

MANUAL ARMONIZADO EN MATERIA DE CRITERIOS DE MARCAS

DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS
Y
LA REPÚBLICA DOMINICANA



CNR

Centro Nacional de Registros
El Salvador



Con la colaboración de:



Contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. Definición Legal	6
1.1. Signos Distintivos.	6
1.2. Necesidad de protección jurídica	7
1.3. Naturaleza jurídica y adquisición del derecho.	7
1.4. Marca	9
1.5. Clasificación de las marcas	10
a. Por los elementos que la constituyen (marcas tradicionales)	10
i. Marcas denominativas	10
ii. Marcas Figurativas	11
iii. Marcas Mixtas	11
b. Por su objeto de protección	12
c. Por el tipo de titular u origen empresarial	12
d. Por el medio de percepción (marcas no tradicionales)	13
i. Marcas tridimensionales.	14
ii. Hologramas	16
iii. Marcas Sonoras	16
iv. Marcas Olfativas	18
2. Examen de forma	19
2.1. Fecha de presentación de la solicitud.	19
2.2. Tasas	20
2.3. Examen del contenido de la solicitud.	21
2.4. Existencia y representación de la sociedad o persona jurídica solicitante.	22
2.5. Representación por medio de apoderado.	22
2.6. Poderes otorgados en el extranjero	25
a. Convención de la Haya sobre la Apostilla	25
b. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)	26
2.7. Verificación de la correcta clasificación de la lista de productos y/o servicios	26
2.8. Representación Gráfica	28
2.9. Clasificación de elementos figurativos.	28
2.10. Derecho de Prioridad	28

2.11. Prioridad parcial y prioridad múltiple.	30
2.12. Prioridad por el uso en exposición	31
2.13. Traducciones	31
2.14. Otros Documentos	33
2.15. Resultado del examen de forma	33
3. Examen de fondo	35
3.1. Diferencia entre las Marcas inadmisibles por razones intrínsecas y Marcas inadmisibles por derechos de terceros	36
3.2. Examen del signo cuyo registro se reivindica.	36
3.3. Causales de irregistrabilidad por razones intrínsecas o absolutas.	37
Prohibición 1. Forma usual o corriente del producto.	37
Prohibición 2. Que conceda una ventaja funcional o técnica.	39
Prohibición 3. Designación común o usual del producto.	40
Prohibición 4. Denominaciones descriptivas, calificativas, sugestivas o evocativas.	43
Prohibición 5. Falta de distintividad respecto a los productos o servicios.	48
Prohibición 6. Color considerado aisladamente.	49
Prohibición 7. Una letra o un dígito considerado aisladamente.	50
Prohibición 8. Marcas engañosas.	52
Prohibición 9. Signos contrarios a la moral o al orden público.	55
Prohibición 10. Signos conformados por elementos que puedan ofender o ridiculizar personas, ideas.	57
Prohibición 11. Protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.	57
Prohibición 12. Protección de símbolos oficiales.	61
3.4. Protección del Símbolo del Cruz Roja, Media Luna, Rombo y Símbolo Olímpico, Cruz Roja.	64
Prohibición 13. Protección de símbolos de control o garantía.	65
Prohibición 14. Signos que reproduzcan monedas o billetes de curso legal.	66
Prohibición 15. Signos que incluyan o reproduzcan medallas, premios.	68
Prohibición 16. Protección de las variedades vegetales protegidas.	69
Prohibición 17. Signos que reproduzcan marcas de certificación cuyo registro fue anulado o ha dejado de utilizarse.	71
Prohibición 18. Signos idénticos o semejantes a otros cuyo registro haya vencido.	73
3.5. Prohibiciones Relativas.	73
Prohibición 1. Signos idénticos o similares a otro signo distintivo registrado o en trámite de registro.	74
3.6. Criterios para analizar el riesgo de confusión.	80
Prohibición 2. Protección de marcas no registradas.	93
Prohibición 3: Signos idénticos o semejantes a un nombre comercial o un emblema.	94

Prohibición 4. Protección de los signos notorios o famosos.	96
Prohibición 5.- Si el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero.	104
Prohibición 7.Si el signo afectara el derecho al nombre, imagen o prestigio de una colectividad.	107
Prohibición 8. Signos que consoliden actos competencia desleal.	108
Prohibición 9: Protección de marcas de certificación.	110
Prohibición 10: Protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.	111

INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del Manual Armonizado en materia de Criterios de Registro de Signos Distintivos para los países Centroamericanos y la República Dominicana, es colocar en manos de los registradores, calificadores de signos distintivos y abogados de signos distintivos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, un instrumento práctico que sirva como referencia común en relación a la gestión administrativa y técnica en el proceso de concesión de derechos marcarios, a objeto de ofrecer a través de la constitución de una cultura homogénea en materia de examen y procedimiento de signos distintivos, mayor calidad y seguridad jurídica entre los usuarios del sistema de propiedad industrial en la subregión.

Es importante señalar que, independientemente del hecho que cada uno de los siete países señalados dispone de legislación diferente en materia de signos distintivos, en el Manual se presentan un conjunto de normas y criterios armonizados que permiten orientar, en relación con la interpretación e implementación de procedimientos, la forma de realizar las principales actividades relacionadas con el examen de una solicitud de registro de marca, desde su presentación hasta la fase de concesión de la misma, siguiendo una línea común que permite ser establecida en el marco de las normas y procedimientos que cada una de las legislaciones nacionales establece. En todo su desarrollo, el Manual presenta las correspondientes citas y referencias que permiten relacionar y vincular un tema o aspecto que es tratado de manera diferenciada con la legislación de cada uno de los países.

En tal sentido, este Manual se debe considerar como una guía general dentro de cada uno de los siete países, en referencia con la tramitación y el examen de las solicitudes de signos distintivos que realizan las respectivas Oficinas de los países mencionados. Se destaca el hecho de que existe un compromiso de sus Directores y Jefes de Oficina, de realizar esfuerzos para que se realice un uso efectivo de este Manual.

Las directivas del Manual representan, con independencia de algunas diferencias existentes entre los procedimientos establecidos en cada país, las principales actividades y posibles criterios que son aplicables dentro de los procedimientos nacionales de trámite, gestión y examen de solicitudes de registro de signos distintivos. El Manual contiene principalmente información con relación con: la definición de los distintos tipos de marcas y otros aspectos conceptuales; la relación de la normativa aplicable; las directrices sobre las principales acciones a ser realizadas en el examen de formalidades de las solicitudes; y criterios a ser aplicados en relación con el examen de fondo para evaluar las posibles causales de irregistrabilidad absoluta o prohibiciones relativas en relación con un signo distintivo. También, se incluye en el Manual un amplio grupo de ejemplos, en los diferentes temas desarrollados, que facilitan el desarrollo de las normas propuestas.

Queremos destacar que existe la voluntad y disposición, por parte de las oficinas nacionales competentes, de que las directivas del Manual sean actualizadas periódicamente a efecto de ajustarse a los desarrollos legislativos y a la jurisprudencia de la subregión.

Este Manual es el resultado del más de tres años de trabajo conjunto de las Oficinas de Propiedad Industrial de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, que refleja el interés de estas oficinas de armonizar sus procedimientos y prácticas administrativas relacionadas con el examen de las solicitudes de signos distintivos. Para este trabajo se ha contado con el apoyo y la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y varios consultores y expertos de la región.

1. Definición Legal

1.1. Signos Distintivos.

Los signos¹ distintivos se definen como toda expresión o denominación que pueda identificar y distinguir productos o servicios, de otros de su mismo género o especie, una empresa y sus locales, o una determinada actividad económica dentro de un ámbito mercantil².

Al decirse “distintivos³”, se hace énfasis en la principal característica de los signos de esta naturaleza, que es lograr que el consumidor diferencie y distinga un determinado origen empresarial, un establecimiento mercantil o una determinada calidad o características tradicionales asociadas a un producto o un servicio.

País	Definición de Signo Distintivo
República Dominicana	Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema, indicación geográfica y denominaciones de origen.
Guatemala	Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.
Honduras	Todo signo que sirva para identificar una empresa en su actividad comercial o a un producto o servicio de otro del mismo género.
El Salvador	Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de origen.
Nicaragua	Aquel que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo, un emblema o una denominación de origen.
Costa Rica	Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.
Panamá	No cuenta con una definición expresa.

En la actualidad los signos distintivos, tienen una gran importancia, ya que con ellos se identifica un producto o servicio de los demás que se encuentran en el mercado; la importancia económica de las

¹ Signo es cualquier cosa perceptible por los sentidos que además de manifestarse a sí misma, constituya una manifestación más o menos inmediata de otra cosa con la cual se encuentra conectada. Propiedad Intelectual, Beatriz Bugallo Montaña.

² Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos. Cauqui Arturo. La Propiedad Industrial en España. Los inventos y los signos distintivos. Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas.

³ Significado de la palabra “distintivo” según la RAE. Que tiene facultad de distinguir. Dicho de una cualidad: que distingue o caracteriza esencialmente algo. Insignia, señal, marca.

“La distintividad es considerada como la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca...” Proceso 33-IP-2001 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

marcas y demás signos distintivos deriva de que cada uno de ellos comporta un determinado prestigio frente a los consumidores y frente al resto de los competidores, fruto de una actividad industrial y comercial prolongada con determinados niveles de calidad y fiabilidad⁴

Los signos distintivos y las marcas se encuentran en una relación género-especie. Las marcas son un tipo de signo distintivo, como también lo son los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las expresiones o señales de publicidad comercial y los emblemas.

1.2. Necesidad de protección jurídica

Como se ha establecido, la función de los signos distintivos es diferenciar los bienes o servicios de una persona de los de otra, por lo que, para cumplir esa función diferenciadora y garantizarle a los consumidores que desean elegir entre los distintos productos y/o servicios de una misma categoría puestos en el comercio, es que las marcas deben estar jurídicamente protegidas.⁵ Por otra parte, es necesario proteger a los industriales y comerciantes que acrediten sus marcas, y con ello al público que les muestra su preferencia, frente a posibles imitaciones de terceros que, con dolo o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado⁶.

Sin embargo, la principal necesidad de obtener la protección jurídica de las marcas, deriva que el registro concede a su titular el derecho a su uso exclusivo, es decir que es la única persona que puede utilizar lícitamente la marca en el país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo por tanto oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero⁷.

1.3. Naturaleza jurídica y adquisición del derecho.

El objeto de protección de la propiedad industrial, no recae sobre cosas corporales puesto que son bienes de naturaleza inmaterial⁸ a los que aplican las reglas especiales del régimen de propiedad privada y tienen

⁴ Segura García María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial. Editorial Civitas. Alicante 1995

⁵ Manual de Formación de la OMPI, Ginebra 1994, Segunda Edición.

⁶ Cauqui Arturo. La Propiedad Industrial en España. Los inventos y los signos distintivos. Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas

⁷ Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Mc Graw Hill, Serie Jurídica

⁸ Vid NUQUES MARTÍNEZ, M.I. y VELÁZQUEZ. Los bienes inmateriales poseen características particulares, como la delimitación no totalmente definida o difusa, origen por ley o por situación de hecho y la titularidad del derecho sobre un bien inmaterial sobre la manifestación material del mismo. Pero a pasar de tales características, los bienes inmateriales tienen mucha afinidad con los derechos reales como contenido patrimonial, transferible y transmisible, y el derecho absoluto oponible *erga omnes*. Al respecto

la calidad de bienes muebles⁹. Para la adquisición del derecho sobre marca existen dos sistemas: el sistema declarativo y el sistema atributivo. El primero protege las marcas únicamente por su uso. El segundo sistema confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro¹⁰.

Si bien podrían surgir algunas interrogantes respecto al sistema legal de protección de las marcas en la región, en cuanto a que algunas legislaciones¹¹ establecen como presupuesto de registro el uso previo de la marca. Sin embargo, el derecho de exclusión o *ius prohibendi*, se adquiere por el registro; por lo tanto, el sistema de protección de la mayoría los países de la región de es atributivo o constitutivo.

Normativa Nacional aplicable en materia de Marcas y Signos Distintivos

País	Legislación
República Dominicana	-Ley 20-00, es del 8 de mayo del 2000. -El Reglamento No. 599, sobre aplicación de la Ley la 20-00
Guatemala	-Decreto N° 57-2000 - Ley de Propiedad Industrial -Acuerdo Gubernativo N° 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y sus reformas. -Ley de Implementación DR-CAFTA. Decreto 11-2006 del Congreso de la República y sus reformas. -Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto N° 3-2013
Honduras	-Decreto Ley N° 12-99-E, Ley de Propiedad Industrial -Decreto 16-2006 del Régimen de Propiedad Intelectual
El Salvador	- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la cual fue promulgada mediante Decreto Legislativo N° 868, de fecha 6 de junio de 2002- - Reformas a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Legislativo N° 913, del 14 de diciembre de 2005 -Decreto Legislativo N° 789, del 26 de enero de 1994 de Protección del Emblema y del nombre de la Cruz Roja

de lo expuesto por ambos autores, la falta de delimitación precisa del derecho sobre bienes inmateriales, como en el caso de las marcas, recae en la labor de las autoridades competentes la delimitación y alcance del derecho sobre un signo distintivo, a través de sus pronunciamientos o decisiones judiciales o administrativas.

⁹ En la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Decreto 57-2000, en el Art. 17 se establece que las marcas tiene la “calidad de bienes muebles” El art. 31 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, de manera expresa clasificaba las marcas como bienes muebles.

¹⁰ Proceso 33-IP-2001 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

¹¹ Art. 96 Ley de Propiedad Industrial (Panamá)/ Art. 71 Ley de Propiedad Industrial (Rep. Dominicana)

Art. 4 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, expresamente manifiesta en su inciso final que el empleo y registro de las marcas es facultativo.

Nicaragua	<p>Decreto N° 5680 de aprobación la Tratado sobre derechos de marcas (TLT) y su Reglamento de 1994 (TLT), el cual entrará en vigor el 22 de septiembre de 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 580 de Reformas y Adiciones a la “Ley N° 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. - Decreto N° 83-2001 por el que se Reglamenta la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos -Ley N° 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos -Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N° 30233-J
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996 por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial y la Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012, que reforma la ley 35 de 1996 - Decreto Ejecutivo N° 7 de 17 de febrero de 1998 por el cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad industrial

1.4. Marca

En la doctrina de derecho marcario, son abundantes las definiciones sobre el concepto de marca, sin embargo a pesar la gran cantidad de definiciones todas coinciden en incluir que la principal función y característica es su función distintiva o diferenciadora.

Jorge Otamendi: “Es el signo que distingue un producto o servicio de otro”¹²

Bertone y Cabanellas: definición de Baumbach Hefermehl “La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otra empresa.”¹³

Todos los países poseen, dentro de sus respectivas legislaciones, definiciones similares para lo que debe entenderse por “marca”. En términos generales se puede aglutinar un concepto de marca, conforme al cual se trata de un signo que debe ser capaz de distinguir productos o servicios en el mercado.

¹² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Lexis Nexis

¹³ Bertone y Cabanellas. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Editorial Heliasta. Tomo II

A excepción de la definición guatemalteca (*artículo 16 de la Ley 57-00*), al indicarse en las definiciones de los demás países que “*Las marcas podrán consistir, entre otros,...*” o “*Pueden constituir marcas, entre otros*” el examinador deberá interpretar que se trata de una enumeración no taxativa sino enunciativa de signos aptos para ser protegidos como marcas.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 70 letra a y artículo 72
Guatemala	Artículos: 4 y 16
Honduras	Artículos: 79 inciso 2° y artículo 82
El Salvador	Artículos: 2 y 4
Nicaragua	Artículos: 2 y 3
Costa Rica	Artículos: 2 y 3
Panamá	Artículos: 89 y 90

1.5. Clasificación de las marcas

Tradicionalmente, para que un signo distintivo fuera susceptible de protección a través de una marca, aparte de cumplir con el requisito de, ser lo suficientemente distintivo, tenía que ser visualmente perceptible. A partir de esa *conditio sine qua non*, las marcas podían clasificarse en: denominativa, figurativa y mixta (denominativa + figurativa).

Sin embargo, en los últimos años se han creado distintos signos considerados novedosos, que permiten atraer la atención de los consumidores, y es bajo esa premisa que, ahora la doctrina clasifica a las marcas como: **marcas tradicionales y marcas no tradicionales**.

a. Por los elementos que la constituyen (marcas tradicionales)

i. Marcas denominativas

Las marcas denominativas¹⁴ son aquellas constituidas por palabras pronunciables con o sin significado. También se consideran como marcas denominativas: las que tienen un contenido conceptual (una o varias

¹⁴ Se llaman también marcas verbales. Consisten en términos que tienen o no significación, y que atraen a la vez los ojos del público porque se escriben; y el oído porque se pronuncian. Bertone, Luis Eduardo/ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de Marcas Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., pág. 237

palabras existentes en el diccionario), puede ser marcas de fantasía (palabras puramente arbitrarias), y pueden ser neologismos (palabras inventadas pero que sugieren las características del producto o servicio) los números, los dígitos o las combinaciones de dígito y otros caracteres (ej. @, \$, etc.), que no posean una grafía especial o diseño, incluyendo aquellos signos ortográficos o de puntuación que auxilien a su correcta lectura.

Kleenex

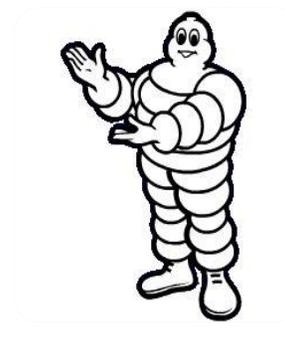
UHU

3M

Disney

ii. **Marcas Figurativas**

Las marcas figurativas, son aquellas en las cuales el objeto de protección recae sobre una determinada figura, logo, diseño, holograma o combinación de colores, totalmente desprovisto de elementos denominativos y están dirigidas en primer término a causar un impacto visual.



iii. **Marcas Mixtas**

Siendo definidos los conceptos de las marcas denominativas y figurativas, la definición de marca mixta surge por generación espontánea, así tenemos que las marcas mixtas son aquellas marcas integradas por elementos figurativos y denominativos. Las marcas constituidas por elementos denominativos escritos en una grafía especial se consideran como marcas mixtas, a excepción del caso de Nicaragua, donde se considera como una marca denominativa con grafía especial.

A partir de la presentación de la solicitud de registro de marca, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del signo que allí se reproduce -en la forma y manera en que aparece en la solicitud.

Para algunas legislaciones, cuando se aporta una representación en color, la solicitud contiene una reivindicación de color implícita¹⁵, no siendo posible entender que incluye o abarca una marca en blanco y negro ni de otro(s) colores.¹⁶



De igual forma, si el solicitante pretende proteger algún color o tonalidad específicos, podrá emplear la correspondiente indicación del “*Pantone*” o cualquier otro sistema de identificación de color.

b. Por su objeto de protección

Atendiendo a su objeto de protección las marcas se clasifican en: de producto y de servicios. Las marcas de productos se refieren a productos concretos, identificados por el distintivo. Las marcas de servicios son aquellas que acompañan un servicio prestado por una persona o empresa. Esta categorización de marcas corresponde a la establecida en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Arreglo de Niza).

c. Por el tipo de titular u origen empresarial

La marca individual es aquella que atribuye un concreto origen empresarial, el titular puede ser una persona natural o jurídica.

Las marcas colectivas y de certificación son especies de un mismo género, denominado por la doctrina anglosajona “*asociation marks*”. Se denominan también “*marcas de categoría*”, por oposición de

¹⁵ Guatemala. El artículo 20 del Reglamento a la Ley guatemalteco, establece que el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del signo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en la reproducción que debe acompañarse a la misma. Cuando la marca incluyese uno o más colores especiales cuya protección se reivindica, la solicitud deberá necesariamente indicar el color o colores reservados. Si el solicitante no deseara hacer reservas sobre la representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas.

¹⁶ Para El Salvador se acepta una reivindicación de colores distintos a los contenidos en el diseño aportado. En el caso de Panamá el Art. 45 de la Ley 61 que modifica el Art. 103 de la Ley 35, dispone en su numeral 8: Declaración reivindicando el color o colores como característica distintiva de la marca. Es necesario que el titular de la marca haga esta reivindicación, para darle protección a la misma.

marcas de empresa. Incluso, se afirma que las marcas de garantía quedan englobadas dentro de la categoría de marcas colectivas, tomadas estas en sentido amplio.



La marca colectiva es una marca perteneciente a asociaciones de productores o entes de derecho público que distingue productos o servicios procedentes de un conjunto de empresarios que elaboran dichos productos o suministran los servicios con arreglo a unas características comunes fijadas en el reglamento de uso de la marca colectiva. Las marcas colectivas, como clase de marcas, nacen a la vida jurídica desde que el CUP las incluye en la Convención de Washington de 1911, encontrándose previstas en el Art. 7 bis. Según dicho texto, cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva puede ser protegida.¹⁷



Las marcas de certificación o de garantía, es una marca por medio de la que se certifica por un tercero -titular de la marca ajeno al empresario- que determinados productos o servicios cumplen los estándares de calidad fijados en el reglamento de uso de dicha marca. Las marcas de certificación presentan la particularidad que, únicamente podrán ser titulares de este tipo de signos distintivos las empresas o instituciones nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, o un organismo estatal, regional o internacional.¹⁸

d. Por el medio de percepción (marcas no tradicionales)

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de nuevos métodos publicitarios que buscan de diferentes maneras que los consumidores identifiquen los productos o servicios. Ante tal fenómeno, el derecho marcario ha tenido que evolucionar para proteger y conceder un mayor alcance en la protección de las

¹⁷ Bugallo, Beatriz. Propiedad Intelectual. Fundación Cultura Universitaria.

El origen de las marcas colectivas data de la edad media, cuando eran utilizadas en las corporaciones para controlar, acreditar e informar que eran utilizadas las reglas de arte de cada corporación.

¹⁸ El Caso de Honduras constituye una excepción, pues una persona natural puede ser titular de este tipo de marcas, siempre que sea competente para realizar actividades de certificación de la calidad. Art. 4 del Decreto 16-2006

marcas y otros signos distintivos. En la región, podemos decir que la protección de este tipo signos tiene su génesis, a partir de la ratificación de DR-CAFTA, (el Art. 15. 2).

País	Norma aplicable
República Dominicana	Artículo 70 letra a y artículo 72
Guatemala	Artículos 4 y 16
Honduras	Artículo 79 inciso 2° y artículo 82
El Salvador	Artículos 2 y 4
Nicaragua	Artículos 2 y 3
Costa Rica	Artículos 2 y 3
Panamá	Artículos 89 y 90

i. Marcas tridimensionales.

Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del producto, o la de los envases o envolturas en los que éste es empacado. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al adoptar una forma totalmente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien la forma con el origen empresarial del producto¹⁹.



En la mayoría de los casos este tipo de signos distintivos se deniega debido a la falta de distintividad que en la mayoría de los casos adolecen los signos tridimensionales, al considerar que la forma de un producto o la de su embalaje no tienen la capacidad inherente de hacerlos distintivos en el mercado. De acuerdo con la

¹⁹ Liévano Mejía, José Daniel. Aproximación a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Revista de Derecho Privado N° 45 Enero – Junio de 2011. ISSN 1909-7794

doctrina, la falta de distintividad de las marcas tridimensionales es más irrefutable cuando se trata de formas o embalajes puros.

