o servicios que gozan de cierta cualidad, adquirieren una aceptación en el público consumidor y una reputación inicialmente local y más tarde la misma se va ensanchando más allá de las

fronteras donde la marca es originaria, convirtiéndose en una internacionalmente conocida.

Aquí juega un papel importante la publicidad, y en nuestros días, el desarrollo de los medios de comunicación y de la información publicitaria han dado lugar a que algunos signos sean notorios y otros famosos. Este poder de atracción representa un aspecto del valor económico que es distinto de aquel que resulta de simplemente identificar el origen ¹, por ejemplo las marcas “FORD”, “PHILLIPS MORRIS”, “L'OREAL”, “NESTLÉ”, “PEPSI”, “COCA-COLA”, “LANCÔME”, etc., son mundialmente conocidas, gracias a la comunicación, el comercio de tipo internacional, comercio electrónico, los programas y factores publicitarios, etc., llegando incluso a ser conocidas fuera de las fronteras patrias del país de origen más rápidamente que el tiempo necesario para operar su registro en los otros países en que se desean proteger. Estas marcas gozan de un grado superior al que llegan pocas, lo cual se traduce, para ciertas marcas famosas, dentro de la sociedad para algunas personas en un símbolo de estatus.

CONCEPTO

De acuerdo a lo señalado por el Diccionario de la Real Academia Española, el significado etimológico de MARCA es el siguiente:

MARCA

“Señal hecha a una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra o denotar calidad o pertenencia”.

Con relación a NOTORIO, podemos mencionar que:

NOTORIO(A) “Adjetivo PÚBLICO y sabido por todos”.

NOTORIEDAD “Calidad de Notorio, FAMA”.

Lo público es un adjetivo de notorio, patente, manifiesto, visto y sabido por todos y la fama es a su vez lo “Notorio o voz común de una cosa. Opinión que las gentes tienen de las excelencias de un sujeto de su profesión o arte. Es fama. Se dice, se sabe”.

Para FERNANDO TRIANA DE SOTO, una marca notoria es:

“Señal, o signo que identifica un producto o servicio o cosa y que es conocida por el común de las gentes por su fama y excelente calidad dentro de un género o actividad”.

Agrega, la “marca notoria la conocen las personas que no tienen un ejemplar de los productos o que no han podido determinar el servicio”.

“La existencia de la MARCA NOTORIA es de conocimiento público y no se requiere de ninguna forma ser un experto o conocedor de un tema específico”.

“...la marca NOTORIA es conocida hasta por el más profano en ese campo o área de la actividad humana”.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS NOTORIAS

Realmente no existe un criterio específico del grado de Notoriedad requerida para que sea protegida por una marca célebre, sin embargo la Jurisprudencia francesa y la brasileña han establecido criterios que servirán para determinar los requisitos que deben reunir este tipo de marcas, a saber:

(1) La Notoriedad Preeminente

La marca debe gozar de una “familiaridad” no sólo para los profesionales de la especialidad, sino para el público en general. Por ejemplo para los

alemanes, la notoriedad puede ser probada por una “encuesta de opinión” en la cual por lo menos el 70% del público consumidor conozca la marca.

(2) Singularidad

Bajo este criterio se considera que la misma marca o una semejante no puede haber sido usada por terceros para identificar productos aun cuando estos sean de diferente clase. Un ejemplo de singularidad es el dado por la marca “KODAK ®”, “MERCEDES BENZ ®”, etc.

Pero vale hacer la aclaración que este criterio no es absoluto, cuando más distintiva o única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público y mayor la necesidad de protección contra la imitación.

Si la marca NOTORIA pierde este poder distintivo, ocurre la llamada DILUCIÓN 2 del poder distintivo de la marca NOTORIA.

Cuando se permite que una marca determinada semejante o idéntica a una Notoria (aun para amparar productos diferentes) se establezca en el mercado, la notoria será incapaz de invocar por ejemplo un origen determinado o bien la fuerza de su poder distintivo.

Como confirma OTAMENDI, “cuando más se emplea una marca en sectores diversos, menos le presta atención el público”. Es decir, pues, que

la dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica. De permitirse o tolerarse la anterior situación, al consumidor, ya no sabrá cuál es el origen de los productos.

(3) Originalidad

La marca no puede incluir una palabra que se asemeje a una designación descriptiva. En la Jurisprudencia Andina, se ha considerado que en este carácter se requiere que la marca sea única y de novedad absoluta. Por ejemplo, señala, Otamendi, que la marca “LUX â ” en Argentina no es considerada una marca NOTORIA, debido a que se trata de una “palabra del latín común, que no es raro encontrarla en otras marcas con el significado de LUZ”. Otro caso similar es el de “TRIUMPH â ”, ya que en Alemania no fue considerada NOTORIA, debido a que otros comerciantes la utilizaban para productos distintos y gozan además de un mínimo de originalidad.