Sin embargo, a pesar que las marcas tridimensionales en la mayoría de los casos no cumplen con la capacidad distintiva necesaria para ser registrados como marcas, la doctrina y jurisprudencia han identificado algunos aspectos a tener en cuenta por parte del examinador por medio de los cuales se puede evaluar la carencia de distintividad del signo.

- I. Cuando la forma del producto o su embalaje, es completamente novedosa y difiere de manera significativa a la que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado.
- II. Añadir la imagen verbal o figurativa, que garantiza que el consumidor pueda asociar la forma del producto con su origen empresarial.²⁰
- III. Cuando la forma del producto o la de su embalaje han adquirido distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, es decir cuando el uso prolongado e ininterrumpido de una forma particular por el producto ha permitido que los consumidores lo distingan por medio de éste.²¹

Además de los criterios anteriores, el examinador podrá exigir vistas adicionales del signo tridimensional, una descripción o un espécimen si lo considera necesario, además de vistas adicionales del objeto que pueden ser aportadas por el solicitante o a petición de la oficina de registro.

²⁰ ... solo se puede conceder protección de la forma o el embalaje de un producto si se combina con elementos distintivos bidimensionales (elementos verbales o figurativos, colores) que influyen en forma esencial en la impresión general producida por el plano. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. Décimo Séptima sesión. Ginebra 2007.

La práctica de la OEPM admite las marcas tridimensionales basadas en formas usuales siempre que lleven un elemento característico (marcas mixtas), en ese sentido es que conceden protección sobre el conjunto característico, haciendo una analogía entre las marcas descriptivas cuando van acompañadas de un elemento gráfico distinto. Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/001. Editorial CIVITAS Costa Rica, únicamente

²¹ Sentencia de 25 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Federal de Justicia Alemán se concedió el registro de una marca tridimensional al considerar que el uso constante e ininterrumpido de la marca provocó que los consumidores identificaran y diferenciara el producto en el mercado. Nota: la Ley de Marcas de Costa Rica no contempla la posibilidad de interpretar la distintividad sobrevenida

ii. Hogramas

De las legislaciones de los países en estudio, la Ley de Propiedad Industrial de Panamá, considera los hogramas como signos que pueden constituir una marca. Manuel Lobato, ofrece un concepto de holograma al definirlos como imágenes ópticas tridimensionales obtenidas mediante la holografía.²²

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su décima novena sesión del mes de julio de 2008, identificó algunos requisitos que se pueden exigir a los solicitantes de este tipo de signos distintivos:

- I. Una imagen que capte el efecto holográfico en su totalidad.
- II. Vistas o imágenes adicionales del holograma desde distintos ángulos.
- III. Una descripción en palabras que explique el efecto holográfico.
- IV. Declaración o indicación que se trata de una marca holográfica.

iii. Marcas Sonoras

Como se ha mencionado anteriormente, los avances tecnológicos han permitido que en la actualidad se incorporen sonidos a una gran cantidad de productos. A mediados del siglo pasado comenzó la inquietud por parte de los productores de bienes y servicios de dar protección legal como marca a aquellos sonidos que sirven para identificar sus productos, uno de los primeros ejemplos son la tonada de Merry Melodies, que acompañaba a los dibujos animados y el grito de Tarzán²³.

Ejemplos:



“Sonido de Águila” Consiste en el sonido de un águila, específicamente su particular chillido
Clase 32
Cervezas

Nota: el elemento gráfico no forma parte de la marca sonora, se incluye solo para ilustrar el ejemplo

²² La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones. Información tomada de <http://es.wikipedia.org/wiki/Holograf%C3%ADa>

²³ Eguía, Javier. La marca sonora en Argentina. <http://www.eguia.com.ar>

Panamá desde 1996 ha permitido el registro de este tipo de marcas. Con respecto a los demás países a consecuencia de la suscripción del DR-CAFTA, se introdujeron reformas en sus respectivas legislaciones a modo de admitir de manera expresa la protección de las marcas sonoras; sin embargo, ninguna legislación ofrece un concepto sobre este signo distintivo, o establece un procedimiento *sui generis* para este tipo de signos, por lo que es necesario recurrir a la doctrina y la jurisprudencia.²⁴

Se entiende como marca sonora, aquel signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo²⁵.

Clasificación de la marca sonora:

Por medio de su representación gráfica

- Representables por medio de las notas del pentagrama musical.
- Representables por medio de números o curvas.
- Representables por medio de espectrogramas
- Representables por medio de una descripción escrita o un relato explicativo del sonido.

Por el tipo de sonido

- Melodías
- Marcas sonoras no melódicas ²⁶

Representación Gráfica de las marcas sonoras.

Si la marca está constituida por sonidos, algunas legislaciones exigen el requisito que la representación de la misma sea necesariamente de carácter gráfico. Ante este requisito de formal de la solicitud de registro, el Comité Permanente sobre el Derecho de marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su décimo sexta sesión, en el mes de noviembre de 2006, formuló las siguientes propuestas a modo de satisfacer el requisito de la representación gráfica:

²⁴ Honduras está en proceso de realizar la reforma.

²⁵ Proceso N° 27 – IP- 95 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Parra Satizabel, Carlos Alberto, “La marca sonora”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, N° 4, año 1995, Bogotá 1995, pág. 125)

²⁶ De León Barrientos, María Alejandra. La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial. 2° Semestre 2009. Número 5

- Si se trata de un sonido musical:
 - i. Una notación en un pentagrama musical
 - ii. Una descripción escrita de la marca
 - iii. Una grabación analógica, digital o electrónica del sonido

- Si la marca consiste en sonidos no musicales:
 - i. Una onomatopeya del sonido²⁷
 - ii. Una descripción en palabras
 - iii. Una grabación analógica, digital o electrónica del sonido

iv. Marcas Olfativas

Se entiende por marca olfativa, al signo compuesto por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. El objetivo de la protección de este tipo de marcas, es que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto²⁸.

De las diferentes marcas clasificadas en el presente manual como “no tradicionales”, las marcas olfativas cuentan con menor grado de aceptación²⁹. La complejidad para obtener la protección de este tipo de signo, radica en cuanto a la distintividad inherente que puedan tener los olores por sí solos y la asociación que puedan hacer los consumidores respecto de los productos. Sin embargo, según la doctrina y la jurisprudencia el problema es más complejo al momento de querer representar gráficamente los olores.

- “La descripción de un olor, aun cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es

²⁷ es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no discursivo. Según la Real Academia Española, es imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Ejemplos típicos de onomatopeyas son «bum», «pam», «bing», «clíc», «clá» o «crac». También puede ser casos para referirse a fenómenos visuales como «zigzag». Información tomada de <http://es.wikipedia.org/wiki/Onomatopeya>

²⁸ Liévano Mejía, José Daniel. Aproximación a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Revista de Derecho Privado N° 45 Enero – Junio de 2011. ISSN 1909-7794

²⁹ En la Unión Europea de 6 solicitudes que se han presentado, 4 fueron rechazadas, 1 fue retirada por el solicitante y 1 alcanzó su registro, sin embargo a la fecha se encuentra caducada. Liévano Mejía, José Daniel. Aproximación a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Revista de Derecho Privado N° 45 Enero – Junio de 2011. ISSN 1909-7794. Información tomada de: <http://oami.europa.eu>

una mera aproximación al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva” Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). 12 de diciembre de 2005, en el asunto R 0445/2003-4 – El olor a limón (marca olfativa).

- “Por lo que se refiera a la fórmula química, puesto que pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de este tipo, el olor en cuestión... una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal...”³⁰

2. Examen de forma

El examinador deberá evaluar si la solicitud de registro cumple con las formalidades establecidas por cada legislación para la presentación de la solicitud de marcas, y en particular, si el documento de solicitud reúne las formalidades mínimas de admisibilidad para asignarle fecha de presentación.

2.1. Fecha de presentación de la solicitud.

La fecha de presentación de la solicitud será aquella en la cual el solicitante haya presentado su solicitud ante la Oficina. A efectos de que la solicitud goce de fecha de presentación, es necesario que cumpla con formalidades preliminares mínimas que cada legislación así ha establecido. Existen diferencias en cuanto a los requisitos que cada legislación ha definido para asignar “*fecha y hora de presentación*” así como para la determinación de cuales requisitos son subsanables o no. Así entonces, el examen formal inicia con ésta

Requisitos mínimos para asignar hora y fecha de la solicitud

- a) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección para recibir notificaciones en el país.
- b) La marca cuyo registro se solicita y su reproducción de acuerdo al tipo de marca
- c) Los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca³¹.
- d) Una indicación expresada de que se solicita el registro de una marca³².
- e) El respectivo comprobante de pago³³.
- f) Señala una dirección o designa a un representante en el país³⁴.
- g) De acuerdo a lineamientos internos de la oficina se deberá aportar una copia del documento de identidad, según corresponda³⁵.

³⁰ Panamá concede protección a las marcas gustativas. En relación a la distintividad y representación gráfica de este tipo de marcas, se pueden aplicar los criterios para las marcas olfativas debido a la similitud que existe entre ambos signos distintivos.

³¹ Costa Rica: se debe indicar la clase de los productos o servicios, artículo 10 inciso d) de la ley de marcas

³² Nicaragua.

³³ Todos los países en estudio con la única excepción de la Oficina de El Salvador, que requiere dicho pago al final del trámite

³⁴ Costa Rica y Guatemala.

³⁵ República Dominicana.

determinación de la admisibilidad de la solicitud por parte de la Oficina, corroborando la presencia de estos requisitos mínimos para la asignación de fecha³⁶.

2.2. Tasas

En la solicitud se debe adjuntar el comprobante de pago de la tasa de presentación correspondiente.

A excepción de Honduras³⁷ y El Salvador³⁸, los demás países requieren el pago de las tasas en el momento mismo de la presentación³⁹.

País	Arancel
Guatemala	Q.110 por cada clase
El Salvador	\$100.00 por cada clase
Honduras	L. 50 por timbre fiscal (no hay tasa de presentación)
Nicaragua	\$100 por solicitud, más timbres fiscales
Costa Rica	\$50.00 por cada clase
República Dominicana	RD\$4,735 RD\$3,575 por clase adicional
Panamá	\$128.50 tasa de presentación, más timbre, más \$112 por clase adicional

³⁶ **Guatemala:** Los requisitos mínimos para la asignación de fecha y hora previstos en el artículo 24 de la Ley guatemalteca son generalmente revisados en el momento del recibo de la solicitud (ventanilla). **Honduras:** Como consecuencia de una fuerte tutela existente en lo relacionado al derecho fundamental de petición, legislación hondureña permite subsanar todo tipo de defectos u omisiones que se constante en la solicitud y en cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 85, en el tanto y en el cuanto no se supere el plazo de 30 días establecido en el artículo 86. **Nicaragua:** En el artículo 2 del Reglamento dispone que la solicitud de registro de una marca se presentará cumpliendo como mínimo con los requisitos establecidos en los Artículos 9 y 11 de la Ley. Si la solicitud no cumpliera con estos, se debe notificar al solicitante para que cumpla con los mismos dentro de un plazo de dos meses contados desde la notificación. Si dentro del plazo indicado, se cumplieran todos los requisitos señalados, la solicitud conservará su fecha de presentación. Por el contrario, vencido ese plazo sin tal cumplimiento se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará.

³⁷ Decreto 12-99-E, artículo 174 numeral 4 inciso a

³⁸ La legislación de El Salvador (art. 18 inciso final y art. 109 a Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos exige el pago de la totalidad de las tasas administrativas del trámite de la solicitud de marca, al final del trámite, una vez otorgado el registro solicitado.

³⁹ En el caso de Panamá, la DIGERPI percibirá tasas y sobretasas en concepto de servicios, conforme a lo dispuesto en los artículos 200 y 202 de la Ley No.35. En los Reglamentos a la Ley de Guatemala artículos 13, se dispone que el pago de las tasas establecidas podrá acreditarse en el expediente correspondiente adjuntando el documento original emitido a favor del interesado, o bien, mediante fotocopia del mismo legalizada por notario. El artículo 4 del Reglamento nicaragüense señala que en caso de no presentarse el comprobante de la tasa básica establecida, se deberá dar curso a la solicitud, debiendo el solicitante presentarla en un término no mayor de dos meses, de lo contrario se tendrá como abandonada de pleno derecho y se archivará de oficio. El solicitante debe cancelar una tasa básica por la solicitud de registro de la marca y una tasa complementaria por cada una de las clases para la cual solicita la marca. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese notificado, la resolución por la cual se ordena dicha inscripción, el solicitante no hubiese efectuado el pago de esta tasa, quedará sin efecto la resolución y se archivará el expediente sin más trámites.

2.3. Examen del contenido de la solicitud.

El examinador deberá analizar si la solicitud presentada se ajusta a lo legalmente previsto en cuanto a su contenido, lista de productos y/o servicios distinguidos, así como la reproducción apropiada de la marca y firma de la solicitud por parte del solicitante o su representante.⁴⁰

Son requisitos ordinariamente exigidos por las legislaciones en las solicitudes o formularios de solicitud de marca, los siguientes:

1. Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario cuando la petición se haga por su medio.
2. La marca, su reproducción o representación gráfica según sea el caso, en el número de ejemplares que determine la legislación.
3. Indicación de la lista de productos o servicios que distinguirá la marca conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios vigente
4. Las reservas o renunciaciones especiales cuando procedan.
5. Indicación concreta de lo que se pide o instancia de la solicitud.
6. Dirección exacta para recibir notificaciones o medio para recibir notificaciones. Lugar y fecha de la solicitud
7. Firma autógrafa del solicitante, apoderado o representante legal. Guatemala y Honduras, la solicitud deberá estar además con firma de abogado colegiado.
8. Documento de poder o su referencia.
9. Documento que acredita la representación conforme a la cual se actúa o su referencia.
10. Documento o autorizaciones correspondientes (Certificado de Prioridad, cuando así corresponda)

Las legislaciones de los países, exigen principalmente los siguientes requisitos:

⁴⁰ Guatemala y Honduras requieren firma de abogado colegiado

2.4. Existencia y representación de la sociedad o persona jurídica solicitante.

La existencia y representación (*registro mercantil*) de sociedades, compañías o personas jurídicas solicitantes, podrá constar en el documento del poder que se otorgue al agente. No es necesario un certificado o documento separado, que así lo demuestre.

2.5. Representación por medio de apoderado.

El solicitante puede realizar la solicitud personalmente⁴¹ o por medio de un apoderado. En Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador el apoderado debe ser un abogado facultado para ejercer en la jurisdicción del país donde se solicita el registro. En Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua, cualquier persona puede actuar como apoderado.

En el caso en que el solicitante no tenga un domicilio o establecimiento permanente en el país en el que solicita el registro, deberá constituir obligatoriamente un apoderado. En este caso específico Nicaragua establecen como requisito que el apoderado sea abogado.

Debe corroborar que en la solicitud se haya adjuntado debidamente el poder, carta-poder o su referencia. Si no se hubiese nombrado representante, se remitirá al solicitante una notificación de la irregularidad constatada, invitándole a que designe uno.

En estos casos, el examinador deberá cerciorarse de:

1. Que se presente el documento pertinente (*poder o documento que acredite la personería - nombramiento*) o su referencia.
2. Que el documento contemple las facultades de promover las actuaciones administrativas correspondientes a la solicitud de marca.
3. Que el documento esté vigente.
4. Que el documento consigne los datos de identificación del apoderado o representante.⁴²

⁴¹ A excepción de Panamá donde siempre debe solicitarse la marca por medio de un apoderado.

⁴² Costa Rica: Además de los requisitos mencionados es fundamental la autenticación de firmas y fecha de otorgamiento.

Ante supuestos de emergencia, gravedad, urgencia o simplemente por ser una facultad conferida por la propia legislación, el futuro representante, quien aún no ostenta dicha condición por determinadas circunstancias (*Ejemplo: el poder proveniente del extranjero no ha completado el trámite de legalización*), puede presentar la solicitud de marca por cuenta de su mandante, bajo la figura jurídica del “gestor” o “gestor oficioso”, como así se le denomina en la mayoría de las legislaciones. En estos casos, el examinador deberá constatar que se haya adjuntado a la solicitud el documento de garantía requerido en la mayoría de las legislaciones, sea un pagaré, libertad de gravamen o fianza.

La gestoría de ninguna manera puede sustituir la formalidad del poder, y por ello, suele tener una vigencia corta concebida para permitir al solicitante presentar el documento de poder debidamente otorgado, autenticado y legalizado, según sea el caso. Transcurrida dicho plazo o vigencia sin que el poder haya sido aportado, el examinador deberá declarar la solicitud abandonada y/o desistida, conforme a lo dispuesto en su respectiva legislación. Debe tomarse en consideración que en el caso de la gestoría oficiosa todos los países que la reconocen exigen que sea ejercida por un abogado⁴³.

País	Comentario
República Dominicana	Se prevé la figura del “gestor” e incluso la obligación de la Oficina de crear un Banco o Archivo de gestores.
Guatemala	Según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento, el examinador deberá constatar que el gestor oficioso aporte en la solicitud una fianza por el plazo de un año y por un monto que fije la Oficina, que en todo caso no será mayor a cinco mil quetzales (Q.5.000.00). El gestor deberá acompañar la fianza respectiva dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación que le realice la Oficina. En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones, el interesado deberá solicitarlo por escrito a la Oficina. La resolución correspondiente deberá individualizar al solicitante y fijará el monto a garantizar en ciento cincuenta mil quetzales (Q.150.000.00). La fianza deberá ser emitida a favor del Registro por el plazo de un año a partir de la fecha de la resolución, la cual podrá ser endosada a favor del afectado. La Oficina deberá llevar un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía.

⁴³ República Dominicana no contempla la figura del gestor oficioso.

Honduras	La Oficina, aún y cuando admite la presentación de la solicitud bajo la figura de la gestoría oficiosa aportando una fianza personal de acuerdo a lo así establecido en artículo 4 párrafo II La Ley de Procedimientos Civiles; reconoce en la práctica los solicitante presentan sus solicitudes sin aportar dicha fianza o documento, son prevenidos por la Oficina la cual le concede al solicitante un término de (30) días para que se sirva aportar el poder de representación. Según lo exige el artículo 86 de la Ley, hasta tanto no se presente dicho documento de representación, la solicitud deberá mantenerse en suspenso.
El Salvador	En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso, que sea Abogado de conformidad a lo establecido al inciso último del Art. 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se debe verificar que el solicitante rinda garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto. Se considera que la garantía puede ser cualquiera de las establecidas por el derecho común, conforme a lo así dispuesto en el numeral 2037 del Código Civil, en relación con el artículo 75 de la Ley de Marcas. No obstante, por una costumbre establecida, los gestores rinden una fianza personal o una fianza en efectivo de \$571.43 No es necesario estampar timbres a los poderes o gestorías oficiosas
Nicaragua	El examinador debe verificar que en toda solicitud presentada al amparo de esta figura de representación temporal, se adjunte como garantía una “ <i>libertad de gravamen</i> ” expedida por el Registro de Bienes Inmuebles, junto con el formulario de presentación como gestor oficioso. Una vez que el poder sea debidamente aportado, la fianza será cancelada.
Costa Rica	De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el Art. 9 del Reglamento de la LMOSD, establece que el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación. El examinador debe corroborar que se presente como es debido el documento de garantía por un monto de 3.000 colones haciendo constar la garantía que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder por las resultas del asunto, El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.
Panamá	Para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará una fianza a través de un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos para lo cual se concede el término de dos meses, prorrogables de manera automática por un mes adicional a petición del solicitante antes del vencimiento del término de los dos meses que inicialmente se conceden. En caso contrario, la fianza

ingresará al tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y ordenará el archivo del expediente.

2.6. Poderes otorgados en el extranjero

La acreditación de la personería en los trámites de registro de marcas, en un principio fue un tema que hacía referencia obligatoria a la legislación común; sin embargo, con la importancia adquirida por la Propiedad Intelectual en el entorno mundial, se han realizado esfuerzos por reducir considerablemente las formalidades en el acreditamiento de la personería y otros aspectos formales. Un primer esfuerzo fue la Convención de la Haya sobre la Apostilla de 1961.

A pesar de ese primer esfuerzo, la Propiedad Intelectual, como una materia especial dentro del derecho, a través de la OMPI, se han elaborado tratados internacionales, que tienen como objetivo estandarizar los requisitos formales de las solicitudes de registro de marcas. El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, ambos tratados internacionales administrados por la OMPI, ofrecen procedimientos eficaces y efectivos sobre las formalidades en materia de marcas.

a. Convención de la Haya sobre la Apostilla

La Convención de la Apostillas es un acuerdo firmado el 5 de octubre de 1961, en la Haya, Países Bajos. Este instrumento internacional, tiene como propósito suprimir el requisito de la delegación diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un estado miembro de la Convención, y que se pretendan utilizar en otro. Los documentos emitidos en un país de la Convención que hayan sido certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país de la Convención sin necesidad de otro tipo de autenticación.

País	Convención de la Haya sobre la Apostilla	Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
República Dominicana	x	X
Guatemala		
Honduras	x	X
El Salvador	x	X
Nicaragua	x	X
Costa Rica	x	X
Panamá	x	X

En virtud que Guatemala no es parte de la Convención de la Haya sobre la Apostilla, los poderes deben llevar las auténticas de ley.

b. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

El Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT por sus siglas en inglés) prohíbe a los países parte exigir la atestación, certificación o autenticación notarial así como la legalización de cualquier certificación o firma excepto en los casos de renuncia de un registro. Asimismo, prohíbe la exigencia de certificados de existencia y representación. En materia de poderes, basta con que se indique quien lo confiere y su firma, pudiendo referirse a uno o más registros.

2.7. Verificación de la correcta clasificación de la lista de productos y/o servicios

A efectos de corroborar la clasificación de los productos y/o servicios distinguidos por la marca cuya protección se reivindica, el examinador aplicarla Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza⁴⁴.

País	Norma aplicable
República Dominicana	Artículos 75 letra d/ Artículos 64 de la Ley y artículo 39 del Reglamento
Guatemala	Artículos 22 letra e/ 164 Ley, 19, 106 y artículo 107 del Reglamento.
Honduras	Artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 12-99-E y Artículo 11 de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio Decreto 16-2006
El Salvador	Artículos 10 letra d y artículo 85 de la Ley
Nicaragua	Artículos 9 (1.6) y 93 de la Ley, artículos 9, 11 15 y 25 del Reglamento.
Costa Rica	Artículo 9 letra h y 89 de la Ley, 17 y 62 del Reglamento
Panamá	Artículo 94 de la Ley y 76 del Reglamento

⁴⁴ Clasificación de Niza. La Clasificación de Niza, contiene un elenco de clases con sus correspondientes títulos y notas explicativas así como una lista alfabética. Los títulos de cada clase son indicaciones generales referidas al ámbito al que pertenecen en principio, los productos o servicios. Las notas explicativas aclaran qué productos entran o no dentro del ámbito del título de clase y deben considerarse una parte integrante de la Clasificación. La lista alfabética enumera prácticamente todos los productos o servicios concretos que pertenecen a una única clase. Tomado de “La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza”. Disponible en: www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/spa/nice/spap1.pdf

Esta revisión es parte integral del examen de forma de la solicitud, habida cuenta que existe un imperativo legal para que el solicitante indique de forma clara, los productos y servicios que pretende distinguir.

Si los productos no estuviesen correctamente clasificados, el examinador debe proponer una clasificación diversa o una modificación en la clasificación presentada⁴⁵. No obstante, se debe hacer ver al solicitante que las modificaciones que eventualmente lleve a cabo, no pueden consistir en un aumento de los productos y/o servicios originalmente propuestos en la solicitud. A manera de ejemplo, una solicitud en la que erróneamente se hubiese incluido cerveza, vino y tabaco en la clase 33, debe corregirse para asignar la cerveza a la clase 32, el vino a la clase 33 y el tabaco a la 34. Aunque ahora existan tres clases, la lista de productos y servicios no se habrá ampliado⁴⁶. En este caso en Honduras y Guatemala lo procedente será una limitación de productos.

Por el contrario, si resulta factible al solicitante eliminar productos y/o servicios de su solicitud, renunciando específicamente a(los) que sean de su interés. Puede también el solicitante restringir dicha lista, cuál sería el caso de una solicitud en clase 15 inicialmente presentada para *“instrumentos musicales”* que al final se reduzca a *“estuches para violines”*.

Todas las Oficinas aceptan listas de productos o servicios en las que se utilicen los encabezados de las clases de la Clasificación de Niza. No obstante, no se admiten solicitudes con la expresión: *“todos los productos (servicios) de la clase X”* pues se considera que dicha indicación no constituye una verdadera lista de productos y/o servicios.

Los solicitantes pueden elegir otros términos diversos de los empleados en la Clasificación Internacional, en tanto resulten inequívocos y permitan su clasificación dentro de una clase concreta. El examinador debe tener presente dicha posibilidad a pesar de que para efectos prácticos -facilitar la clasificación, coherencia y seguridad jurídica-, se recomienda utilizar preferentemente los términos de la Clasificación de Niza.

⁴⁵ Las Oficinas de Honduras y Nicaragua se encuentran facultadas para enmendar de oficio clasificaciones incorrectas. En el caso de Nicaragua, el examinador debe ante este supuesto, prevenir al solicitante con la finalidad de que se proceda a abonar la tasa administrativa correspondiente.

⁴⁶ Si como consecuencia de la propuesta de modificación remitida por el examinador, los productos o servicios se hallan clasificados en un número mayor de clases; el solicitante deberá proceder a cancelar la(s) tasas correspondientes al aumento de clases requerido. Si las tasas por clase pendientes de pago no se abonan en el plazo previsto, la solicitud se considerará retirada salvo que la o las clases que cubre el importe ya pagado, sean claramente identificables. La solicitud se considerará retirada para aquellas clases para las que no se haya abonado el importe íntegro de la tasa.

2.8. Representación Gráfica

El examinador debe corroborar que la solicitud incluya una representación de la marca que sea clara, precisa completa, inteligible y duradera.

2.9. Clasificación de elementos figurativos.

La Oficina debe también clasificar los elementos figurativos de la marca objeto de la solicitud.

Las Oficinas emplean para tal efecto la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas (*Clasificación de Viena*).⁴⁷

2.10. Derecho de Prioridad

El denominado “*Derecho de Prioridad*” establecido en el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), ofrece la posibilidad para quien hubiese solicitado válidamente el registro de una marca en uno de los países miembros de dicho instrumento internacional, valerse del derecho de prioridad durante un cierto plazo definido, para solicitar el registro en los demás países miembros del CUP⁴⁸.

El derecho de prioridad implica que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud de marca en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente pueden durante un plazo determinado en seis (6) meses, solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros del CUP, invocando esa prioridad con la fecha correspondiente. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (*la solicitud anterior*).

⁴⁷ Véase: “*Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas (Clasificación de Viena)*”. Disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/faq.html>

⁴⁸ Todos los países en estudio son parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP).

Fundamento Jurídico del Derecho de Prioridad:

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 135
Guatemala	Artículo 18
Honduras	Artículo 141
El Salvador	Artículo 6
Nicaragua	Artículo 10 de la Ley, 16 al 19 del Reglamento
Costa Rica	Artículo 5 de la Ley, 10 y 11 del Reglamento
Panamá	Artículo 103 número 6

Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de las solicitudes relativas a la misma marca, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada.

Si en la solicitud presentada se reivindica la prioridad extranjera, el examinador deberá corroborar que:

- a. Que la fecha de la solicitud se haya realizado dentro del plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente de la solicitud reivindicada como prioritaria;
- b. Que exista la indicación del país y el número de presentación asignado a la solicitud prioritaria.
- c. La copia de la solicitud prioritaria, deberá estar certificada por la Oficina respectiva (*no requiere legalización*) y debe estar acompañada de una traducción simple si no está redactada en español; El examinador verificará que los datos contenidos en la solicitud coincidan con los indicados en la certificación.
- d. De ser el caso, la existencia de la tasa de prioridad, de acuerdo con la legislación interna.⁴⁹

El examinador reconocerá el derecho de prioridad cuando la marca objeto de la solicitud anterior y la marca para la que se solicita el registro como marca sea la misma y los productos o servicios de ambas solicitudes sean idénticos, o los productos o servicios de la solicitud estén comprendidos en los de la

⁴⁹ Artículo 135 de la Ley No. 20-00 de República Dominicana

solicitud anterior, y el titular sea el mismo en ambos casos. El examinador objetará tal reconocimiento si existe discrepancia con respecto a alguna de estas condiciones. La prioridad sólo puede ser reconocida si la solicitud de marca ha sido presentada dentro del plazo legalmente establecido. Se debe entender por solicitud regularmente presentada, aquella efectuada de acuerdo con la legislación local, que permita establecer con claridad la fecha en que se presentó la solicitud en el país en cuestión.

Si no se presenta el documento de prioridad dentro del término de ley, se tendrá como no solicitada y la marca continuará su trámite de registro.

El retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria después de su presentación válida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

Conforme a las reglas previstas en el CUP, podrán reivindicar prioridad de una solicitud extranjera, ante la Oficina de Marcas cualquiera de las siguientes personas:

- ✓ Cualquier ciudadano de un país miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- ✓ Cualquier ciudadano de un país miembro de la Organización Mundial del Comercio
- ✓ Cualquier ciudadano de otro país que recíprocamente reconozca dicho derecho.

2.11. Prioridad parcial y prioridad múltiple.

El solicitante podrá reivindicar prioridad para todos o sólo para algunos de los productos o servicios contenidos en la solicitud. En este último caso, se tratará de una reivindicación de **prioridad parcial**. Los productos o servicios para los cuales se reivindica prioridad se beneficiarán de la fecha de presentación de la solicitud extranjera, mientras que a los productos o servicios restantes les corresponderá la fecha de presentación de la solicitud nacional.

En el caso que para un mismo producto o servicio se reivindique prioridad con base en más de una solicitud extranjera, el plazo para reivindicar prioridad se contará desde la fecha de la solicitud extranjera más antigua. Asimismo, dicho producto o servicio se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud extranjera más antigua.

Por otro lado, en una misma solicitud se podrá invocar prioridad para uno o más productos o servicios, sobre la base de una solicitud extranjera y para otros productos o servicios sobre la base de otra solicitud extranjera. Es decir, que en una solicitud se pueden reivindicar dos o más prioridades respecto de distintos productos o servicios contenidos en la solicitud, lo que se denomina **prioridad múltiple**. En este caso, el plazo para invocar cada prioridad se contará desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud prioritaria. Asimismo, cada producto o servicio o grupo de productos o servicios se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria respectiva.

Finalmente, en una misma solicitud es posible hacer una reivindicación parcial y múltiple. Es decir, algunos productos o servicios se pueden consignar sin reivindicación de prioridad y los restantes reivindicando prioridad sobre la base de una o más solicitudes extranjeras. En este caso aplica lo señalado en los párrafos precedentes, según corresponda.

2.12. Prioridad por el uso en exposición

Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la protección temporal del artículo 11 del Convenio de París⁵⁰, se acompañará la constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la exposición.

2.13. Traducciones

⁵⁰ “Artículo 11 Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales.

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del [Artículo 4](#). Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario”.

Algunos países exigen traducción autorizada o jurada, para todos los documentos provenientes del extranjero cuyo contenido no esté en idioma español. Los únicos documentos que admiten traducción simple son los certificados de prioridad.

País	Comentario
República Dominicana	Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Los lineamientos actuales del Departamento de Marcas, permiten el uso de traducciones simples.
Guatemala	Solo se admiten traducciones juradas. El examinador debe constatar que la(s) traducciones haya seguido el trámite de autenticación autorizada correspondiente.
Honduras	Todo documento presentado en idioma que no sea el español, debe estar previamente traducido por la Sección de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras. Si el documento viene del exterior con la traducción, se debe verificar que la Sección de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras haya realizado su cotejo y haya externado su aprobación.
El Salvador	Artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil. Debe comprobarse la presentación de las diligencias de traducción ante un notario. En El Salvador no existe registro de traductores certificados.
Nicaragua	No se admiten traducciones simples. Todas las traducciones pueden ser llevadas a cabo por un notario que de fe de su conocimiento del idioma y que también haga constar que tiene un período de ejercicio profesional superior a diez años, o por un intérprete nombrado por él.
Costa Rica	Artículo 294, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, admite el uso de traducciones simples.

Panamá

Artículo 81 del Reglamento establece que los documentos y certificaciones que no estén expresados en idioma español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción. Estos documentos y certificaciones estarán dispensados de toda legalización o autenticación notarial o consular.

2.14. Otros Documentos

Se debe corroborar que los documentos que deban anexarse a la solicitud y provengan del extranjero o hayan sido emitidos por Oficinas extranjeras, hayan sido autenticados y legalizados en el país de origen, o apostillados en el caso de los países miembros del Convenio de la Haya anteriormente referido.⁵¹

2.15. Resultado del examen de forma

Cuando del examen de forma se determine que existe una omisión o error, dicha situación será comunicada al solicitante, para que subsane en el plazo legal. Si no corrige de manera completa su solicitud en dicho plazo, se decretará el abandono de la gestión.

Plazo para contestar prevenciones de forma/fondo:

País	Norma aplicable	Examen de Fondo
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 79 y 80. ▪ Reglamento: Artículo 40 	En caso de objeciones de forma el plazo es de 30 días y un plazo de 60 días para que el solicitante conteste objeciones de fondo. Si se notifican conjuntamente objeciones de forma y de fondo, se concede al solicitante la oportunidad de contestar ambas objeciones dentro del término más largo, ósea, el de 60 días previsto para objeciones de fondo.
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 25 a 29 	Se establece un único examen de forma y fondo para la solicitud, de previo a la etapa de publicación, no obstante se llevan a cabo notificaciones separadas para fondo y forma.

⁵¹ Para los países miembros del TLT no es necesaria la legalización de los documentos anexos

		2 meses para que el solicitante conteste objeciones de fondo.
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 87, 88 y 91 	<p>Fondo y forma son etapas separadas y se notifican respetando dichas etapas.</p> <p>30 días para contestar las objeciones de forma.</p> <p>60 días para que el solicitante conteste objeciones de fondo.</p>
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículos 14, 15, 18 y 20. 	<p>4 meses para que el solicitante conteste objeciones basadas en solicitudes de marcas consideradas idénticas o similares a una previamente registrada así como en los casos de prohibiciones intrínsecas.</p> <p>Si la marca solicitada fuese considerada similar o idéntica a una marca en trámite de registro, se dictará providencia, dejándola en suspenso hasta que se resuelva la que está en trámite. El suspenso puede recurrirse.</p>
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículos 18 y 19. ▪ Reglamento: Artículos 28 a 31 	<p>2 meses para que el solicitante subsane omisiones de forma.</p> <p>El examen de fondo se lleva a cabo <u>posteriormente</u> a la etapa de publicación y habiendo transcurrido ya el término de oposiciones. El solicitante tiene 2 meses para contestar las objeciones de fondo y oposiciones, en su caso.</p> <p>En el evento de que se hubiese presentado una o más oposiciones, las mismas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, mediante resolución fundamentada.</p>
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículos 13 y 14. 	<p>Es posible en una misma notificación se puede prevenir por forma y por fondo otorgando plazos diferentes todo en mismo acto.</p> <p>El solicitante tiene 15 días para contestar observaciones de forma y 30 días para contestar sobre prevenciones de fondo.</p>

Panamá	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 104 y 105. 	<p>Para la Oficina de Panamá, las objeciones de fondo son las más importantes. Si existen objeciones de esta naturaleza de se notifican de primero, negando el registro de la marca, para los cual el interesado podrá presentar un recurso de reconsideración y/o Apelación. Si la objeción es subsanada, eventualmente se le notificarán objeciones de forma, para lo cual tendrá un término de 3 meses para corregir la solicitud.</p>
--------	--	---

3. Examen de fondo

Adicional o conjuntamente⁵² con el examen de forma, el examinador deberá llevar a cabo un examen de fondo o sustantivo de la solicitud⁵³, a efectos de establecer si la misma se ve afectada sea por alguna prohibición absoluta o relativa.

En el caso que el signo sea registrable por no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de fondo, el examinador remitirá la solicitud para que sea debidamente publicada en la forma, manera y periodicidad que fija cada legislación.⁵⁴

Cuando se considere que existen uno o varios motivos de denegación, el examinador formulará una objeción motivada, en la que especificarán todos los motivos de denegación que haya detectado, redactando una fundamentación clara y específica para cada uno de ellos. Acto seguido notificará al solicitante quien podrá pronunciarse en el plazo legalmente establecido.

Si el solicitante no contesta o lo hace fuera del plazo establecido, se dan los casos siguientes:

⁵² En Nicaragua las etapas de fondo y forma se encuentra divididas por la etapa de publicación. El examen de fondo es posterior a la publicación y se lleva a cabo habiendo finalizado el período de oposiciones.

⁵³ Ver Tabla pagina anterior sobre Plazo para contestar prevenciones de forma/fondo

⁵⁴ Panamá: el examen de fondo no genera aviso de notificación, solo procedemos a Rechazar la solicitud tal como lo dispone el artículo 105 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996.

País	Comentario
República Dominicana Guatemala Nicaragua Honduras	Proceden a decretar el rechazo o denegación de la solicitud
Costa Rica El Salvador	Proceden a verificar si subsisten las causas de la objeción, lo cual puede derivar en su rechazo, sin embargo, si dichas causas han desaparecido, la solicitud pasa a fase de publicación

3.1. Diferencia entre las Marcas inadmisibles por razones intrínsecas y Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Las denominadas prohibiciones absolutas o fundadas en razones intrínsecas, se han establecido en atención a motivos de interés público o interés general, así como a la incapacidad del signo de cumplir con las funciones fundamentales que debe cumplir toda marca, en especial, su función diferenciadora⁵⁵.

Por su parte, los motivos de irregistrabilidad relativos o fundados en derechos de terceros, atienden a un interés prevalentemente particular, de otro signo o derecho subjetivo de un tercero, cuya utilización podría verse perjudicada por el nuevo signo que se pretende registrar⁵⁶.

3.2. Examen del signo cuyo registro se reivindica.

Para llevar a cabo la evaluación de las causales o motivos de irregistrabilidad –absolutos o relativos- se recomienda al examinador tener en consideración los siguientes criterios:

⁵⁵ Por esta razón, el primer paso que debe tomarse al examinar los motivos absolutos de irregistrabilidad, consiste en comprobar si el signo para el que se solicita el registro, puede efectivamente constituir una marca, conforme a lo así definido en cada legislación.

⁵⁶ Esta distinción no se aprecia de manera clara en el artículo 91 de la Ley 35 sobre Propiedad Intelectual de Panamá, en la cual se tiene un único elenco de prohibiciones sin que se indique distinción alguna entre ellas

- Comprobar si el signo para el que se solicita el registro, puede efectivamente constituirse en marca.⁵⁷
- El examinador debe evitar llevar a cabo un análisis en abstracto del signo cuya protección se solicita, sino, por regla general en relación con los productos y/o servicios que el mismo pretende distinguir.
- La marca o el signo se deberán examinar teniendo en consideración la percepción de quien sea o vaya ser el destinatario de los productos o servicios.
- El examinador debe evaluar la impresión global creada por la marca en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta sus elementos gráficos, fonéticos y conceptuales.

3.3. Causales de irregistrabilidad por razones intrínsecas o absolutas.

Prohibición 1. Forma usual o corriente del producto.

Se trata de una prohibición referida a solicitudes de marcas tridimensionales. Mediante esta prohibición, se trata de evitar tutela marcaría para aquellas formas que no posean suficiente aptitud distintiva y que por tanto, no sean capaces de generar el vínculo entre el consumidor y el origen empresarial del producto o servicio, como función esencial de toda marca y signo distintivo. Aplicará tratándose de formas ordinarias, usuales, generalmente necesarias por el resto de los agentes económicos para participar en el mercado.

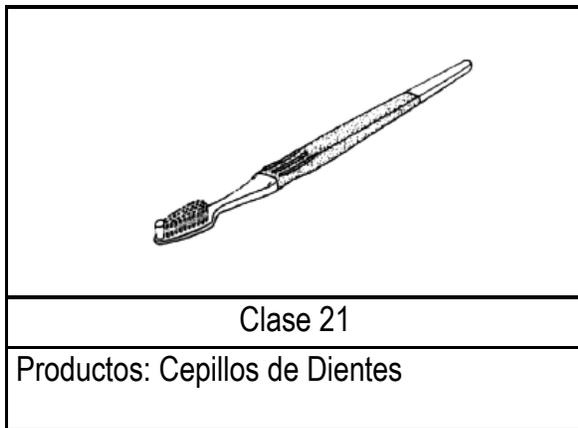
País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra a y b
Guatemala	Artículo 20 letras a, b y c
Honduras	Artículo 83 numerales 1, 2 y 6
El Salvador	Artículo 8 letras a y b
Nicaragua	Artículo 7 letras c y d
Costa Rica	Artículo 7 letras a, b y g
Panamá	Artículo 91 numeral 14

El examinador debe entonces cuestionarse, *-¿qué se entiende por usual o por corriente?-* tratándose de formas o de envases. Para ello deberá tener presente el principio doctrinario contemplado en la

⁵⁷ El Salvador no puede objetar por la falta de distintividad del signo solicitado, por no estar contemplada dicha prohibición en su normativa.

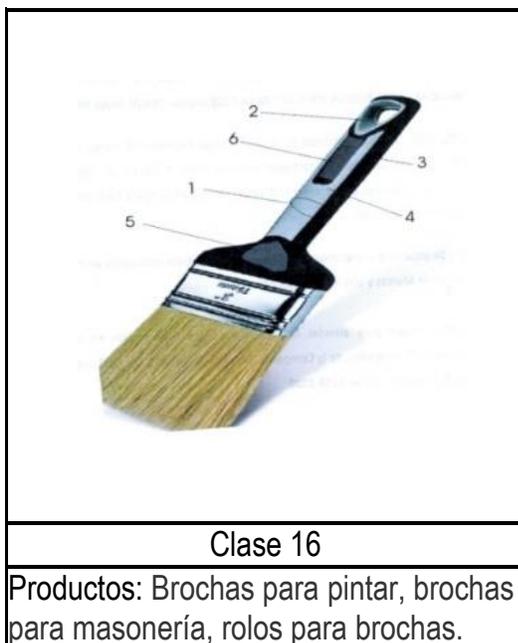
legislación de varios países conforme al cual: “*las similitudes priman sobre las diferencias*”. Con base en este principio, si el diseño presentado es similar a un diseño comúnmente empleado en la industria o el comercio, la forma cuya protección se reivindica no contará con suficiente capacidad distintiva. Cuanto más parecido sea un signo constituido por la forma del producto o por su envase, a la forma más probable del envase de dicho producto (*o de uno sumamente parecido*), más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo suficiente para ser registrada. Únicamente una forma que se distinga considerablemente de otras ya conocidas, podrá considerarse indicadora de un origen empresarial determinado y por tanto apta ser protegida mediante el registro.

Ejemplo 1: Un diseño que se identifica como “DISEÑO DE CEPILLO”.



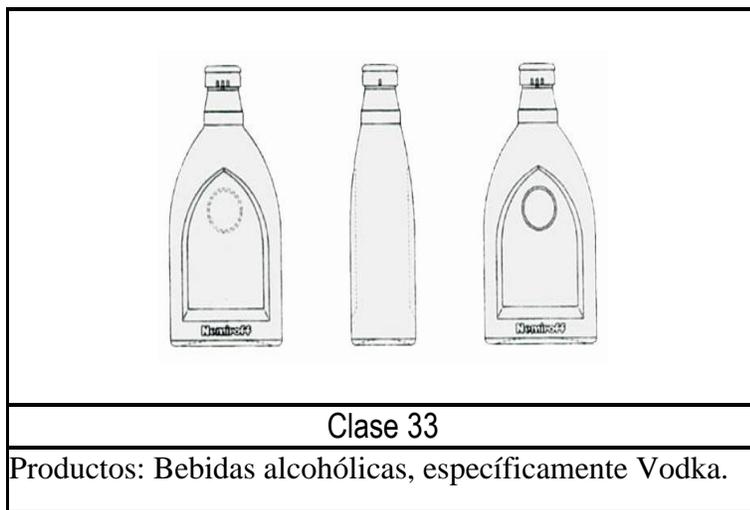
Comentario: El presente “DISEÑO DE CEPILLO”, es en realidad la forma usual de un cepillo de dientes, sin particularidad alguna. Al ser usual, difícilmente podrá ser identificada por el consumidor con un origen empresarial determinado y por tanto, se puede afirmar que carece de distintividad para ser registrada como marca.

Ejemplo 2: Un diseño que se identifica como “BROCHA”



Comentario: Se debe rechazar la solicitud por cuanto el signo está conformado por una figura que no se logra diferenciar de otras brochas tradicionales, y corresponde a la forma usual o común utilizada para los productos solicitados.

Ejemplo 3: Un diseño que se identifica como: “BOTELLA ESPECIAL”



Comentario: El diseño fue considerado distintivo pues no representa la forma usual u ordinaria de un envase de esta naturaleza.

Prohibición 2. Que conceda una ventaja funcional o técnica.

El examinador debe impedir protección marcaria para aquellas formas que, al presentar ciertas ventajas técnicas o funcionales, deban ser objeto de otras modalidades registrales, como son los modelos de utilidad. Asimismo, la correcta aplicación de esta prohibición se encamina a evitar que los particulares utilicen el registro de una marca para prolongar su derecho de exclusiva sobre creaciones técnicas⁵⁸.