(4) Reputación Internacional

Sobre este criterio la Jurisprudencia Andina, señala que la marca no requiere de ser conocida internacionalmente; basta que sea conocida por el grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere

y ello en el lugar donde se pretenda hacer valer la determinada marca NOTORIA y no en lugar distinto, sin embargo, a nivel internacional, se exige que el prestigio de una marca se extienda más allá de las fronteras de su país de origen.

Autores como PAUL MATHELY consideran que una marca es NOTORIA sólo si ella es conocida por una gran fracción del público. Señala que no es necesaria que sea conocida por un público especializado, por ejemplo un círculo profesional.

Por otro lado, el autor mercantilista DASSAS, señala que si en un país y época determinada la totalidad (o casi la totalidad) de los compradores potenciales a los que la marca esté destinada es conocida, se puede hablar de marca NOTORIA.

En caso de productos especializados (raquetas de tenis, pelotas de golf, etc.) dirigidos a determinados sectores no es necesario que la marca sea conocida por la casi totalidad de gente que conozca esa notoriedad, sino un porcentaje de esos círculos que la conozcan.

Otros autores señalan que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección, esto es posible gracias a la publicidad actual, difusión internacional y los avances tecnológicos sin contar que debido a la

gran cantidad de revistas y diarios extranjeros en los países, motivo por el cual no puede alegarse desconocimiento de este tipo de signos.

Cuando consideremos las disposiciones legales pertinentes, conoceremos cuales son los parámetros para considerarla notoria, verbigracia el art. 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial exige que la notoriedad exista en el país en el que se reclama la protección. (Esto realmente viene a constituir una protección limitada, ya que lo que es conveniente es exigir la protección fuera del país de origen de la marca).

(5) Calidad Excepcional

Este criterio no es uniformemente aceptado debido a que gran número de marcas deben su notoriedad no a la calidad superior de los productos que designa, sino a la calidad media que en función del precio aplicado satisfacen determinada categoría de consumidores.

(6) Antigüedad

Ésta constituye un factor de NOTORIEDAD, pero es relativo, ya que en la actualidad, debido a la influencia de la propaganda, el prestigio de una marca puede ser establecido en forma rápida e imprevisible.

(7) Importancia del Uso

En vista de la diversidad de factores que entran necesariamente en juego para determinar la NOTORIEDAD, podemos señalar que este último es de carácter subjetivo.

Ahora bien es importante determinar qué factores son los que inciden para determinar la notoriedad de una marca, por ejemplo se ha señalado que la calidad del producto ya que la marca notoria se asocia con productos de muy buena calidad; otros señalan la publicidad como factor determinante, éstas son objeto de millonarias campañas publicitarias, lo que contribuye a crear una imagen para el consumidor muchas veces este factor puede coadyuvar que las mismas se conviertan en famosas; otros señalan que la notoriedad viene dada por un precio adecuado y accesible lo que le permite ser fácilmente encontrado por el consumidor, finalmente se señala que la originalidad y singularidad del producto son factores relevantes.

Existen otros indicativos, por ejemplo aquellos productos que son comprados y usados exclusivamente por artistas, políticos, famosos deportistas, millonarios y otros personajes, que están constantemente en la prensa y la televisión, los cuales por ser “modelos de personalidad”, indican

de cierto modo las directrices que deben seguir al consumir o adquirir productos, esto de cierta forma convierte en NOTORIAS e incluso en FAMOSAS a las marcas.

Sin embargo no siempre la mejor calidad ni una intensa publicidad, ni tampoco la originalidad son requisitos esenciales que caracterizan a las marcas notorias, pues existen aquellas compuestas por palabras de lenguaje común o simplemente forman parte del nombre de la empresa que las produce o comercializa, verbigracia “FORD â”, “PHILLIPS MORRIS â”, “L'OREAL â”, “NESTLE â”, “PEPSI â”, “COCA-COLA â”, etc.

II. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS FAMOSAS

Tendemos a equipararlas con las famosas pero debemos tomar en cuenta que entre ambas existe una diferencia, aunque ésta no es considerable.

Valga decir que todas las marcas famosas son notoriamente conocidas pero no todas las notorias son famosas. La diferencia radica en el grado de conocimiento que se tenga de las mismas, por ejemplo las FAMOSAS son conocidas por el público en general, un sector poblacional extenso, sean estos consumidores actuales o potenciales y además su protección se

extiende incluso a productos diferentes, en cambio las notorias son conocidas por el grupo de consumidores al que se dirigen.

La ley de Propiedad Industrial panameña, la ha definido como “aquella que, por el uso intensivo en el mercado y en la publicidad se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es conocida por el PÚBLICO EN GENERAL”.

CARACTERÍSTICAS

Las marcas famosas gozan de un estatus que implica aceptación y conocimiento de parte del consumidor, y son asociadas por lo general, con productos de alto precio o bien originales, los cuales han sido intensamente publicitados.

Son conocidas por la mayoría del público, sean consumidores actuales o potenciales o bien nunca lleguen a serlo.