Para efectos de esta causal, deberá reputarse como “*ventaja funcional o técnica*” cualquier atributo de la forma objeto de solicitud, diverso de una finalidad arbitraria, estética o caprichosa y que a su vez permita un determinado resultado técnico.

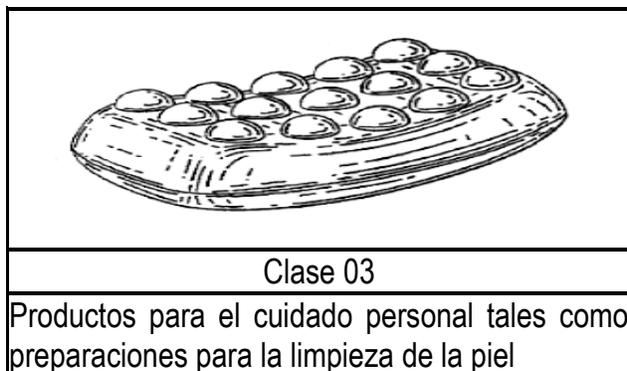
Si el examinador estima que la forma cuya protección se reivindica, presenta alguna ventaja técnica y/o funcional, deberá fundamentar adecuadamente su criterio de rechaza, detallando los motivos o elementos de convicción que le asisten para arribar a esta conclusión⁵⁹.

⁵⁸ C-299/99 Philips v Remington, citado por Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 21. Disponible en: www.oepm.es

⁵⁹ Determinar si una forma otorga o no una ventaja funcional o técnica al producto, puede implicar tener ciertos conocimientos técnicos o especializados. Examinadores de las Oficinas de Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, se sirven consultar a sus homólogos de los Departamentos de Patentes de Invención, para obtener un mejor y más razonado criterio sobre la registrabilidad de este tipo de signos distintivos.

Si por el contrario, la solicitud pretende proteger una forma arbitraria o caprichosa, que no reporta ninguna ventaja técnica y que *per se*, es capaz de distinguir un determinado producto de sus competidores, se estaría en presencia de una marca tridimensional⁶⁰.

Ejemplo: Diseño identificado como MASSAGE BAR y que se traduce como “MASAJE BARRA”.



Comentario: Esta solicitud fue denegada, toda vez que para la Oficina resultó evidente que la forma tridimensional reivindicada dotaba al producto de una clara ventaja técnica y/o funcional, derivada de los relieves en la superficie que servían para proporcionar un masaje a la piel.

Prohibición 3. Designación común o usual del producto.

Se les entiende como signos carentes de suficiente capacidad distintiva por consistir en vocablos usuales en el lenguaje corriente. Por usuales, se deberán entender aquellos signos que designen o reproduzcan: el género, la categoría, la especie o la naturaleza del producto o servicio que se pretende diferenciar⁶¹. Son vocablos usuales en el lenguaje corriente, en la usanza comercial, en el lenguaje técnico o científico. Se trata de designaciones “*genéricas*”, utilizadas masivamente o bajo un consenso generalizado de llamar ciertos productos o servicios de una determinada manera.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra d
Guatemala	Artículo 20 letras a y d
Honduras	Artículo 83 numerales 4 y 6
El Salvador	Artículo 8 letra c
Nicaragua	Artículo 7
Costa Rica	Artículo 7 letras c y g
Panamá	Artículo 91 número 2

⁶⁰ La legislación panameña incluye también la forma de los productos impuesta por su función “*industrial*”, para lo cual los examinadores recurren al criterio de “*aplicación industrial*” que se emplea en materia de patentes.

⁶¹ CASADO CERVIÑO, Alberto. El Sistema Comunitario de Marcas. Lex Nova. 2000, página 131

El examinador debe evitar entonces otorgar un derecho de exclusiva sobre una palabra que pertenece al vocabulario común, pues en tal caso, se estaría limitando su necesario uso para denominar determinados productos en el comercio, generando una situación injusta de unos competidores frente a otros. Para ello, se deberá considerar las palabras o expresiones que cualquier competidor debería poder emplear en la publicidad de esos productos o servicios.

No deberá tampoco el examinador permitir el registro de signos usuales a los que se añada un elemento de una banalidad tal, que no proporcione la distintividad necesaria para su protección mediante el registro.

Ejemplos:

"CHIMICHURRI" - salsas y adobos culinarios en clase 30.

"CHICLES" - goma de mascar en clase 30

La genericidad apuntada, deberá evaluarse en función de los productos o servicios que pretenda distinguir. El examinador no debe perder de vista el giro comercial o técnico en el cual se desenvolverá el producto o servicio distinguido por la marca, pues designaciones que puedan resultar comunes en la jerga comercial, técnica, agrícola, o ganadera; pueden no serlo en usos mercantiles diversos como el turístico o el inmobiliario.

Ejemplo 1:

<i>EL ESMOQUIN</i>
Clase 25
Trajes y vestidos enteros

Comentario: Puede ser una marca descriptiva para productos tales como trajes y vestidos de sastre en la clase 25 de la Clasificación Internacional pero puede resultar perfectamente distintiva para servicios de restaurante

Las palabras en idiomas extranjeros que se utilicen como marca, pueden también incurrir en esta causal de prohibición si el público consumidor las reconoce y domina su significado, como consecuencia de su utilización masiva o la falta de un equivalente preciso en el idioma español, por su vulgarización, o por un uso diario; que los hace fácilmente reconocibles e identificables por un amplio sector de la población o

de los consumidores, como indicativos de la naturaleza, características o destino de los productos o servicios que distingue⁶².

Ejemplo 2:

JACUZZI
Clase 11
Bañeras de hidro-masaje

Comentario: Si bien se trata de una palabra extranjera, es la usualmente empleada para referirse a este tipo de tinas o bañeras dotadas de sistemas de hidro-masajes.

Tratándose de marcas que contengan términos en lenguas diversas al español, el examinador deberá comprender su significado por la traducción que en algunos casos debe aportarse en la solicitud, para concluir si se trata o no de un extranjerismo conocido o empleado por común consenso (Ej. “*FASHION*”, *para moda*), o como consecuencia de uso extendido en el lenguaje común, en ciertos círculos técnicos, empresariales (*HOT DOG, SOFTWARE, BUMPER, PENALTY*).

Bajo esta prohibición se encuadran también los signos, palabras o nombres que fueron marcas o gozaron de poder de distintividad y que en el momento de la solicitud, han devenido en la forma usual de designar el producto; por el uso intensivo que del mismo, han hecho los propios consumidores en el mercado.

La genericidad puede ser también un fenómeno sobreviniente que afecte a la marca en un momento posterior al registro, durante su vigencia. Este es ciertamente uno de los riesgos que normalmente corren las marcas de productos “*pioneros*” o productos o servicios cuya presencia fue o sigue siendo única en el mercado, en virtud de su liderazgo tecnológico o comercial. Bajo esta categoría se pueden citar marcas o antiguas marcas afamadas, hoy en día convertidas en términos genéricos; que ocuparon puestos privilegiados en sus mercados relevantes durante varios años, siendo que también dichos mercados tardaron en ofrecer otras alternativas comerciales para los productos que estas marcas distinguían.

El uso de abreviaturas usuales o comunes, incapaces de otorgar suficiente valor distintivo a los productos y/o servicios que se pretenden distinguir, también deben ser prohibidas por el examinador, apoyándose en esta prohibición. Para denegar el registro de tales términos, no sólo es necesario que el examinador

⁶² Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 21. Disponible en: www.oepm.es

demuestre que la abreviatura es una composición de términos que en sí mismos son meramente descriptivos, sino, que debe probar que tal abreviatura es de uso común o, al menos, es comprendida por los especialistas en los ámbitos en cuestión como una abreviatura que identifica los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Ejemplos:

“Bco.” – servicios bancarios en clase 36.

“Arq.” – servicios de arquitectura y diseño 35

“W.C.”- servicios de alquiler de sanitarios portátiles en clase 35.

“Q.D.G.”- servicios funerarios en clase 45

El momento en el que se presenta la solicitud, es el momento en el cual debe ser juzgada la existencia o no de la vulgarización o genericidad del signo.

Por esta razón, y conforme a lo establecido en el numeral 6 quinquies, C).1 del CUP, resulta posible el caso de la distintividad sobrevenida o *“secondary meaning”* como se le denomina en lengua inglesa, al supuesto en el cual un signo que en algún momento se consideraba genérico adquiera con el paso del tiempo capacidad distintiva tal, que le permita optar por protección marcaria. La ⁶³prohibición en estudio sería entonces superada por esta adquisición posterior de distintividad⁶⁴.

Prohibición 4. Denominaciones descriptivas, calificativas, sugestivas o evocativas.

Será aquella que transmita un mensaje puramente informativo acerca de dichos productos o servicios. La finalidad de la prohibición es evitar que sobre una denominación o gráfico descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impide a otros competidores usarlo en productos o servicios similares, pues se trata de signos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector que se trate.

⁶³ Panamá también contempla la distintividad sobrevenida, cuando el su artículo 91 numeral 2 señala: Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso.

⁶⁴ Conforme a lo previsto en sus respectivas legislaciones, la adquisición de distintividad sobrevenida, resulta admisible en Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73 letra c
Guatemala	Artículo 20 letras a y e
Honduras	Artículo 83 párrafos 3 y 6
El Salvador	Artículo 8 letra d
Nicaragua	Artículo 7 letra f
Costa Rica	Artículo 7 letras d y g
Panamá	Artículo 91 párrafo 2

El examinador deberá entonces ponderar la impresión general generada por la globalidad de la marca, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y el grado de conocimientos de los potenciales consumidores de tales productos.

Ejemplos de marcas descriptivas incursas en la prohibición en estudio, son:

Marca: “FRIOS”	Helados, clase 30
Marca: “ANTICASPA”	Shampoo y acondicionador, clase 03
Marca: “DURADERA”	Pintura, clase 2

Dentro de las *“características”* a las cuales se hace referencia en esta prohibición, se citan por ejemplo: la composición química, el peso, la medida, el precio, la función, el propósito, la calidad, la técnica de elaboración, o el destino del producto o servicio.

Ejemplos:

- **Tipos de productos o servicios**

Los signos que consisten en los propios productos o servicios, es decir, en su tipo o su naturaleza pueden considerarse descriptivos y, por lo tanto, no aptos para ser registrados como marcas.

Ejemplo: *“PURA DE VACA”*, para distinguir leche, en clase 29 de la Clasificación Internacional.

- **Especie de los productos:**

Cuando el signo está formado por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio. Ejemplo. “*Arábico*” para café, en clase 30 de la Clasificación Internacional.

- **Calidad**

Consiste generalmente en términos laudatorios, referidos a una calidad superior de los productos, como por ejemplo “*DE PRIMERA*”, “*SUPERIOR*” o “*PREMIUM*”⁶⁵.

- **Cantidad**

Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que se venden normalmente los productos o haciendo referencia a medidas de cantidad pertinentes en el comercio tales como: “*DOCENA*” para huevos, “*SIX PACK*” para cervezas, “*LITRO*” para las bebidas. Sólo cuentan las medidas de cantidad que tengan alguna relevancia comercial, y no todas las hipotéticamente posibles.

- **Destino**

El destino puede ser el modo, el medio de aplicación o la función normal, a los que se destina un producto o servicio. También se refiere al objeto de utilización. Ejemplo: “*TERAPIA*” para instrumentos de masaje.

- **Valor**

Aluden a la valoración del producto que distingue o a su valor en términos económicos o monetarios. Por consiguiente, incluye expresiones como “*PRECIO JUSTO*”, “*BARATO*” o “*MAS POR SU DINERO*”.

- **Origen geográfico**

El carácter descriptivo del término geográfico puede depender del lugar de producción de los productos, del lugar de prestación de los servicios, del lugar en el que la empresa que presta servicios tenga su sede, y del lugar desde donde la prestación de servicios se administra y controla. Ello aplicará en el supuesto de que el lugar, región o país, sean conocidos o reputados por la producción de los productos o la prestación de los servicios a distinguir o Ejemplo: “*PERSIA*” para alfombras.

- **Época de producción de los productos o de prestación de los servicios**

Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios, como por ejemplo “*24 HORAS*” para servicios de cajeros automáticos. También incluye el momento en que se producen los productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos. Tratándose de vinos y bebidas

⁶⁵ Este tipo de designaciones pueden también ser estimadas como “*engañosas*” en el evento de pretender atribuir al producto y/o servicio, propiedades que no posee.

espirituosas, la indicación de un determinado año hace referencia directa a la cosecha y, por consiguiente, sería pertinente, pero en otro tipo de productos tales como dulces o confites

No es necesario que una marca sea denominativa o mixta para designar una característica, pues bien puede tratarse de un signo figurativo. Se denegará el registro de las representaciones figurativas que se utilizan normalmente tanto en relación con los productos y servicios objeto de solicitud como, en sí mismos, de forma decorativa o funcional o, incluso, descriptiva.

Ejemplo 1: Representación de marca figurativa incurso en esta prohibición:



Comentario: La solicitud debe rechazarse pues consiste en el propio producto, -café-, transmitiendo por tanto un mensaje puramente descriptivo que incluso impediría a otros competidores usarlo en productos o servicios similares aún y cuando sea necesario para su promoción o publicidad.

Ejemplo 2: Representación de marca mixta incurso en esta prohibición.



Comentario: La solicitud debe rechazarse pues ciertamente reivindica protección sobre un signo ampliamente conocido como señal de los servicios de aparcamiento o parqueo, careciendo por lo tanto, de aptitud distintiva suficiente para individualizar a un único y posible titular de la marca.

Para que se constate la causal de irregistrabilidad en estudio, se requiere que el signo a registrar se refiera exactamente a la cualidad o característica que describe el producto o servicio incluido en la solicitud de registro. De ahí, por ejemplo, que el término *“comfortable”* no sea susceptible de registro para sillones o sofás y en cambio, sí podría serlo para productos cosméticos.

Palabras o combinaciones de palabras incorrectamente escritas o con alguna ligera modificación, eventualmente afectadas por esta prohibición; tampoco poseen suficiente carácter distintivo y deberán ser rechazadas. **Ejemplo:** *“SAPATTO”* para distinguir productos de calzado en clase 25.

Conjuntos y marcas complejas donde hay elementos descriptivos/genéricos, pero donde el conjunto puede ser distintivo y rescatado para un registro

Marcas evocativas o sugestivas

Los signos descriptivos deben diferenciarse de los signos considerados **evocativos** o **sugestivos**, pues estos últimos, la doctrina mayoritaria les confiere capacidad distintiva y por tanto, la posibilidad de ser registrados. Normalmente se trata de marcas que consisten en palabras que hacen referencia las características o cualidades del producto servicio sin describirlas.

Ejemplos de marcas evocativas o sugestivas:

“DOLOFIN” para distinguir analgésicos, en clase 5.

“DEL CAÑAL” para distinguir rones, en clase 33.

“DON ALGODÓN” para distinguir prendas de vestir, en clase 25.

La diferencia que el examinador debe apreciar entre signos marcas sugestivas o evocativas y los signos descriptivos, lo es el hecho de que las primeras *“sugieren”* algún modo de ser o alguna cualidad del producto y/o servicio, más no lo describen directamente. Antes bien, obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades.

Prohibición 5. Falta de distintividad respecto a los productos o servicios.

Más que determinar si el signo describe o califica alguna característica del producto o servicio, tratándose de esta prohibición el examinador deberá analizar un criterio más básico y a la vez más amplio, cual es el de determinar si el signo posee suficiente aptitud distintiva con relación a los productos y/o servicios que pretende distinguir⁶⁶.

Por “*distintividad*” o “*aptitud distintiva*” se debe entender la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor los diferencie, no incurra en confusión y no vea su voluntad viciada por un error sobre el origen empresarial de los productos o servicios. El carácter distintivo, permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial de distinguir unos productos o servicios de otros. Si la marca o el signo no logran diferenciar el signo en el mercado; sencillamente no resultará distintiva.

Se debe recalcar que esta causal de irregistrabilidad debe siempre apreciarse en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y nunca en abstracto o de manera aislada. Para ello, el examinador debe ponderar la impresión global generada por el signo, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y el grado de conocimientos de los potenciales consumidores, de tales productos.

Ejemplo: Solicitud rechazada.

RAPICREDITO
Clase 36
Servicios financieros y crediticios

Comentario: El signo que se pretendió registrar acredita características del servicio directamente, puesto que trata de distinguir un servicio vinculado en forma específica con créditos y por tanto directamente vinculada a servicios financieros.

⁶⁶ Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, incluyen expresamente esta prohibición absoluta, muy similar a la anteriormente estudiada.

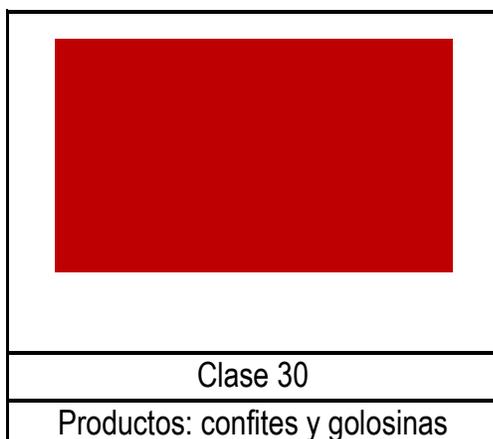
Prohibición 6. Color considerado aisladamente.

Se prohíbe el registro de colores o tonalidades de colores *per se* o por sí mismos considerados. Se trata de evitar una ventaja, habida cuenta que solo existen siete colores fundamentales, la escasez de los mismos otorgaría a un titular de un color fundamental o puro, una ventaja competitiva desmesurada de modo que los competidores tropezarían con un obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letras e y f
Guatemala	Artículo 20 letras a y f. Último párrafo (distintividad sobrevenida).
Honduras	Artículo 83 párrafos 5 y 6
El Salvador	Artículo 8 letra e
Nicaragua	Artículo 7 letras g
Costa Rica	Artículo 7 letras e y g
Panamá	Artículo 91 número 17

La prohibición debe extenderse asimismo a las marcas constituidas únicamente por una tonalidad o matiz de un color fundamental pues carecen del requisito básico de la capacidad distintiva.

Ejemplo de solicitud denegada:



Comentario: El color rojo en sí mismo, sin forma específica, para confites en clase 30 de la Clasificación Internacional.

Dicha prohibición no se extiende a las delimitaciones en una forma específica ni tampoco a las combinaciones de colores en una marca mixta o figurativa.

Es posible el registro de aquellos signos en los cuales el color se encuentre delimitado en alguna forma geométrica como una pirámide, un círculo, un cubo o un cuadrado.

Ejemplo:



Asimismo, el examinador debe tener presente que un color puede ser funcional o inherente a la naturaleza de los productos para los cuales se pretenden registrar, tal y cual sería el caso de solicitar protección sobre un determinado color como lo es el rojo para distinguir “*extintores*” o el color ámbar para la protección de “*cervezas*”.

Prohibición 7. Una letra o un dígito considerado aisladamente.

Una letra o un número aislado, se considera irregistrable por sí mismo. Se exceptúa el caso de las letras o dígitos con características especiales, combinadas o que llevan un dibujo especial, que las dotan de carácter distintivo⁶⁷.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra f
Guatemala	Artículo 20 letras a y g
Honduras	Artículo 83 número 6
El Salvador	Artículo 8 letra f
Nicaragua	Artículo 7 letra a
Costa Rica	Artículo 7 letras f y g
Panamá	Artículo 91 número 17

⁶⁷ Países tales como Honduras, la República Dominicana y Nicaragua, no disponen en sus legislaciones una prohibición “*expresa*” semejante a la de referencia. En la práctica de estas Oficinas, las letras y dígitos aisladamente considerados se les veda protección

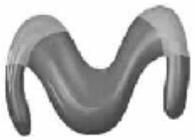
Representaciones consistentes en meras modificaciones tipográficas o de empleo de cursivas no han sido consideradas con suficiente capacidad distintiva como si lo han sido las representaciones inusuales o caprichosas de una letra o dígito.

Ejemplo 1:

	
<p>Número aisladamente considerado</p>	<p>Marca registrada para la clase 41 para producción y montaje de programas televisivos, esparcimiento y diversión televisada.</p>

Por el contrario, cuando la letra o dígito se caractericen por un diseño o grafía particulares, se considera que se presentan en un modo especial o distintivo y por tanto si son susceptibles de registro.

Ejemplos 2:

MARCA	TITULAR
	<p>MOVISTAR</p>
	<p>WOLVERINE OUTDOORS, INC</p>

Comentario: Estas solicitudes fueron concedidas por uno de los países miembros⁶⁸ pues el objeto de protección de la marca no recae sobre la letra “M” aisladamente considerada, sino; sobre los diseños o grafías particulares presentes en las representaciones de dicha letra. Doctrinalmente se les considera marcas débiles. Es ésta la razón por la cual existen varios registros en los cuales se observa dicha letra, siendo que a futuro, deberán sus

titulares tolerar la existencia de registros que contengan esta misma letra con diseños o grafías distintivas.

aplicando la prohibición 5 de registrar diseños que no posean suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos y/o servicios a los cuales se apliquen.

⁶⁸ Panamá.

Ejemplo 3:



Comentario: La solicitud en cuestión si resulta registrable en tanto el número cinco no se muestra aisladamente sino, como parte de otros elementos figurativos que componen la globalidad del signo a registrar.

Ni los números en caracteres romanos ni números compuestos por dos dígitos se encuentran incursos en la presente prohibición siendo entonces admisibles las solicitudes que eventualmente los contengan.

Ejemplo 4:

767
Clase 12
Boeing Management Company
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Prohibición 8. Marcas engañosas.

Se trata de una prohibición que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. Las legislaciones en estudio sancionan el engaño plasmado en características propias del producto o servicio, como son, entre otros: la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la procedencia geográfica, la aptitud para el empleo o el consumo, o la cantidad.

País	Norma aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 Literal i)
Guatemala	Artículo 20, Literal j)
Honduras	Artículo 83, Numeral 9)
El Salvador	Artículo 8, Literal i)
Nicaragua	Artículo 7, Literal i)
Costa Rica	Artículo 7, Literal j)
Panamá	Artículo 91 Números 4 y 11

El signo engañoso es aquel que desorienta a los consumidores de los productos y/o servicios que pretenden ser distinguidos, en la medida en que exista discordancia entre lo que la marca indica o sugiere, y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse. El signo engañoso crea una expectativa sobre el producto y/o servicio que no se corresponden con la realidad. De ahí la necesidad de impedir este tipo de marcas, en aras de garantizar la transparencia que debe acompañar toda actividad comercial.

Ejemplo:

CARDIOPRIL
Marca para clase 05
Productos: encabezado de la clase 05

Comentario: La solicitud debe rechazarse, pues se podría generar ambigüedad al distinguir todos los productos del encabezado de la clase cinco, y la marca

hace referencia a un producto farmacéutico relacionado al tratamiento de problemas cardiacos.⁶⁹

De igual manera, se sanciona uno de los engaños más frecuentes en el comercio, sea, la falsa indicación de la procedencia geográfica del producto o incluso, sobre su procedencia “*cultural*”, como así lo dispone la legislación guatemalteca.

En este sentido, se debe afirmar que la prohibición no abarca a la generalidad de los nombres geográficos o de regiones que traten de registrarse, y que no correspondan con el verdadero origen geográfico. El hecho de que una marca consista en un término geográfico o locación específica (*incluyendo países, regiones, cordilleras, montañas, ríos, lagos, etc.*) no implica necesariamente que la misma indique el origen geográfico del producto y/o servicio ni mucho menos que dicho origen geográfico se asocie a dichos productos y/o servicios.

El engaño que da sustento a la presente prohibición se configurará cuando el término geográfico en que consista la marca, permita al consumidor asociarla con un origen geográfico reconocido, afamado o

⁶⁹ Se seleccionó este ejemplo puesto que, en relación a productos farmacéuticos existe unidad de criterio entre las oficinas de registro, dada la naturaleza de los productos. Sin embargo, en El Salvador, existe la práctica de admitir a trámite marcas que hacen referencia a productos específicos y es solicitada, por ejemplo, para todo el encabezado de la clase. Dicho criterio ha sido adoptado a efectos de permitir al titular ejercer una protección más sólida y efectiva de su marca, para impedir que terceros se puedan apropiar de la denominación en relación a productos contenidos en la misma clase.

asociado al tipo de productos o servicios que se pretende distinguir. El error o inducción a error se refiere a la relación entre el signo y los productos y servicios para los cuales se ha solicitado la marca, razón por la cual, si el nombre geográfico que se trata de registrar genera una falsa representación de la realidad en el consumidor medio, induciéndole a comprar un producto cuyas características cree asociadas a ese falso origen, la marca no deberá ser registrada.

Ejemplo:

“MONT BLANC”
Clase 03
Productos: Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello

Comentario: La marca debe inscribirse, pues a pesar de ser un monte alpino sumamente conocido, no es en forma alguna un lugar caracterizado por la producción de perfumes, productos de cuero o bolígrafos que dicha marca distingue.

El empleo de términos geográficos es usual tratándose de marcas de automóviles, como lo son por ejemplo “TOYOTA TACOMA”, “HYUNDAI TUCSON” o “SEAT IBIZA”. Cuando el registrador estime que no existe margen para dicha asociación por parte del público consumidor, las marcas se deberán considerar y tratarse como arbitrarias.

Si por el contrario, el término geográfico corresponde a un origen geográfico reconocido por el tipo de productos o servicios que se pretenden distinguir o es incluso necesario para ser referido por otros empresarios en su actividad comercial, como lo es el caso de “FLORIDA” para frutas, o “PARIS” para perfumes, si la referencia no es legítima, la marca no será susceptible de registro.

Bajo este mismo supuesto se deben entender los denominados “adjetivos gentilicios” cuando den lugar a la misma posibilidad de error.

Como primer paso para establecer si el término que se pretende registrar posee un significado geográfico, el examinador debe evaluar si el consumidor promedio o el público al cual se destina la oferta empresarial de la marca, es capaz de vincular dicho término con un determinado origen geográfico de los productos y/o servicios distinguidos de dicha marca. Para llevar a cabo esta evaluación sobre la eventual conexión marca-origen geográfico, el examinador puede consultar diccionarios geográficos, atlas, o información disponible sobre los productos, o podrá incluso requerir al solicitante dicha información o prueba de la autorización para utilizar la referencia, según el caso.

Si se determinara que dicho origen difiere del origen geográfico descrito o evocado por la marca, se tendrá un fuerte indicio para su denegación por engañosa. En caso de dudas, es aconsejable que la Oficina objete la solicitud para que el solicitante aclare lo que estime pertinente⁷⁰.

Prohibición 9. Signos contrarios a la moral o al orden público.

Son signos contrarios a la moral y las buenas costumbres aquellos que riñan con valores de conducta social y moral vigentes y exigibles en la normal convivencia de las personas⁷¹. Si la marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres, el examinador debe plantear objeciones, para ello deberá tener presente la sensibilidad media del consumidor al que se dirigen los productos o servicios correspondientes y el tipo de productos o servicios a los que se vaya a aplicar la marca.

Sin embargo, se debe admitir la dificultad de definir el alcance de una disposición que dista mucho de ser pacífica al no ser la moral o las buenas costumbres, conceptos estáticos y uniformes, siendo además esta prohibición una de las causales de denegación más discrecionales debido a su imprecisa delimitación conceptual.

Son contrarios al orden público los signos que atentan directa o indirectamente los principios sociales, políticos y jurídicos que informan cada sociedad o cultura, dentro de los cuales destacan: el respeto a la vida humana, la igualdad, la salud y el medio ambiente, permiten fundar rechazos de marcas con motivos racistas o sexistas.

A la hora de decidir la posible contrariedad al orden público de un signo, en determinados casos se debe tener en cuenta el ámbito de productos y servicios a los que se dirige y el círculo de consumidores posiblemente afectados.⁷²

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra g
Guatemala	Artículo 20 letra h

⁷⁰ La legislación panameña incluye una clara prohibición referida a las formas o figuras tridimensionales que constituyen falsas indicaciones sobre los componentes o cualidades de los productos.

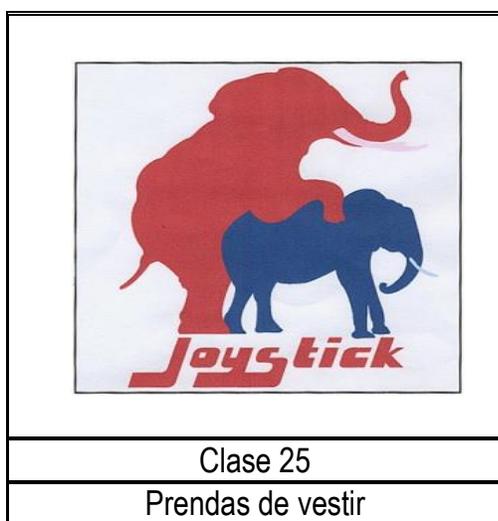
⁷¹ Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 35. Disponible en: www.oepm.es

⁷² Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 34. Disponible en: www.oepm.es

Honduras	Artículo 83 número 7
El Salvador	Artículo 8 letra g
Nicaragua	Artículo 7 letra b
Costa Rica	Artículo 7 letra h
Panamá	Artículo 91 número 5

Debe distinguirse entre este tipo de marcas y las que podrían considerarse de escaso gusto. Éstas últimas no contravienen la presente disposición. Aunque puedan ser comunes, las palabras soeces pueden considerarse contrarias a la moral y el orden público.

Ejemplos 1:



Comentario: Se rechazó el registro. La marca fue solicitada en clase 25 para proteger ropa y zapatos. El registro consideró que el diseño resulta ser de fácil proyección a la población, ignorando la sensibilidad y el grado de tolerancia que el consumidor podría mostrar con el diseño y en especial con aquellos segmentos constituido por menores de edad, donde existen regulaciones muy claras sobre el acceso y modo de presentarles información sexual.

Ejemplo:



Comentario: Esta solicitud se consideró contraria al orden público pues tanto su elemento figurativo como su elemento denominativo ofrecen una apología al suicidio.

Debe distinguirse entre este tipo de marcas de aquellas que podrían considerarse de escaso gusto, pero que no contravienen criterios de la moral y orden público imperantes en el momento⁷³. Éstas últimas no contravienen la presente disposición.

Prohibición 10. Signos conformados por elementos que puedan ofender o ridiculizar personas, ideas.

Al igual que en la prohibición anterior, se trata de tutelar el respeto a terceras personas, comunidades y religiones⁷⁴.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra h
Guatemala	Artículo 20 letra i
Honduras	Artículo 83 número 8
El Salvador	Artículo 8 letra h
Nicaragua	Artículo 7 letra h
Costa Rica	Artículo 7 letra i
Panamá	Artículo 91 número 5

Hasta la fecha en ninguna de las oficinas de registro se han presentado casos de signos distintivos que incurran en esta prohibición, sin embargo, a nivel internacional existen algunos ejemplos de marcas que han sido denegadas tal es el TUMBA DIOS, que fue denegada para la clase 33, aunque fue vuelta a presentar y alcanzó su registro. En Argentina se denegó la marca SANTA GENOVEVA para tejidos. En Alemania existe un criterio más flexible y se han concedido marcas como MESSIAS o JESÚS para pantalones y KORAN para productos farmacéuticos.⁷⁵

Prohibición 11. Protección de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

La función de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen es hacer referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o

⁷³ Algunas Oficinas han admitido registro para marcas cuyos nombres poseen alusiones sexuales o expresiones coloquiales.

⁷⁴ En el caso de la legislación hondureña, se especifica aún más dicha obligación de respeto a favor de terceros países.

⁷⁵ Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial CIVITAS

región. Resulta importante que tales cualidades sean atribuibles a dicha región. Existiendo un vínculo específico entre los productos, sus características, calidad y reputación y su lugar de producción original (*origen geográfico*).

País	DPI tutelado	Definición legal
República Dominicana	Indicación Geográfica y Denominación de Origen	Artículo 70 letra i.
Guatemala	Indicación Geográfica	Artículos 4 y 16
Honduras	Indicación Geográfica y De nominación de Origen	Artículo 79 párrafos 8 y 9. Art. 15 Decreto 16-2006
El Salvador	Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas	Artículo 2.
Nicaragua	Indicación Geográfica	Artículo 1 de la reforma de la Ley No. 580.
Costa Rica	Indicación Geográfica	Artículos 2 y 3
Panamá	Denominación Geográfica	Artículo 91.11 y 132

La justificación de esta prohibición se entiende en el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 22.3 del Acuerdo ADPIC que en lo que interesa establece que:

“Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”. Se pretende evitar entonces la colisión o conflicto entre una Indicación Geográfica/ Denominación de Origen y una marca.

Los conceptos de Indicación Geográfica y Denominación de Origen, varían según las legislaciones de los diferentes países. Sin embargo, lo que realmente importa es que el producto esté vinculado con un lugar determinado, lo que significa que una indicación no puede ser utilizada en relación con un producto idéntico o similar producido en otro lugar⁷⁶.

⁷⁶ Con la única excepción de El Salvador, todas las legislaciones en estudio poseen este tipo de prohibición absoluta. Algunas de ellas tutelan las Indicaciones Geográficas y otras, expresamente las Denominaciones de Origen.

Se admite el registro como marcas, de indicaciones geográficas o denominaciones de origen nacionales o extranjeras, en tanto sean suficientemente arbitrarias y distintivas, respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exige además que su empleo no sea susceptible de crear confusión ni provocar en el público expectativas erróneas o injustificadas con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

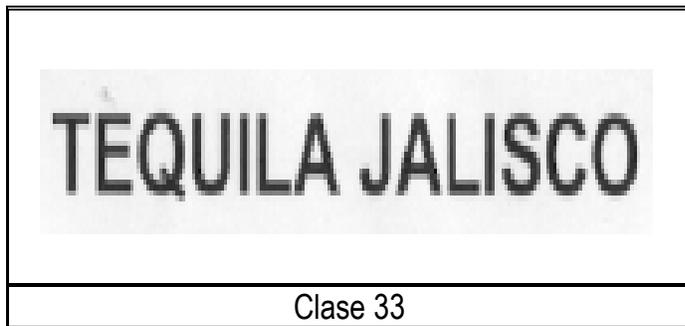
Así las cosas, habiéndose contrastado la marca con la definición de indicación geográfica o denominación de origen que establezca cada legislación, el examinador deberá determinar la posible existencia de riesgo de confusión o asociación (*para los países que expresamente lo prevén*) o si por el contrario, la marca solicitada –aún y cuando incluya dichas categorías protegidas- resulta distintiva y arbitraria. Para ello deberá emplear las reglas de evaluación del riesgo de confusión que se detallarán en un apartado posterior.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 72.2
Guatemala	Artículo 80
Honduras	Artículo 83 párrafo 11
El Salvador	Artículo 8 letra o
Nicaragua	Artículo 7 letra j
Costa Rica	Artículo 7 letra l
Panamá	Artículo 91 párrafos 4 y 11

De igual forma, para que la prohibición sea aplicable; el examinador debe constatar que la marca no esté compuesta exclusiva o predominantemente por una indicación geográfica/ denominación de origen, siendo posible no obstante el que la marca esté compuesta por otros elementos que no tengan referencia geográfica alguna. De ser así, se debe determinar si la indicación geográfica o la denominación de origen, predominan en el conjunto de los signos, supuesto en el cual; la prohibición podría resultar de aplicación. Habiéndose determinado por el examinador la presencia de una Denominación de Origen o Indicación

Geográfica en el signo, se deberá corroborar si el solicitante cuenta o no con la debida autorización de la entidad de control o consejo regulador correspondiente⁷⁷.

Ejemplo de solicitud denegada:



Comentario: La solicitud de referencia fue rechazada pues la empresa solicitante era panameña y no contaba con autorización de parte Consejo Regulador del Tequila de la Denominación de Origen, en México⁷⁸.

Queda a criterio de cada Oficina de Registro, determinar si la prohibición en estudio se extiende también al supuesto en el cual sea la lista de productos y/o servicios la que incluye una denominación de origen o indicación geográfica y no el signo cuya protección se solicita⁷⁹.

Ejemplo:



Comentario: La solicitud de registro de la marca Gran Centenario y diseño, ha sido observada en el sentido que, se ha solicitado al titular del signo distintivo que presente la autorización por parte del Consejo Regulador del Tequila, para usar la denominación de origen "tequila" incluida dentro del listado de productos que pretenden proteger con la marca.⁸⁰

⁷⁷ Las legislaciones Panamá y República Dominicana exigen que la denominación de origen que motiva la presente prohibición se encuentre debidamente registrada y en vigencia en sus respectivas Oficinas de Registro. En estos casos, el examinador deberá previamente corroborar la existencia de dicho registro.

⁷⁸ La Denominación de Origen TEQUILA, solicitada por el Gobierno Mexicano, a través del Consejo Regulador del Tequila, se encuentra registrada en Panamá desde el año 2009 y admitida a trámite en El Salvador, por lo tanto se prohíbe el uso de esta denominación, por aquellas empresas que no cumplen con los estándares de calidad impuestos por su propia reglamentación.

⁷⁹ En la práctica de las Oficinas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá se rechazan este tipo de solicitudes con base en la prohibición en estudio.

⁸⁰ Ejemplo oficina de registro de El Salvador

Adicionalmente a esta prohibición y en cuanto a la tutela de las Indicaciones Geográficas se refiere; es importante indicar que la prohibición en contra de las marcas engañosas resulta también de aplicación para aquellos países en los cuales no esté prevista como una prohibición de manera expresa. Tal y como se estudió, una falsa indicación sobre el origen que genere confusión en el público consumidor debe dirigir hacia un rechazo por motivos absolutos.

Prohibición 12. Protección de símbolos oficiales.

Similar al supuesto señalado para la prohibición de los denominados signos ofensivos, los países objeto del estudio han plasmado en sus legislaciones la obligación contenida en el artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París de Propiedad Industrial que prohíbe el registro y uso de los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Dicha disposición resulta aplicable a los Estados parte del Convenio de París así como a los Miembros de la OMC, sean o no parte de dicho Convenio, en aplicación de las disposiciones del ADPIC.

La razón de ser de esta prohibición se entiende en la necesidad de sancionar el irrespeto del uso de símbolos oficiales como marcas, lo cual podría inducir a terceros a creer que los productos o servicios poseen garantía también oficial, de un determinado Estado o ente nacional. Admitir el registro de estos signos y su utilización, vulneraría el derecho del Estado a controlar el uso de los símbolos de su soberanía, y además, podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos a los que las marcas se aplicarían.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra k
Guatemala	Artículo 20 letra l
Honduras	Artículo 83 números 15, 16 y 17
El Salvador	Artículo 8 letra k
Nicaragua	Artículo 7 letra k
Costa Rica	Artículo 7 letra m
Panamá	Artículo 91 numeral 1

Con arreglo al artículo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de París, se denegará el registro de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico, de los siguientes signos:

- Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París (y de todos los Miembros de la OMC).
- Signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.
- Escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión de París sean miembros.

Para aplicar esta prohibición se recomienda tener presente, los siguientes criterios:

- a. Si el emblema en cuestión está recogido en la «lista del artículo 6 ter.
- b. Si el emblema es reconocible en la marca
- c. Si el emblema sugiere al público la existencia de un vínculo entre el solicitante y la organización.

La prohibición de referencia no resulta de aplicación si las autoridades competentes del país miembro autorizan la utilización de sus signos distintivos como marcas. Por lo tanto, en el evento de que exista un símbolo cuya representación gráfica se determine incurso en la presente prohibición, el examinador deberá corroborar que en la solicitud se haya adjuntándola carta u oficio de consentimiento de parte del país u Organización Internacional correspondiente. Caso contrario, el examinador deberá objetar la solicitud en espera de que el solicitante se sirva aportar dicho documento. Si alcanzad el plazo legalmente previsto el mismo no es presentado al expediente, la solicitud deberá ser denegada.

De igual manera, se denegará el registro de la marca, aún y mediando la correspondiente autorización, si el signo solicitado resulta incurso en otra prohibición absoluta de registro, en particular, por inducir al público a error sobre la procedencia geográfica del producto o servicio.

Ejemplos: Solicitudes aceptadas.

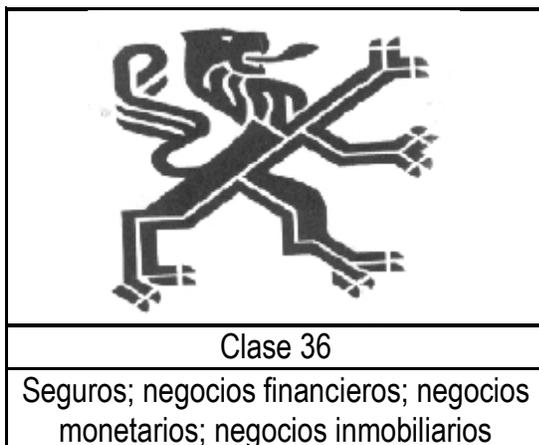


Comentario: La solicitud de referencia fue admitida por la Oficina salvadoreña el haber aportado el solicitante la correspondiente autorización/consentimiento del gobierno británico para su registro.



Comentario: La marca fue solicitada por la “Asociación Dominicana de Productores de Ron”, y fue concedida por contar la autorización correspondiente del gobierno dominicano.

Ejemplos: Solicitudes denegadas.



Comentario: Se rechazó, pues se trata de la imitación del emblema protegido por la región belga de “Flandes”, este emblema fue debidamente comunicado a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conforme al 6ter del Convenio de Paris.

VIVA PANAMA
Clase 38 y 41
Telecomunicaciones y educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

Comentario: Ésta solicitud fue rechazada pues el solicitante no contaba con autorización para el empleo de la denominación “PANAMA” sin autorización para su uso.

Es importante acotar que la prohibición abarca tanto la reproducción como la imitación. A diferencia de la reproducción, la imitación presupone que el signo empleado como marca es semejante, y por lo tanto confundible con una denominación o distintivo oficial. Esta determinación debe llevarse a cabo siguiendo las reglas del riesgo de confusión que se examinarán posteriormente en este documento.

3.4. Protección del Símbolo del Cruz Roja, Media Luna, Rombo y Símbolo Olímpico, Cruz Roja.

En cuanto a la tutela de las organizaciones internacionales, merece especial mención la tutela del símbolo heráldico universal de la “Cruz Roja” conforme a lo así establecido en el Convenio de Ginebra del 12 de



agosto de 1949⁸¹. Los signos tutelados al amparo de este Tratado internacional son los siguientes:

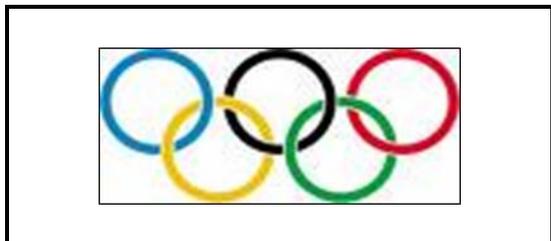
Guatemala y El Salvador son países miembros del “*Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico*” del 26 de

setiembre de 1981⁸². Dicho instrumento internacional obliga a los Estados parte a rehusar y anular el registro como marca de todo signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico Internacional. De igual manera, obliga a los Estados parte a rechazar el registro de marcas que consistan o contengan en dicho

⁸¹ Países como Honduras poseen incluso una legislación específica para la protección del símbolo en cuestión, sea el Decreto No. 32 del 27 de agosto de 1970, así como una prohibición de registro expresamente prevista en el artículo 83.15) para solicitudes de marca que contengan los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja. Panamá también tiene esta prohibición, en una Ley distinta: Ley No. 32 de 4 de julio de 2001 “Que dicta disposiciones para la protección y el uso del emblema de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja, en su artículo 14 señala: No podrán registrarse como marcas mercantiles ni como elementos de éstos, así como tampoco en el Registro de Sociedades y/o Razones Comerciales, los emblemas y las denominaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

⁸² Consultar Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html

símbolo. Tal y como lo establece el anexo de éste Tratado; el Símbolo Olímpico está compuesto por cinco anillos entrelazados de colores: azul, amarillo, negro, verde y rojo⁸³, colocados en orden de izquierda a derecha.



La tutela de los símbolos olímpicos se extiende a la posibilidad de solicitudes de marcas denominativas o mixtas que contengan denominaciones tales como “OLIMPIADA”, “OLÍMPICO” o de nombres propios de entes o mascotas de cada competición.

Prohibición 13. Protección de símbolos de control o garantía.

El Artículo 6ter.2) del Convenio de París introduce una norma especial que limita la protección de los signos y punzones oficiales de control y garantía⁸⁴.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra l
Guatemala	Artículo 20 letra m
Honduras	Artículo 83 número 12
El Salvador	Artículo 8 letra l
Nicaragua	Artículo 7 letra l
Costa Rica	Artículo 7 letra n
Panamá	Artículo 91 número 7

La utilización de esos signos sólo está prohibida en la medida en que se tenga previsto utilizar las marcas en las que estén incorporados para mercancías que sean idénticas o similares a las mercancías a las que se aplique el signo o el punzón oficial en cuestión.

⁸³ La representación en la forma y manera descritas pero empleando colores diversos a los enunciados, se considera vedada a la luz de este instrumento internacional señalado.

⁸⁴ Nicaragua hace distinción en la entidad del signo y comprende además los signos oficiales y los signos de control o garantía; Honduras, incluye los signos de la Cruz Roja, entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas y el símbolo olímpico y; Panamá, hace referencia únicamente a los sellos de garantía y control que utilice el Estado.

El examinador debe objetar aquellas solicitudes que imiten o reproduzcan signos oficiales de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado. Dicha prohibición abarcaría el supuesto en el cual se registren como marcas signos empleados para indicar que un producto ha sido elaborado de conformidad con una norma técnica oficial⁸⁵.

Ejemplo: La solicitud “*HIGH QUALITY PRODUCT MADE IN USA*”, que se traducen al castellano como “*PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, HECHO EN ESTADOS UNIDOS*” y diseño.


Clase 05
Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para niños: emplastos, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas.