Su grado de notoriedad se encuentra en un escalón más alto que las notorias, propiamente dichas, por esa razón los autores las denominan como de ALTO RENOMBRE.

En caso de oposición, las marcas famosas pueden incluso oponer al registro de marcas “idénticas o similares” que protejan productos completamente distintos a los que las famosas cubren.

FUNDAMENTOS LEGALES

Con el objeto de determinar el fundamento legal para la protección de las marcas Notorias y Famosas, procederemos a examinar los cuerpos legales de carácter internacional que brindan protección a este tipo de marcas.

PROTECCIÓN LEGAL

A- CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que en adelante se denominará únicamente como el Convenio Centroamericano, nuestra Ley Nacional, vigente hasta el 17 de julio del 2002, brindó una tímida protección a las Marcas Notorias y Famosas. El génesis lo encontramos en el art. 10 literal (q) de ese cuerpo legal, el cual brindaba una protección especial a este tipo de distintivos y que tiende a desarrollarse como uno de los instrumentos efectivos de la lucha para preservar la Competencia Honesta que debe normar las actividades mercantiles .

En la práctica, éste artículo fue arduamente utilizado como el fundamento legal para declarar sin lugar una solicitud (hecha por un tercero no

autorizado) de registro de un distintivo famoso que en caso de concederse induciría a error al consumidor por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad.

Sin embargo, con relación a la protección a este tipo de marca, no obstante la doctrina que se está desarrollando, muchas personas que pretenden usurpar distintivos notorios que no son ni pueden ser de su propiedad, han invocado en sus argumentos de defensa (al momento de ser rechazada su solicitud), que el Convenio Centroamericano está inspirado en el sistema atributivo y que de acuerdo al art. 17 del mismo cuerpo legal sólo los distintivos registrados deben ser protegidos.

Como antes lo hemos visto en muchos casos, las marcas notorias no gozan de un registro marcario en el lugar en que se está operando la usurpación, y con argumentos como tales se pretendía desproteger a tales distintivos, sin embargo, la practica ha demostrado lo contrario y las marcas notorias han sido protegidos en base al art. 10 (P) y (q) del citado Convenio.

B. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A fin de encontrar una protección eficaz a este tipo de marcas, los países han buscado en forma conjunta mecanismos legales que tiendan a reprimir

actos típicos de Competencia Desleal; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en adelante denominaré como el Convenio de París, es el resultado de este tipo de esfuerzos. Se estableció un tipo derecho común internacional para proteger los distintivos comerciales y de esta forma complementarlo con la legislación interna en dichos aspectos, verbigracia el artículo 1 del citado cuerpo legal estipula que los Estados miembros se obligan a proveer mecanismos legales para reprimir ciertos actos indebidos que se refieren a marcas y nombres comerciales, así como también indicaciones falsas de procedencia

Con relación al tema que nos ocupa las marcas notorias o como le denomina dicho Convenio “marcas notoriamente conocidas”, el artículo 6 bis recoge la protección a este tipo de distintivos, facultando a la autoridad competente (de oficio si su legislación nacional se lo permite o a instancia del interesado) a rehusar o invalidar un registro (en caso que ya se hubiera efectuado) o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, (susceptible de crear confusión) con una marca notoriamente conocida. Los parámetros para considerarla notoriamente conocidas son dejados a discreción de la autoridad competente del país del registro o de uso, es decir, que ésta tiene la facultad de estimarla (reputarla) como notoriamente conocida.

La dilución marcaría ha sido también contemplada al estipular que la autoridad administrativa correspondiente, está facultada para determinar el grado de confusión que pueda producir por emplearla para productos idénticos o similares, no siendo necesario que ésta se reproduzca en forma completa, sino que basta que la parte esencial de la misma (marca notoria) se reproduzca. No obstante lo antes expuesto, la protección a este tipo de distintivos no es tan amplia como se desea ya que únicamente se aplica a productos idénticos o similares, por otra parte no se incluyó la protección a Nombres Comerciales Notorios, pero sí las marcas de servicios notorias. La práctica ha demostrado que una norma de este tipo (supranacional) es a veces insuficiente para resolver problemas relativos a la apropiación ilegal de las mismas en el país en el cual se reclama la protección, esto por diversas razones, una de ellas por ejemplo es que la disposición no es aplicable pues el país donde ocurrió esta apropiación ilegal no es miembro del Convenio de París, o si lo es, no existen mecanismos apropiados para hacer efectivas las disposiciones.

C-- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.
(TRIPS o ADPIC en castellano)

En 1993 se concluyeron las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay, la cual incluía un Acuerdo que establece la Organización Multilateral de Comercio y el Anexo 1C relativo a Propiedad Intelectual, denominado “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” ADPIC en español o sus siglas en inglés, TRIPS. El TRIPS contiene normas generales relativas al alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, a la observancia, adquisición y mantenimiento de esos derechos, y a la prevención y solución de diferencias en cuestiones de cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo.

MyCircle