Prohibición 14. Signos que reproduzcan monedas o billetes de curso legal.

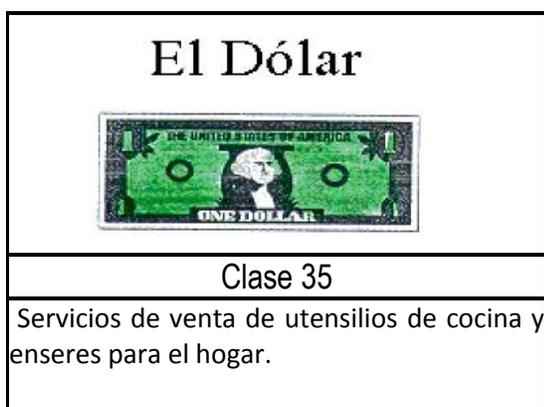
La prohibición atiende a motivos de interés público siendo que en la mayoría de las legislaciones se prohíben las reproducciones de billetes y monedas de curso legal, por servir en el comercio como medio circulante. Se sanciona entonces la reproducción o imitación de monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

País	Norma aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra II
Guatemala	Artículo 20 letra ñ

Honduras	Artículo 83 número 14
El Salvador	Artículo 8 letra n
Nicaragua	Artículo 7 letra o
Costa Rica	Artículo 7 letra ñ
Panamá	Artículo 91 número 7

El examinador deberá entonces y de acuerdo a la legislación mercantil de su país, determinar cuáles documentos se consideran títulos valores (Ej. *Letras de cambio, cheques, pagarés, conocimientos de embarque, etc.*), y cuál es el alcance del concepto de otros documentos mercantiles (*Ejemplo: facturas, recibos, contratos de prenda*).

Ejemplo 1: La solicitud “*El Dólar*” (diseño)



Comentario: En el caso de la solicitud de referencia, la prohibición enunciada se debe extender tanto al elemento denominativo “*EL DÓLAR*” como también al elemento gráfico (imitación gráfica del billete de un dólar).

Siendo que la limitación lo es para monedas o títulos de curso legal, surge la pregunta de si es posible registrar monedas o billetes que ya no posean esta validez. BENDAÑA, citando a al connotado tratadista BREUR MORENO, “*nada obsta a que se registren como marcas las reproducciones de monedas existentes o fuera de uso. No son emblemas de naciones y sí solamente signos de fantasía con relación a determinados productos*”⁸⁶.

⁸⁶ BENDAÑA-GUERRERO, Guy. Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Industrial. Editorial PAVSA, Managua, Nicaragua, 2003, página 27.

Como se ha indicado, a diferencia de la mera reproducción; determinar la imitación de cualquiera de estos medios de pago de curso legal, seguirá los criterios previstos para la semejanza propia del el riesgo de confusión.

Prohibición 15. Signos que incluyan o reproduzcan medallas, premios.

Frecuentemente las empresas con el objeto de obtener algún grado de respaldo para sus productos o servicios, acuden a la práctica de citar en su publicidad o etiquetas, algún premio o reconocimiento del que han sido merecedores y en caso de no tenerlo incurrir en engaño y competencia desleal.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra m
Guatemala	Artículo 20 letra m
Honduras	Artículo 83 párrafo 12
El Salvador	Artículo 8 letra l
Nicaragua	Artículo 7 letra l
Costa Rica	Artículo 7 letra o
Panamá	Artículo 91 número 8

Permitir este tipo de registros, supondría admitir que el titular se subrogue derechos o privilegios que no le corresponden, empleando indebidamente condecoraciones o medallas que no han obtenido o que no son oficialmente reconocidas.

Especial atención debe prestar el examinador al hecho de que la prohibición abarca también la imitación de premios o galardones. A diferencia de la mera reproducción, determinar la imitación de cualquiera de estas distinciones seguirá los criterios previstos para la semejanza propia del el riesgo de confusión.

La legislación panameña incluye también dentro de los otorgantes a aquellos a quienes se les hubiese cedido el derecho. Conforme a este artículo existe la posibilidad de traspasar, ceder o transferir el galardón o premio a otra persona, cumpliendo con los requisitos que establece la ley para ello.

Prohibición 16. Protección de las variedades vegetales protegidas.

Esta prohibición hace referencia a la necesidad de impedir registros de marcas sobre nombres que sean a su vez la designación de variedades vegetales protegidas, con arreglo a instrumentos internacionales, dentro de los cuales, destaca el denominado Convenio UPOV de Protección de Variedades Vegetales⁸⁷.

El convenio UPOV, establece como requisito formal de toda solicitud que pretenda protección de derechos de obtentor, la indicación de una “*denominación de la variedad*” que efectivamente permita identificarla. La denominación en cuestión, deberá ser diversa de cualquiera de las existentes en los países miembros de la Unión (UPOV) y no deberá inducir a error sobre las características, el valor o la identidad de la variedad que se pretende registrar. Es precisamente sobre este requisito formal (“*denominación de la variedad*”) establecido por el Convenio UPOV que versa la prohibición de comentario, la cual tiene además la particularidad de superar el principio de territorialidad establecido en el CUP, en tanto se extiende a denominaciones de variedades vegetales registradas localmente o en cualquier otro país miembro del Convenio UPOV.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	Artículo 73.1 letra n
Guatemala	Artículo 20 letra o
Honduras	Artículo 83 número 18
El Salvador	Artículo 8 letra o
Nicaragua	Artículo 7 letra m
Costa Rica	Artículo 7 letra p
Panamá	Artículo 91 número 20

⁸⁷ A excepción de Panamá, todas las legislaciones en estudio contemplan esta prohibición, aplicable si el signo se destinase a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sea susceptible de causar confusión o asociación con ella. Consecuentemente, el examinador deberá determinar si adicionalmente al hecho de que el signo consista en una variedad vegetal, los productos o servicios que se pretenden distinguir son relativos o afines a la variedad, así como también evaluar si existe riesgo de confusión o asociación (en las legislaciones que así expresamente lo establecen) que puedan generar error al público consumidor. En virtud de los compromisos contraídos en fechas recientes, y siguiendo lo dispuesto en el numeral 27.3 del Acuerdo ADPIC todos los países en estudio proveen protección a las variedades vegetales. Con la única excepción de El Salvador, todos los demás países en estudio son miembros del Convenio UPOV de protección de variedades vegetales, Acta de 1991.

La “denominación” de la variedad no es excluyente ni debe confundirse con la eventual protección marcaria, la cual, no solo es facultativa sino que consiste en una protección diversa a través de otra categoría de la Propiedad Industrial. El deslinde que se señala entre ambas categorías de protección es usual en la práctica de las empresas dedicadas al fitomejoramiento y obtención de nuevas variedades vegetales que poseen tanto una marca como una “denominación de la variedad”.

Ejemplo:

La variedad vegetal de una rosa negra desarrollada por la empresa francesa Meilland Int., comercializada bajo la marca “**Black Baccara**®”, registrada bajo la denominación



“**Meidebene**”.

Comentario: En el caso que se expone, la marca “*Black Baccara*” recibirá la protección que normalmente disfruta cualquier signo distintivo en las legislaciones en estudio, siendo que el nombre “*Meidebene*” registrado como “denominación de la variedad” conforme a UPOV, el que gozará de la protección de esta específica prohibición en análisis.

Para determinar la existencia y protección de una variedad vegetal, el examinador deberá consultar tanto a las autoridades locales competentes (*oficina de registro de variedades vegetales u Oficina de Patentes en el caso de El Salvador*) como también el listado de variedades vegetales de UPOV disponible en el sitio web de la Organización: www.upov.int.

Tratándose de variedades vegetales, productos relacionados pueden ser entre otros los agroquímicos de clase 01, los fungicidas y herbicidas de clase 05, maquinaria agrícola de clase 07, las plantas, los productos agrícolas, hortícolas y forestales de clase 31, o los servicios de agricultura, horticultura y silvicultura de clase 44.⁸⁸

⁸⁸ La legislación costarricense no exige dicha comprobación de productos relacionados ni demostración de riesgo de confusión, toda vez que expresamente se prohíbe el registro de marcas que consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales. En este caso, el examinador deberá vedar el registro de solicitudes de marca que incluyan “denominaciones de variedades” protegidas independientemente del tipo o naturaleza de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Ejemplo:


Clase 03
Desodorantes, colonias, crema para barbear, emulsión, loción, tónico facial, gel para barbear, desodorante y jabonete.

Comentario: La denominación “Zacate *Vetiver*” es una especie de variedad vegetal protegida mediante una patente de invención en El Salvador, empleada para perfumería y por tanto la solicitud fue rechazada.

Prohibición 17. Signos que reproduzcan marcas de certificación cuyo registro fue anulado o ha dejado de utilizarse.

Las marcas de certificación se definen como signos o combinaciones de signos que se aplican a productos o servicios cuyas características han sido controladas y certificadas por un determinado titular de marca, generalmente, un órgano de control o de certificación, como lo pueden ser las certificaciones ISO, las de calidad o las de cumplimiento de ciertas normas técnicas o sanitarias⁸⁹. Se trata entonces de marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste.

Es sabido que la estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación radica en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía⁹⁰.

País	Norma Aplicable
República Dominicana	▪ RD/LPI: Artículo 112
Guatemala	▪ GT/LPI: Artículo 20 letra p.

⁸⁹ Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Costa Rica, son los únicos países cuyas legislaciones contemplan dicha prohibición, conforme a la cual, durante un plazo de diez años contados desde la fecha anulación, disolución o desaparición, de la marca de certificación anterior; el examinador deberá rechazar nuevas solicitudes de esta naturaleza marcas que pretendan reproducirlas.

⁹⁰ OMPI/PI/SDO/06/1. GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis Alonso. La marca colectiva, la marca de certificación o de garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso. Estudio de casos. Disponible en: www.wipo.int

Honduras	▪ HN/LPI: Artículos 3 al 9 Decreto 16-2006
El Salvador	▪ SV/LM: Artículo 8 letra p
Nicaragua	▪ NI/LM: No aplica
Costa Rica	▪ CR/LM: Artículo 7 letra q, y artículo 60
Panamá	▪ PA/LPI: No aplica

Habida cuenta de lo expuesto, se tiene que el fundamento de este tipo de prohibición lo es el evitar la confusión y el error en el público consumidor, quien podría verse afectado en su decisión de compra al falsamente creer que adquiere productos de una determinada calidad o estándar técnico, cuando lo cierto del caso es que provienen de otro titular. Es por esta razón que las legislaciones que prevén esta prohibición establecen plazos que deben transcurrir en su totalidad, para que terceros diversos del titular de la marca de certificación anulada o expirada, puedan solicitar marcas la reproduzcan.

Ejemplo:

WOOLMARK WORLD
Clase 25
Camisetas y prendas de vestir.
Solicitada por: Industria Centroamericana de la Confección



Comentario: El símbolo Woolmark es una marca registrada propiedad de la empresa Woolmark Company. Woolmark es un símbolo que certifica la calidad de todos los productos a los que se aplica, garantizando que están elaborados con Pura Lana Virgen, y que cumplen estrictamente las especificaciones de elaboración de la Woolmark Company.

WOOLMARK es una marca registrada en más de 140 países, y cuya licencia de comercialización se ha concedido a los fabricantes de 67 países que han podido alcanzar las normas de calidad que exige esta marca⁹¹.

⁹¹ El valor de las marcas colectivas y de certificación para las empresas de menor peso. Revista de la OMPI/Julio-Septiembre de 2002. Disponible en:

En el evento hipotético de una solicitud de esta naturaleza, luego de haber caducado la marca de la empresa Wolmark Company; el examinador deberá constatar si ha transcurrido a la fecha de la solicitud, la totalidad del período relevante o plazo establecido en su respectiva legislación para solicitar marcas que reproduzcan a WOOLMARK. De no haber transcurrido el plazo en cuestión la solicitud debe ser objetada.

Prohibición 18. Signos idénticos o semejantes a otros cuyo registro haya vencido.

El examinador debe evaluar si el signo que se pretende registrar es idéntico o semejante una marca vencida (tanto por expiración como por no renovación) o cancelada y que pueda inducir a error al consumidor. Para ello, las legislaciones que contemplan esta prohibición fijan períodos relevantes que necesariamente deberán atenderse para este propósito⁹². Transcurrido dicho período, la prohibición en estudio no será aplicable y la solicitud deberá ser tramitada normalmente⁹³.

Se advierte no obstante, que dicha prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

3.5. Prohibiciones Relativas.

Los motivos de irregistrabilidad relativos o fundados en derechos de terceros, atienden a un interés prevalentemente particular de otro signo o derecho subjetivo de un tercero, cuya utilización podría verse perjudicada el uso en el comercio del signo que se pretende registrar o de su ejecución y observancias.⁹⁴

http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf

⁹² En la legislación dominicana la prohibición en estudio únicamente aplica bajo las mismas causales indicadas, para marcas ordinarias y no para marcas de certificación. El período relevante se ha fijado en un año.

⁹³ Honduras, Costa Rica, y República Dominicana contemplan la presente prohibición de referencia. En el caso de Honduras, se ha establecido un período de un año tratándose de marcas ordinarias y de dos años tratándose de marcas colectivas. La legislación costarricense veda la posibilidad de registro a marcas que hayan vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

⁹⁴ Esta distinción no se aprecia de manera clara en el artículo 91 de la Ley 35 sobre Propiedad Intelectual de Panamá, en la cual se detalla un único elenco de prohibiciones sin que se indique distinción alguna entre ellas.

La aplicación de este tipo de prohibiciones surge como consecuencia de la existencia de derechos propiedad de intelectual preexistentes de terceros, o bien derivan de la protección civil del nombre y la propia imagen, que entran en conflicto con un signo que se pretende registrar. La determinación de estos derechos previos dará inicio a la controversia y el examinador; ya sea de oficio o por la vía de oposición(es) de terceros interesados, deberá pronunciarse a favor o en contra del registro solicitado.

Prohibición 1. Signos idénticos o similares a otro signo distintivo registrado o en trámite de registro.

Esta prohibición versa sobre la figura del riesgo de confusión y de asociación⁹⁵. Existirá riesgo de confusión cuando el uso simultáneo de dos marcas en conflicto lleve a error al sector relevante de los consumidores o al público en general en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por dichas marcas. Por ello se considera que una marca posterior está en conflicto con una marca anterior, si a la vista de la similitud de las marcas y a la vista de la similitud de los respectivos productos o servicios, el consumidor medio puede erróneamente creer que estos productos o servicios distinguidos por la marca solicitada o posterior; son originarios o están asociados con la empresa titular del registro marcario anterior.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 74 (a, y c).	Las solicitudes en curso son eficientes para alegar esta prohibición sólo cuando cumplen al menos con los requisitos mínimos previstos en el artículo 76 de la ley y, en consecuencia, les ha sido asignada una fecha de presentación.
Guatemala	▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 21 (a), 22, 23 y 24.	Esta prohibición puede aplicarse sobre aquellas solicitudes que hayan sido presentadas cumpliendo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley.
Honduras	▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (1).	
El Salvador	▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículos 9 (a y b), 10 y 11.	Las solicitudes en curso son eficientes para alegar esta prohibición sólo cuando cumplen al menos con los requisitos mínimos previstos en el artículo 11 de la ley y, en consecuencia, les ha sido asignada una fecha de presentación.

⁹⁵ Existen legislaciones en estudio que exigen expresamente como parte de la prohibición de comentario, la demostración de semejanza gráfica, fonética, olfativa (El Salvador), con otras marcas y demás signos distintivos (Honduras y El Salvador) ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión.

Nicaragua	▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 a, b y c.	
Costa Rica	▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 letra a y b	
Panamá	▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 (9).	La norma habla exclusivamente de marcas y no de cualquier signo distintivo.

El riesgo de confusión y de asociación⁹⁶ debe ser prevenido y por ello no es necesario demostrar que existe confusión “real” en el público consumidor. Al señalarse que se trata de “riesgo”, implica que la mera potencialidad de que el error indicado suceda, es suficiente para tener por acreditadas ambas circunstancias y con ello negar el registro que se solicita. Toda evidencia positiva de un caso de riesgo confusión, será prueba suficiente de que el mismo es factible y probable.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación el examinador debe corroborar si están presentes cualquiera de los dos supuestos que prevé esta prohibición, sean: la (1) identidad o (2) semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Así entonces, se recomienda al examinador tener en consideración los siguientes criterios para poder determinar el grado de riesgo de confusión o asociación entre dos signos distintivos en conflicto, a saber:

1. Examinar la eventual identidad o el grado de semejanza entre productos o servicios distinguidos
2. Examinar la eventual identidad o el grado de semejanza entre los signos
3. Realizar una apreciación global de la marcas en conflicto, que a su vez considere:
 - Se debe analizar la impresión de conjunto de cada una de las marcas en conflicto

⁹⁶ El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión que se constata cuando el público asocia la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma persona, induciéndose entonces al consumidor a pensar que existe una determinada vinculación entre empresas o personas.

- Los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente,
- El examinador debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en consideración la naturaleza, modalidades, la manera y lugares de comercialización de los productos y/o servicios distinguidos
- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

Para llevar a cabo dichos exámenes y apreciación global, el examinador deberá buscar todos los registros que comprendan la misma marca o marcas similares y/o idénticas. Una vez encontradas, se deberá listar y anotar cuales de esos registros se refieren a productos idénticos y/o similares; que puedan causar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor.

Identidad.

En cuanto a la existencia de identidad, surgen tres posibles escenarios que deben evaluarse por parte del examinador:

- Identidad de signos: cuando se constata la coincidencia entre dos marcas en conflicto, sea entre los signos empleados por dichas marcas
- Identidad de productos/servicios: cuando los productos o servicios que dos marcas en contraste resultan iguales.
- Doble identidad: tanto los signos como los productos o servicios distinguidos resultan idénticos.

La identidad entre las marcas constituye un hecho objetivo que puede determinarse directamente a partir de los signos confrontados. El cumplimiento de esta condición requiere la comparación de los signos o productos y/o servicios que distinguen, y la identidad puede establecerse tras una mera observación de las marcas y de sus respectivas listas de productos y servicios.

El hecho de que dos marcas posean signos idénticos, no implica necesariamente que dichas marcas resulten idénticas o semejantes. El examinador no debe perder de vista que se trata de un análisis doble, que por tanto requiere también el estudio de los productos y/o servicios distinguidos por ellas, incluso en el supuesto de que ambas distinguan productos en una misma clase:

Ejemplo: Signos idénticos y productos diversos- inexistencia riesgo de confusión:

(Solicitada)	(Registrada)
ONE TOUCH	ONE TOUCH
Clase 9	Clase 9
Máquinas de facturación	Un programa de cómputo para administrar la diabetes y equipo relacionado para su conectividad con aparatos médicos

Comentario: En este caso, si bien existe identidad entre signos y ambas marcas distinguen productos de una misma clase (clase 9), la marca registrada distingue productos cuya oferta empresarial se dirige a un consumidor sumamente especializado (*médicos especialistas*), en tanto que los productos de la marca solicitada se dirigen hacia un consumidor diverso y general, no existiendo entonces posibilidad de confusión entre marcas.

Distinto sería el supuesto en el cual, existiendo signos idénticos, los productos que ambas marcas distinguen sean a su vez idénticos o similares:

Ejemplo: marcas idénticas cuyos productos y servicios distinguidos se encuentran relacionados

(Solicitada)	(Registrada)
ONE TOUCH	ONE TOUCH
Clase 9	Clase 38
Aparatos de transmisión o reproducción de sonido o imágenes, servidores, equipos de procesamiento de datos y ordenadores	Servicios de telecomunicaciones e Internet

Comentario: En este caso, se puede concluir la existencia de semejanza en grado de riesgo de confusión, toda vez que junto con la identidad manifiesta entre signos, se constata una estrecha relación comercial entre los servicios de la clase 38 que distingue la marca registrada y los aparatos en clase 09 distinguidos por la marca solicitada, que bien pueden ser empleados para prestar el servicio distinguido por la marca registrada.

Si del estudio de ambas marcas se determina que existen “*doble identidad*”, se estará ante lo que en doctrina se denomina como “*identidad absoluta*”, la cual genera una presunción “*iuris et de iure*” de la existencia de riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, que por tanto veda la posibilidad de coexistencia de las mismas. Ante este caso, el examinador deberá rechazar sin ambages el registro de la solicitud posterior.

Ejemplo: marcas idénticas y productos distinguidos idénticos

(Solicitada)	(Registrada)
	
Clase 30	Clase 30
Té y hierbas naturales	Té y hierbas naturales

En la práctica de las Oficinas, cuando se presenta una solicitud de marca posterior a otra idéntica o similar previamente o solicitada, el examinador debe suspender el trámite de la segunda hasta tanto se resuelva el trámite y/o eventual registro de la primera⁹⁷.

La identidad debe interpretarse en *stricto sensu*, en lo referente a los signos. Tratándose de marcas denominativas, las marcas que sólo difieren en la tipografía o el tamaño o en el uso de letras minúsculas/mayúsculas deben considerarse idénticas.

⁹⁷ En la práctica de las Oficinas de Guatemala y República Dominicana, se procede a objetar en el acto, la segunda solicitud.

Ejemplo:

(Solicitada)	(Registrada)
MAGIC BRITE	<i>MAGIC BRITE</i>
Clase 03	Clase 21
Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones.	Esponjas y cepillos

En el caso de las marcas mixtas, teniendo presente que la identidad parcial no se admite, cualquier elemento adicional, por trivial o secundario que sea, bastará para concluir que las marcas no son idénticas; es irrelevante que el elemento adicional sea una palabra, un dibujo o una combinación de ambos.

Ejemplo: marcas no idénticas por elementos adicionales en el elemento gráfico del signo

(Solicitada)	(Registrada)
	
Clase 03	Clase 03
Cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha	Preparaciones y sustancias para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabonería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello

Comentario: decidir que no existe identidad no excluye el hecho de que las marcas sean quizás “*semejantes*”, conforme así se analizará posteriormente en el documento. En el ejemplo anterior, si bien no existe identidad entre signos, los mismos si resultan ser semejantes y por ende no aptos para convivir en el mercado.

Si la coincidencia o identidad se manifiesta únicamente entre productos/servicios, ello no permitirá establecer que se trata de marcas idéntica ni tampoco similares. Se deberá también analizar los signos que distinguen ambas marcas para eventualmente arribar a dicha conclusión.

Ejemplo:

	
Clase 44	Clase 44
Servicios de farmacia	Servicios de farmacia

Como parte del análisis del riesgo de confusión, el examinador deberá determinar el grado de semejanza entre los signos, así como el grado de identidad y/o semejanza los productos o servicios distinguidos, teniendo siempre en consideración las repercusiones con relación a la capacidad distintiva del signo que se pretende registrar y la mayor o menos posibilidad que tenga de inducir a error al público consumidor.

3.6. Criterios para analizar el riesgo de confusión.

Los criterios generales que según la doctrina⁹⁸ pueden ser utilizados por el examinador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos:

Criterio 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

El consumidor no desmiembra ni descompone las marcas en sus partes. Antes bien, retiene de ellas una impresión difusa, global, de conjunto y es por ello que el examinador debe emplear dicho criterio para

⁹⁸ BRUER MORENO. Pedro C., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, página 351 y siguientes.

analizar la(s) posible(s) similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, que se analizarán seguidamente en el presente documento.

Si bien el examinador debe tener en consideración elementos distintivos y dominantes de cada marca (*Ejemplo: elemento denominativo en una marca mixta*) no se debe realizar la comparación entre dos marcas en conflicto a partir de sus elementos separados, sino, a partir de la suma de todos ellos y como ésta puede incidir en la decisión de compra del consumidor pertinente.

Criterio 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles, rara vez se detiene a examinar. Lo que el consumidor medio retiene en su memoria normalmente es una impresión general de las marcas, que prescinde de los detalles accesorios de estas. Por eso se aconseja realizar una apreciación global de las marcas en conflicto, en la cual, se contraste la una contra la otra, analizándolas sucesivamente y preguntándose si la impresión general producida por la marca solicitada es similar a la que se recuerda de la marca anterior (*solicitada y/o registrada*).

Ello debe llevarse a cabo colocándose en la posición del consumidor medio, quien generalmente en el curso de sus compras no tiene ambas marcas ante sus ojos permanentemente.

Criterio 3.- Quien aprecie el parecido, debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto y/o servicio distinguidos:

En autorizada jurisprudencia internacional⁹⁹, se ha establecido que el concepto de riesgo de confusión debe ser precisado de manera tal que se tome como patrón al consumidor promedio del tipo de productos o servicios que se comparan.

⁹⁹ "...El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto-Tribunal Andino de Justicia Proceso 1-IP-87, disponible en www.comunidadandina.org, reiterado en sentencia: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94 y 9-IP-94).

Tal y como se detallará en el apartado dedicado al análisis de los productos y/o servicios distinguidos, no todos los productos o servicios se aprecian de la misma manera ni con el mismo grado de atención por parte del público consumidor. Un mayor o menor grado de atención a la hora de adquirir el producto o de contratar el servicio, incide directamente en la mayor o menor posibilidad de confusión sobre el consumidor. Si en virtud de la naturaleza del producto, el consumidor se ve obligado a prestar un mayor grado de atención y tomar una decisión más razonada o reflexionada, menores serán las posibilidades de riesgo de confusión a la hora de realizar su compra. Por el contrario, si la naturaleza del producto o servicio implica una decisión que no requiere dicho grado de atención ni reflexión, las posibilidades de riesgo de confusión serán mayores.

Productos o servicios en cuya apreciación incidan factores tales como el precio, su sofisticación, su exclusividad o sus consecuencias, generalmente exigirán un grado de atención mayor por parte del consumidor en el momento en que les adquiere. Así por ejemplo, productos tales como joyería, artículo de lujo o vehículos son adquiridos por un consumidor mucho más atento y reflexivo que aquel que adquiere y elige productos de consumo masivo en la amplia variedad de sustitutos y competidores de un estante de supermercado.

Lo mismo debe decirse de productos farmacéuticos, cuya posible afectación a la salud o la vida, ciertamente produce un grado de atención mayor en sus consumidores.

El consumidor que adquiere productos altamente técnicos o sofisticados, generalmente conoce a cabalidad dichos productos y sus marcas y es en definitiva un consumidor poco susceptible a ser confundido o engañado. Piénsese por ejemplo, en el músico que adquiere cierto tipo y marca de guitarras acústicas cuyo prestigio conoce o en el odontólogo que adquiere una determinada marca de equipo médico para su clínica, por estar familiarizado con su calidad y buenas referencias técnicas.

Criterio 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

La similitud no depende de los elementos distintos que se constaten en el cotejo de dos marcas, sino de los elementos semejantes o de la simple disposición de esos elementos. Similar a lo indicado en la “Regla 3” anterior, el consumidor generalmente no está en la posibilidad de observar las diferencias entre dos signos en conflicto, retiene en su mente una imagen difusa de las marcas conforme a la cual, priman las semejanzas por encima de las diferencias.

3.7. Análisis gráfico o visual.

La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor le puede inducir a creer que adquiere un producto o contrata un servicio de un determinado titular que él conoce, pero que en realidad, no resulta ser tal. El error en cuestión puede producirse por: la similitud ortográfica que se origine, en virtud de la igualdad en las letras, del número de sílabas, de la posición o ubicación de las vocales y consonantes; de la similitud de las primeras y últimas sílabas; de la entonación o la acentuación de las mismas, del diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o del elemento predominante en la marca mixta¹⁰⁰. Se pretende entonces mediante el cotejo gráfico, verificar las similitudes que pueden provocar confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas.

Este examen es importante toda vez que como se ha indicado, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, en cuyos diferentes detalles, no se detiene a examinar.

Tratándose de marcas denominativas, las diferencias en la grafía o en el estilo se deben considerar irrelevantes. Entre otros, los siguientes indicios¹⁰¹ pueden ayudar al examinador a concluir sobre la existencia de similitud visual entre marcas verbales denominativas, así como también para el caso de marcas mixtas que posean un elemento denominativo dominante:

- Mismo largo de las palabras
- Mismo tamaño y tipo de los caracteres de las palabras
- Misma disposición de las letras
- Correspondencia visual de las primeras letras de las palabras

Tratándose de monosílabos, el cambio en una sola letra puede perfectamente determinar una diferencia importante en el análisis de conjunto que se debe llevar a cabo:

¹⁰⁰ Proceso 20-IP-98. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Caso: Marca RIO CLARO (nominativa). Expediente No. 3966. Disponible en: www.comunidadandina.org

¹⁰¹ La prohibición en cuestión amplía las probabilidades de riesgo de confusión no solo frente a posteriores marcas que generen un eventual riesgo de confusión con las anterioridades registradas o en trámite de registro, sino; contra todos los “*demás signos distintivos*” que se encuentren registrados o en trámite de registro. Dicha ampliación abarcará la totalidad del elenco de signos distintivos de cada una de las legislaciones que prevean dicha prohibición, sean, la de El Salvador y Honduras.

BIO – BLIO

ZAS- KAS

JIM- JAM

Los conceptos de *distintivo* y *dominante* describen el conocido fenómeno según el cual los signos, a menos que sean unitarios (como una sola palabra, una sola figura, un solo color), son percibidos en la vida normal centrándose en el elemento dominante, aquél que distingue el signo.

En el caso de marcas mixtas¹⁰², existe una clara tendencia que hace prevalecer los elementos denominativos del signo sobre los elementos gráficos o diseño. Esta afirmación se ha justificado en el hecho de que generalmente las marcas son recordadas y se hace referencia a ellas por su nombre y no, por los elementos gráficos que también la distinguen.

Ejemplo-marcas similares:

(Solicitada)	(Registrada)
EL NEGRITO	
Clase 29	Clase 29
Maní tostado, papas tostadas en hojuelas, plátanos tostados en hojuelas, yuca tostada en hojuelas, chicharrón tostado, y semillas de marañón	Papas y yucas procesadas

Comentario: En el presente caso, el elemento denominativo de ambos signos evoca una misma idea siendo el género, la única diferencia entre ambos. Se trata de signos que distinguen productos de consumo masivo que son a generalmente solicitados por su nombre en los comercios que los comercializan. En cuanto a los elementos

gráficos adicionales presentes en la marca solicitada, debe aplicarse el criterio de que priman las semejanzas por encima de las diferencias en el análisis del riesgo de confusión.

¹⁰² Esta afirmación puede ser valorada con el tipo de productos y servicios de que se trate y con los canales de comercialización que correspondan. Piénsese por ejemplo en el caso de ciertas marcas en las cuales, un elemento visual llamativo generalmente desempeñará un papel importante para atraer y determinar en el consumidor medio, su opción de compra. Ello será así en los casos en los cuales los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto. En estos casos, la similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante

Asimismo, si el producto de que se trate, se comercializa valiéndose de la comunicación oral, normalmente se concederá más importancia a la similitud auditiva de los signos.

En el caso de las marcas figurativas, la similitud visual será el criterio determinante. Este tipo de marcas son recordadas por los consumidores de una forma más general y difusa en cuanto a detalles, por ésta razón deben gozar de una protección relativamente amplia. Aún y cuando puedan existir un número de diferencias entre dos marcas figurativas, si la impresión de conjunto creada por las marcas es esencialmente la misma, las marcas podrán considerarse similares.

La adición de una letra o una palabra no impide la posibilidad de confusión si se encuentran presentes en el signo posterior, elementos esenciales de la marca previamente registrada/solicitada.

3.8. Confusión fonética o auditiva

El cotejo fonético pretende verificar las similitudes auditivas, sea, detectar las semejanzas en la pronunciación de las palabras o elementos denominativos presentes entre signos en conflicto. La similitud fonética resulta muy importante en aquellas marcas en las que se demuestre que los productos/servicios tutelados se solicitan oralmente.

La confusión auditiva o fonética se constata cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica o similar, **sea esa pronunciación o la ortografía correcta o no.** Ello así en tanto el examinador deberá siempre privilegiar la forma en que el público consumidor al cual se dirige la oferta empresarial de la marca (*Ej. público en general tratándose de alimentos o detergentes; público especializado tratándose de equipo médico o veterinario*).

Ejemplo: similitud fonética entre signos más no entre los productos distinguidos:

(Solicitada)	(Registrada)
Andy's	ANDI
Clase 30: Harinas	Clase30: Miel

Comentario: La marca solicitada se registra ya que si bien es cierto, existe similitud fonética y protege productos de la misma clase, la

naturaleza de los mismos es distinta y no se relacionan entre sí, resultando inconfundibles para el consumidor medio.

Ejemplo: Solicitud fonética entre signos de identidad entre productos distinguidos

(Solicitada)	(Registrada)
BANISH	VANISH
Clase 5: Fungicidas y herbicidas.	Clase 5: Fungicidas y herbicidas.

Comentario: La solicitud de la marca “BANISH”, fue denegada por la Oficina panameña, por su alto parecido fonético, siendo además que dicha solicitud amparaba los mismos productos de la marca registrada, sean productos “fungicidas y herbicidas” de la clase 5 de la Clasificación Internacional

El examinador podrá tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión fonética o auditiva¹⁰³:

- Mismo número de letras
- Mismo número de sílabas
- Identidad en la sucesión de las vocales
- Identidad en la sucesión de las consonantes
- Identidad en el comienzo (prefijo) de las palabras
- Misma acentuación y mismo ritmo sonoro

Cuando un signo contenga palabras extranjeras, es posible que una parte significativa del público de referencia no esté familiarizado con la lengua extranjera a la que pertenecen las palabras empleadas. En este caso, los consumidores pronunciarán las palabras de acuerdo con las reglas de pronunciación fonética de su propia lengua, a menos que el examinador tenga elementos de convicción suficientes que le permitan afirmar que se trata de extranjerismos conocidos por el sector del público relevante.

Los elementos clave para determinar la impresión fonética global de las marcas son las sílabas y su particular secuencia. El examen de las sílabas comunes resulta de especial importancia en la comparación fonética, ya que una impresión fonética global similar vendrá determinada en gran parte por las sílabas comunes y por su idéntica o similar combinación.

¹⁰³ Valor de los Criterios de Similitud de marcas y otros signos distintivos. Dirección General de Propiedad Intelectual, Mayo 2008. Instituto de la Propiedad, Honduras.

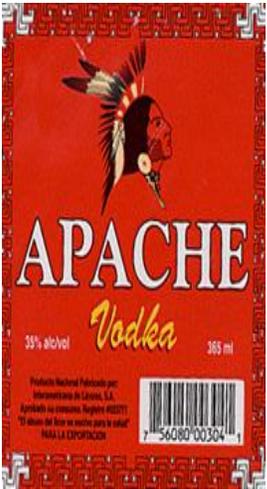
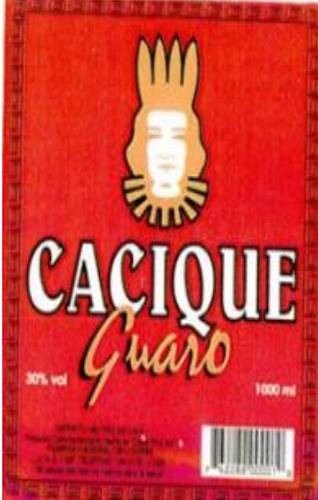
Tratándose de signos exclusivamente denominativos, la impresión fonética tendrá más importancia que la impresión visual. Estos signos pueden escribirse utilizando diferentes combinaciones de letras que, sin embargo, se pronuncian de forma muy similar o idéntica.

3.9. Confusión conceptual ideológica.

Mediante el cotejo ideológico o conceptual, el examinador deberá analizar si los signos contrapuestos significan o evocan un mismo objeto, idea o noción.

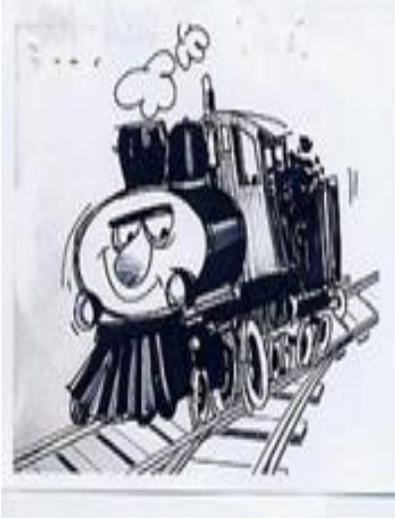
Este tipo de semejanza, surge cuando la representación o evocación entre signos a una misma o semejante cosa, característica o idea, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro, como lo sería por ejemplo la marca “CICLÓN” comparada con la marca “TORNADO”. Si bien el significado preciso de ambas marcas es diverso, evocarán en el consumidor; especialmente si se trata de productos de consumo masivo, una misma idea o concepto.

Ejemplo 1: solicitud denegada

(Solicitada)	(Registrada)
	
Clase 33: Vodka, vinos y licores en general.	Clase 33: Guaró

Comentario: En el presente caso se rechazó la solicitud de la marca “APACHE” (DIS) por considerarse que existía similitud gráfica e ideológica entre los signos en conflicto y por tanto, una alta probabilidad de inducción a error y riesgo de confusión en el público consumidor.

Ejemplo 2:

(Solicitada)	(Registrada)
	
Clase 9: grabadoras de casetes de audio, reproductoras de casetes de audio, casetes de audio, discos de audio, parlantes para audio, etc.	Clase 38: Servicios de transmisión y difusión de programación de una estación de Televisión abierta.

Comentario: La solicitud fue rechazada toda vez que aun tratándose de clases y productos o servicios diferentes, se determinó la existencia de relación entre los mismos, así como la existencia de similitud gráfica (*ambos consisten en el dibujo de un tren*) e ideológico (*evocan la misma idea*), dando lugar al riesgo de asociación.

La similitud conceptual también es posible entre signos denominativos en lenguas diferentes o entre signos denominativos y figurativos. Es suficiente que una parte significativa del público de referencia perciba que los signos poseen un significado común.

La similitud conceptual también es posible entre signos denominativos en lenguas diferentes o entre signos denominativos y figurativos. Es suficiente que una parte significativa del público de referencia perciba que los signos poseen un significado común.

Ejemplo: solicitud de marca denegada por similitud conceptual.

(Solicitada)	(Registrada)
	
Clase 30	Clase 30
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Comentario: Se rechazó la solicitud denominada “MONARCA”, pues traducía al idioma español una marca registrada en idioma inglés “MONARCH”, que además reivindicaba protección sobre los mismos productos ya protegidos por el registro anterior.

Quando los signos estén en una lengua extranjera, una parte significativa del público de referencia puede tener sólo un escaso dominio de la lengua extranjera de que se trata y, por lo tanto, puede no estar en condiciones de distinguir las sutiles diferencias existentes entre el significado de ambos signos.

Puede darse el caso en el cual una marca figurativa sea similar a una marca denominativa, si la representación pictórica de la primera y la palabra(s) de la segunda, evocan la misma o similar idea.

No se debe perder de vista que la Clasificación de Niza no es ni debe ser un criterio único de para establecer la similitud entre productos/servicios en contraste. La Clasificación tienen una finalidad administrativa, cual es la de facilitar y sistematizar los registros de marcas mediante una nomenclatura o división en clases. Consecuentemente, el simple hecho de que los productos o servicios de dos marcas en conflicto se encuentren recogidos en la misma clase; no significa que el examinador pueda sin mayor estudio, establecer que se trata de productos idénticos o similares.

3.10. Análisis de los productos y/servicios distinguidos

Como se ha indicado, el análisis del riesgo de confusión debe necesariamente complementarse con la comparación de los productos y servicios, determinando si poseen la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Como parte de los diversos parámetros a considerar en esta primera etapa del examen, y atendiendo a la a la naturaleza de los productos y a las necesidades que pretenden cubrir, se citan los siguientes criterios:

- Si van dirigidos o no al mismo grupo de adquirentes
- Si son productos sustitutivos o complementarios
- Si existencia competencia entre ellos

La clasificación no determina la similitud de productos o servicios que aparecen en clases diferentes pueden considerarse como productos semejantes o relacionados, como también es factible que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial, no sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos. Estos criterios dependerán del tipo de productos y servicios que deben ser analizados, siendo a su vez necesario emplear varios de ellos simultáneamente, según sea el caso:

- **Su naturaleza:** Tener en consideración que los productos o servicios de dos marcas puedan compartir sus composiciones, sus materias primas, ingredientes y/o materiales, permite obtener un indicio positivo sobre la semejanza entre los mismos.
- **Canales de comercialización y/o prestación:** Dependerá de si los productos o servicios se comercializan o los servicios se prestan en la misma área comercial o si colocan en los mismos puntos de venta. En el evento de que los puntos de venta y los canales de comercialización coincidan, evidenciándose así la proximidad física y comercial de los productos, se tendrá un elemento más para afirmar una posible similitud entre los productos o servicios de los signos en conflicto. Se trata por lo general de productos que se ofrecen juntos en el mismo tipo de establecimiento, existiendo entonces más posibilidades de que el consumidor los encuentre en el mismo comercio, con frecuencia, de manera simultánea.

- **Valor:** El hecho de que ciertos productos o servicios se ubiquen en un mismo rango de precios, permite comprender que se dirigen a unos mismos públicos meta o con el mismo poder adquisitivo.
- **Su empleo:** El hecho de que sean productos o servicios competidores o sustitutos entre sí, pueden también dar lugar a afirmar la existencia de similitud en las listas de productos y servicios.

Por productos o servicios competidores¹⁰⁴ se entienden aquellos que suelen tener el mismo destino, están en una franja de precios similar y se ofrecen al mismo grupo de clientes que pueden elegir sustituir uno por otro para el mismo uso. En tal caso, los productos también se definen como "sustitutivos" desde el punto de vista económico. Los productos competidores tienen los mismos clientes reales y potenciales. Normalmente, una parte significativa del público estará familiarizada con ambos tipos de productos y estará acostumbrada a ver qué productos equivalentes o sustitutivos proceden de la misma empresa.

Productos complementarios serán aquellos que suelen ofrecerse conjuntamente, pues existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro y no meramente auxiliar o accesorio. Si estas condiciones se cumplen, ello aboga en favor de la similitud¹⁰⁵, en tanto normalmente los canales de distribución y los clientes serán los mismos. Los servicios de organización de viajes, pertenecientes a la clase 39 se complementan con la prestación de servicios de restauración y de alojamiento temporal en hoteles y restaurantes, pertenecientes a la clase 43. Los viajes implican necesariamente alojamiento y restauración. Además, estos servicios suelen ofrecerse conjuntamente por las agencias de viajes en forma de paquetes de vacaciones. Los bolsos de mano de la clase 18 se encuentran estrechamente relacionados con las prendas de vestir, calzado de la clase 25, en el sentido de que los consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir exteriores e incluso del calzado.

Origen habitual de los productos: Refiere al tipo de empresas que controla la producción de los productos, el lugar o método de producción. El examinador debe analizar si existe posibilidad de una

¹⁰⁴ OAMI. Directrices de Oposición, [Parte 2, Capítulo 2: B. Similitud de los productos y servicios](http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelinesArchive.es.do), página 43. Disponible en: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelinesArchive.es.do>

¹⁰⁵ OAMI. Directrices de Oposición, [Parte 2, Capítulo 2: B. Similitud de los productos y servicios](http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelinesArchive.es.do), página 36. Disponible en: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelinesArchive.es.do>

asociación por parte del público consumidor entre el origen empresarial de los productos o servicios de dos marcas en conflicto.

El público de referencia: El tipo o sector del público al cual se dirige la oferta empresarial debe ser determinado, como parte del análisis de la eventual semejanza entre productos y servicios. Ciertamente no es el mismo grado de atención y de conocimiento el que se emplea a la hora de adquirir un producto de consumo masivo como lo puede ser un detergente en un supermercado, al que se emplea cuando se decide adquirir un automóvil o contratar un servicio técnico especializado.

Entre mayor atención y conocimiento se requiera del consumidor, (*consumidor profesional*)¹⁰⁶, menor será la posibilidad de existencia de riesgo de confusión. El grado de sofisticación tiene relevancia a efectos de la capacidad de los clientes para percibir los diversos factores relacionados con el riesgo de confusión, y en particular los criterios para determinar la similitud de los productos y servicios y la similitud de los signos. Por ejemplo, un buen conocimiento de la situación del mercado en relación con los productos y servicios en cuestión tiende a reducir el riesgo de confusión.

Por el contrario, si la adquisición del producto o la contratación del servicio no demuestra la exigencia de un mayor grado de conocimiento o de atención de parte de quien en este caso es un “*consumidor medio*” mayor será la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor y por ende más estricto deberá ser el análisis de dicho riesgo por parte del examinador¹⁰⁷.

En caso de que los consumidores sean únicamente una parte del gran público, como sucede con los productos y servicios técnicos o muy específicos, ha de tenerse en cuenta el nivel de *instrucción* o de *conocimiento* en relación con los productos y servicios de que se trata. Este nivel puede tener relevancia tanto para la percepción de las marcas (Ejemplo: *términos en una lengua extranjera*) como para la categoría específica de productos y servicios (Ejemplo: *Los servicios financieros*).

¹⁰⁶ Cuando se requiera un conocimiento especializado o técnico para utilizar el producto, el público puede ser un público más instruido en relación con dicho producto, aun cuando tales productos no estén destinados específicamente a clientes profesionales y estén también a disposición del gran público

¹⁰⁷ Ver STPICE de 22 de junio de 2004, Claude Ruiz-Picasso y otros / OAMI, T-185/02. De las Heras Lorenzo, Tomás. Factores y Criterios de apreciación del riesgo de confusión en el Derecho Comunitario de Marcas. Disponible en: http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Tomas_de_las_Heras_Lorenzo.pdf

Prohibición 2. Protección de marcas no registradas.

Esta prohibición tutela especialmente aquellas marcas o signos distintivos no registrados pero si dotados de circunstancias que les permiten imponerse sobre una solicitud de registro, como efectivamente lo pueden ser el uso o la notoriedad.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 (b y c).	Estos literales disponen la inadmisibilidad de registros de marcas iguales o parecidas a marcas no registradas, pero en uso y a nombres comerciales, rótulos y emblemas usados o registrados, respectivamente.
Guatemala	▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 letra b.	
Honduras	▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 párrafo 2.	
El Salvador	▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 letra c.	
Nicaragua	▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 letra i.	
Costa Rica	▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 letra c.	
Panamá	▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 párrafo 9	

En cuanto al uso, las legislaciones en estudio coinciden en definirlo a partir de los siguientes actos realizados por el titular del signo usado/no registrado:

1. Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

2. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
3. La legislación salvadoreña prevé también constituirá uso de la marca, la promoción publicitaria de la misma, por cualquier medio, aunque los productos o servicios identificados con la misma no estén siendo comercializados todavía en el país.

Las legislaciones varían en cuanto al tipo de signos distintivos que enlistan dentro de esta prohibición, por tanto, el examinador deberá atender al tipo de signos que efectivamente se hayan incluido dentro de esta prohibición.¹⁰⁸

Prohibición 3: Signos idénticos o semejantes a un nombre comercial o un emblema.

La presente causal tutela específicamente los “*nombres comerciales*”, sean aquellos signos denominativos o mixtos que en vez de distinguir productos o servicios como ciertamente lo hacen las marcas; identifiquen o distingan a un establecimiento¹⁰⁹.

¹⁰⁸ La legislación costarricense incluye a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas usadas desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso. Similar disposición ofrece la legislación hondureña que prevé una protección para un signo idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente, a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue. La legislación panameña establece una prohibición similar (Art. 91 numeral 12) pero limitada a signos que consistan básicamente en la traducción al idioma español de otra ya usada, conocida, registrada o en trámite de registro, para distinguir productos o servicios iguales o similares.

¹⁰⁹ Todos los países comparten esta prohibición, con algunas diferencias, entre ellas. La legislación de Guatemala, identifica la empresa o establecimiento con mercancías o que preste servicios iguales o similares, y que puede debilitar o afectar su distintividad. La legislación de Panamá, contempla además los que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, traducción o la transcripción que pueda inducir al público a error, confusión o engaño, de un nombre comercial nacional e internacional. La legislación de El Salvador, se refiere a nombre comercial o emblema; la legislación de Honduras, se refiere a que pueda crear confusión visual, gramatical o fonética y, que se trate de productos o servicios iguales, asociados o vinculados; la legislación de Nicaragua, hace distinción en cuanto a que los productos o servicios, deben ser los mismos, la legislación de Panamá, no hace distinción de los productos, siempre que sea susceptible de provocar en la mente del consumidor, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto de los productos o su procedencia. En el caso de las legislaciones de Nicaragua y la República Dominicana, dicha causal se extiende también a los denominados “rótulos”. En el caso hondureño, si bien es cierto no se contempla en el Artículo 84 numeral 3 de la Ley de propiedad Industria, en lo referente a “rótulos” pero si está regulado específicamente en el Artículo 122 de la misma Ley.

La tutela en cuestión se extiende a los emblemas. Sea que se trate de un nombre comercial o de un emblema¹¹⁰, se recomienda al examinador consultar siempre el listado de definiciones previsto en cada legislación, para ambos conceptos jurídicos.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no se exige el requisito del registro o de la solicitud de registro como requisito para optar por la tutela del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, el cual en disponer que *“el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”¹¹¹*.

Consecuentemente, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o de un emblema, se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, siendo entonces facultativo por parte de su titular el registrarlo o no.

Ejemplo 1:

(Solicitada)	(Registrada)
	TELAS PARISINAS
Clase 24	Nombre Comercial
Telas	Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos textiles

Comentario: Se rechazó la solicitud *“Las Telas de Parisina visten mejor”* en clase 24 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir *“telas”* habida cuenta de la existencia del nombre comercial, previamente registrado *“Telas Parisinas”* para distinguir un *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos textiles”*.

¹¹⁰ El emblema es un signo distintivo 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.

¹¹¹ *“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”* Artículo 8 del CUP

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 (c). 	El Art. 113, numeral 1, de la Ley 20-00, al igual que el CUP, dispone que el Nombre Comercial será protegido sin obligación de registro, y tendrá mejor derecho el de su primer uso en el comercio.
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 (b) 	
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (3). 	
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 (c). 	
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (c). 	La disposición habla de la protección de los nombres comerciales, rótulos o emblemas que pertenecen a un tercero desde una fecha anterior, y su uso causará un riesgo de confusión o de asociación. Con ese nombre comercial, rótulo o emblema. Es importante aclarar el alcance de la frase “pertenece”.
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (d). 	
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 (13). 	

Ejemplo 2:

(Solicitada)	(Registrada)
ALMACEN LA OFERTA	Almacén LA OFERTA
Clase 35	Nombre Comercial
Servicios de compra y venta de mercancías.	Un establecimiento mercantil para compra y venta de mercancías.

Comentario: Se denegó la solicitud en clase 35 habida cuenta de la existencia del nombre comercial “ALMACEN LA OFERTA” registrado con anterioridad para proteger un establecimiento mercantil para compra y venta de mercancías.

Prohibición 4. Protección de los signos notorios o famosos.

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, Centroamérica y la República Dominicana; establece en su artículo 15.2.5 la obligación de los países parte de proteger y reconocer la

notoriedad de los signos que posean dicha carácter estén o no registrados en el país parte. Asimismo la nota 6 de este mismo artículo de referencia, establece que al determinar si una marca registrada es notoriamente conocida, no se requerirá que la reputación de la misma, deba extenderse más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes.

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de difusión, es decir que son ampliamente conocidas por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca o incluso por la generalidad del público y en el comercio internacional. Las marcas no son notorias desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de las circunstancias de su desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria.

Sobre la marca notoria, el tratadista Jorge Otamendi ha señalado que: *“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”*¹¹².

El Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) trata las marcas notoriamente conocidas en su Artículo 6 bis¹¹³. Este Artículo obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de las marcas

¹¹² OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255.

¹¹³ “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”

notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva¹¹⁴.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 70 y 74 (d). 	Esta norma, no dispone de modo textual el status registral del signo notorio, pero es criterio de la oficina de registro denegar el registro de signos iguales o parecidos a signos notoriamente conocidos en el territorio nacional, sin importar que esté registrado o no”
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 3, 17 y 21 (c). ▪ Reglamento: Artículo 24. 	No importa status registral del signo notorio en el país.
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 84 (4), 134 y 135. 	Sólo exige que el signo notorio sea usado en el país.
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículos 2, 5, 9 (d). 	<p>Existe distinción entre marca notoria y famosa.</p> <p>Norma exige que exista una conexión entre los bienes y servicios que se pretenden distinguir con la marca propuesta y aquellos identificados con la marca notoria.</p>
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículos 8 (d), 79, 80, 81 y 82. 	No importa status registral del signo notorio en el país
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículos 8 (e) 44 y 45 ▪ Reglamento: Artículo 31. 	No importa status registral del signo notorio en el país
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículos 91 (10) y 95. 	<p>Norma no aclara cuál debe ser el status registral del signo notorio</p> <p>Norma contempla distinción entre marcas famosas o renombradas y las marcas notoriamente conocidas,</p>

¹¹⁴ OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/1. La protección internacional de las marcas: Tratados administrados por la OMPI. Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC). Disponible en: www.ompi.int

		según el ámbito de conocimiento de la marca.
Normativa Internacional	Artículos de interés: 6 bis CUP, 16 ADPIC, 15.5. CAFTA-DR (menos Panamá), nota al pie número 6 del artículo 15.5 (menos Panamá).	

Por su parte, el Acuerdo Aspectos de los **Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio** (ADPIC) incorpora por referencia el mencionado Artículo 6 bis en mención y lleva a cabo aportes de importancia a la figura, dentro de los que destacan:

- Introduce el concepto de “*sector pertinente*” a la hora de determinar para quién debe ser conocida la marca que reclama la calidad de notoria, a pesar de que no aporta una definición sobre este concepto, aporte que haría posteriormente la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre disposiciones en materia de Marcas Notorias¹¹⁵.
- Introduce la posibilidad del reconocimiento de la notoriedad en aquellos casos en que tal hecho sea la consecuencia de “*la promoción de dicha marca*”, con lo cual, además del uso real de la marca en el mercado, también las actividades de promoción podrían ser consideradas a la hora de establecer la notoriedad de una marca.
- Extiende la protección de la marca notoria más allá del principio de la especialidad cuando afirma que se aplica el 6 bis “a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada”, en atención a ello se logra una protección de mayor amplitud que la que consagra el Convenio de París (*para los mismos productos y servicios*). Pero la misma norma sujeta esa protección ampliada a la siguiente condición: que ese uso en relación con esos bienes y servicios “indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada¹¹⁶.”

Así entonces, la primera labor que en este sentido debe llevar a cabo el examinador será la de determinar cómo define su legislación “*marca notoriamente conocida*”, “*signo notoriamente conocido*”, o también como “*marca famosa*” en los casos particulares de las legislaciones de El Salvador y Panamá.

¹¹⁵ Aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.

¹¹⁶ OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/1. La protección internacional de las marcas: Tratados administrados por la OMPI. Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC). Disponible en: www.ompi.int

La Recomendación Conjunta complementa la legislación existente en los siguientes puntos¹¹⁷:

- Prevé una lista de factores en el Artículo 2 (1) que los Estados pueden considerar para establecer cuando se está frente a una marca notoria, como el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en sector pertinente.
- Prevé, en el Artículo 2 (3), una lista de factores que los Estados no deberían requerir para establecer la notoriedad de una marca, como que la marca sea conocida por el público en general;
- Hace una relación, en el Artículo 2 (2) de que se entiende abarcado en el concepto de sector pertinente, como los consumidores reales y potenciales.
- Prevé mecanismos de protección, frente a otras marcas (Artículo 4); frente a indicadores comerciales –entendido como aquel signo que sirve para identificar una empresa–(Artículo 5) y frente a Nombres de Dominio (Artículo 6).

En virtud del amplio y extendido conocimiento del que gozan, no se exige que este tipo de marcas se encuentre registrada y/o solicitada en el país donde invoca la protección, ni tampoco que la marca se encuentre en uso¹¹⁸.

Asimismo, la notoriedad de las marcas las excluye del “*Principio de Territorialidad*”¹¹⁹ toda vez que están dotadas de un ámbito de protección más amplio, que traspasa las fronteras que cubre una ley de marcas determinada, ya que a pesar de no estar registrada en el país en que se reclama su protección, se le reconocen tales derechos marcarios, en tanto dicho carácter logre demostrarse por cualquiera de los medios probatorios disponibles en cada legislación. En este sentido, la sola declaración por parte del titular no es suficiente para tener por probada la notoriedad que se reivindica.

¹¹⁷ OMPI/PI/JU/LAC/04/30. Cuestiones más Actuales del Derecho de Marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en Internet. Disponible en: www.OMPI.int

¹¹⁸ Conforme a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas notoriamente Conocidas de 1999 –si bien no posee carácter vinculante- no exige el uso efectivo en el país miembro en que se pretenda alcanzar la protección de la marca notoriamente conocida. En igual sentido, los artículos 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del artículo 16.2 del Acuerdo ADPIC, permiten concluir que no debe exigirse el uso de la marca en el país donde se pretenda reivindicar la protección de la marca notoriamente conocida.

¹¹⁹ Los derechos de propiedad industrial tienen como ámbito de protección el país en que se concedió el derecho, es lo que se conoce como principio de territorialidad. Lo anterior quiere decir que el derecho al uso exclusivo propio de este tipo de bienes se ejerce en el ámbito geográfico determinado del país que lo confirió.

Es también en virtud del reconocimiento que gozan que se considera que este tipo de marcas supera y rompe el “*principio de especialidad*”¹²⁰ y por tanto; al ser contrastada con otras marcas, el análisis del riesgo de confusión y de asociación deberá hacerse sin importar el tipo o naturaleza de los productos o servicios que la marca notoriamente conocida efectivamente distinga¹²¹.

Corresponderá no obstante al examinador, determinar caso por caso, y sujetándose a las probanzas; si efectivamente se trata de una marca notoriamente conocida o de una marca famosa; capaz de impedir el registro de una solicitud que pretenda aprovecharse del renombre y carácter distintivo de la primera.

Habiéndose concluido que se trata de un signo notoriamente conocido, se deberá posteriormente evaluar si existe riesgo de confusión o de asociación entre los signos en contraste. Para ello, el examinador deberá tener presente que a mayor grado de notoriedad, fama o renombre asista al signo, existirá mayor probabilidad de riesgo de confusión y de asociación, por lo tanto más exigente se tornará el examen de registrabilidad que se le practique al signo posterior o solicitado, máxime si lo que se constata es una reproducción, imitación, o transliteración¹²² del signo notorio¹²³.

¹²⁰ El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación. El Tratadista Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: “*La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios*”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278)

¹²¹ En el caso de El Salvador, esta posibilidad de ruptura del principio de especialidad se encuentra reservada a las denominadas marcas “*famosas*” y no así a las marcas notoriamente conocidas, a las cuales, se les exige que al menos exista una conexión entre los bienes y servicios distinguidos. Por su parte, la legislación panameña, define como “*notoriamente conocidas*” las marcas cuya reputación se circunscriba a un determinado sector del público, sea; al cual se dirige la oferta empresarial de la marca. Las famosas por el contrario, son aquellas que como consecuencia del uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se han difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y son conocidas por el público en general.

¹²² Sólo se contempla en la legislación de Nicaragua.

¹²³ - Reproducción: que se trate de un signo idéntico. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al original. Así entonces, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.

- Imitación: Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como BOSS al pretender registrar una nueva como BOSSI.

- Traducción: Verter en otro idioma la denominación que constituye el signo famoso, de especial relevancia tratándose de marcas denominativas notorias en otros idiomas, diversos del Español, que se traducen por el solicitante a esta lengua.

- Transcripción: se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida.

- Transliteración parcial o total del signo: Escribir en una parte lo que está escrito en otra, en este caso; de manera parcial o total. La transliteración implica escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la

Para acreditar dicha condición de la marca, las legislaciones ofrecen amplias facultades probatorias para acreditar dicha condición. Tanto el examinador en su actuación de oficio (*si su legislación lo permite*) como el titular del signo notoriamente conocido, podrían aportar como elementos probatorios, los siguientes:

- Declaraciones juradas.
- Resoluciones judiciales o administrativas nacionales;
- Resoluciones judiciales o administrativas extranjeras;
- Resoluciones de la Oficina;
- Resoluciones de oficinas extranjeras.
- Sondeos de opinión y estudios de mercado;
- Auditorías e inspecciones
- Certificaciones y premios
- Artículos aparecidos en la prensa o en publicaciones especializadas
- Informes anuales sobre resultados económicos y perfiles de empresas
- Facturas y otros documentos mercantiles
- Documentación que acredite la inversión en publicidad y de promoción.
- Publicidad y promoción a través de la Web (página web, redes sociales).

El examinador deberá prestar especial atención a las disposiciones contenidas en algunas de las legislaciones, que ofrecen una serie de parámetros o indicios sobre la existencia de notoriedad y renombre, así como aquellos que expresamente no se deben tener en cuenta para tal propósito.

Ejemplo 1

(Solicitada)	(Notoria)
	
Clase 25	Clase 25

transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos. La transliteración también aplica cuando se reproducen parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

Comentario: La marca consistente en un diseño de águila volando, solicitada por la sociedad Retail Royalti Company, actualmente se encuentra en recurso de revocatoria, en virtud haber sido declarada inadmisibles por incurrir en la prohibición del Art. 9 letra d) de la LMOSD, en virtud que se reconoció como notoria la marca American Eagle, perteneciente a la sociedad American Eagle Outfitters, Inc.

Ejemplo 2:

(Solicitada)	(Notoria)
	
Clase 25	Clase 25

Comentario: Se rechazó la marca “JIMMY CAVALIER” solicitada para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional por considerar que evocaba la marca notoria “TOMMY HILFINGER Y DISEÑO DE BANDERA” registrada por Tommy Hilfinger Licensing, Inc, también para productos de la clase 25. La titular Tommy Hilfinger Licensing, Inc, aportó al trámite una declaración previa de la notoriedad de su marca para fundar su oposición al registro de “JIMMY CAVALIER”.

Ejemplo 3:

(Solicitada)	(Notoria)
	
Clase 25	Clase 25

Comentario: Se rechazó la solicitud “CHRISTIAN DANIEL” solicitada por Importadora Mabal en clase 25 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: vestido, calzado y sombrerería,

por considerarse que infringía la marca famosa “CHRISTIAN DIOR” registrada por Christian Dior, para estos mismos productos.

Adicionalmente a la existencia del riesgo de confusión y de asociación, las legislaciones prevén otros supuestos adicionales en tutela de la reputación y renombre de la marca:

- Aprovechamiento injusto de la notoriedad¹²⁴
- Disminución fuerza distintiva¹²⁵
- Dilución del valor comercial¹²⁶
- Dilución del valor publicitario¹²⁷

Prohibición 5.- Si el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero.

El fundamento de la presente prohibición es la tutela de un derecho superior, generalmente con asidero constitucional como efectivamente lo son los derechos de la personalidad, el honor, la intimidad y la propia imagen; tanto de personas físicas, como de personas jurídicas (*imagen, nombre, apellidos, firma, imagen, retratos etc.*)¹²⁸.

Estos signos no pueden ser utilizados por terceros, salvo su consentimiento expreso y libre de vicios, del titular o de sus causahabientes.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 (e).	En principio, es criterio de la oficina, solo declarar inamisibles los registros de Signos Distintivos (<i>Marcas o Nombres Comerciales</i>), que consistan en personalidades que sean notoriamente conocidas en el

¹²⁴ Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.

¹²⁵ Guatemala.

¹²⁶ República Dominicana.

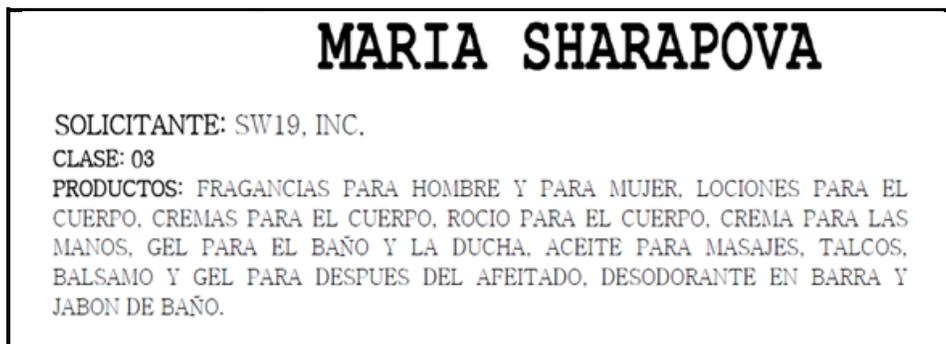
¹²⁷ República Dominicana.

¹²⁸ Todos los países comparten dicha prohibición, con algunas diferencias, entre ellas: el hipocorístico no es contemplado en la legislación El Salvador; la legislación de Honduras, no incluye el seudónimo y la imagen; la legislación de Costa Rica, incluye las formalidades en caso de que el consentimiento haya sido otorgado en el extranjero; la legislación de Panamá, no incluye el título, hipocorístico, imagen y excluye a los personajes históricos.

		país, en tal sentido aplicamos la figura de la notoriedad.
Guatemala	▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 (d).	
Honduras	▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (5).	
El Salvador	▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 (f).	
Nicaragua	▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (e).	
Costa Rica	▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (f).	
Panamá	▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 (6).	

Para registrar un elemento de la identidad descrito en la norma es requisito aportar como un anexo de la solicitud, la autorización expresa de la persona o si esta falleció la de sus herederos judicialmente declarados.

Ejemplo 1: Solicitud denegada por no contar con autorización.



Ejemplo 2:



Comentario: La presente solicitud de marca fue rechazada por no contar con autorización del titular de la firma, el guardameta de la selección de fútbol de Panamá, Jaime Penedo.

Prohibición 6. Si el signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor.

La presente causal de denegación, persigue garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual preexistentes de terceros y evitar colisiones con otros derechos exclusivos.

País	Norma aplicable
República Dominicana	▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 (g).
Guatemala	▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 (g).
Honduras	▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (6).
El Salvador	▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 (i).
Nicaragua	▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (h).
Costa Rica	▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (j).
Panamá	▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 (16).

Resulta complicado en ambos casos que el examinador tenga acceso a una base de datos donde pueda consultar la existencia de este tipo de derechos previos. Dicha situación es particularmente más compleja en el caso de los derechos de autor, donde como se sabe; no existe obligación alguna de registrarles. Así entonces, dicha prohibición podrá ser aplicada si a partir de sus conocimientos, el examinador tiene elementos de convicción sobre la existencia de un derecho de autor, caso contrario será objeto de prueba. Las solicitudes de marcas suelen tener conflicto con:

- Diseños Industriales, tales como figuras bi o tridimensionales que reproducen marcas figurativas o viceversa.
- Derechos de autor, especialmente con signos gráficos, títulos de obras literarias o musicales y las denominaciones de personajes de ficción. Ej. Pretender el registro como marca del título de la obra *“EL SEÑOR PRESIDENTE”* del laureado escritor Miguel Ángel Asturias.

Similar a esta prohibición, todos los países comparten la protección de infracción de “*un derecho de propiedad industrial*”. Consecuentemente, de acuerdo a la literalidad de este artículo; cualquier derecho de propiedad industrial como lo podría ser una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial; podría impedir el registro de una marca que riña con alguno de ellos. Para ello se deberá recurrir a lo que cada legislación contemple como “*derechos d propiedad industrial*”¹²⁹.

Ejemplo:



Comentario: La solicitud de registro fue rechazada por la oficina panameña, por lesionar derechos de autor, por ser una figura o personaje ficticio conocido, la solicitud fue presentado por la empresa HEARST HOLDINGS, INC., la cual demostró que retenía derechos de autor sobre la obra, razón por la cual se tuvo que revocar el rechazo y proceder con el registro de esta solicitud.

Prohibición 7. Si el signo afectara el derecho al nombre, imagen o prestigio de una colectividad.

Se pretende evitar que mediante un registro marcario, la apropiación por parte de terceras personas de designaciones, nombres o imágenes de colectividades locales. Se pretende a su vez reconocer de los derechos a la personalidad COLECTIVA y a la preservación de su imagen. Esta prohibición posee particular relevancia si se tiene en cuenta la variedad e importancia de las comunidades locales, tradicionales y aborígenes de todos los países en estudio¹³⁰.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 (f). 	
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 (e). 	
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial 	No hay disposición específica.
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 (g). 	

¹²⁹ Todos los países comparten dicha prohibición, con algunas diferencias, entre ellas: la legislación de Nicaragua, contempla la protección para las figuras distintivas que se regulan en su legislación; la legislación de Panamá, refiere a las obras literarias, artísticas o científicas, personajes ficticios o simbólicos.

¹³⁰ Todos los países a excepción de Honduras, comparten dicha prohibición, con sus respectivas diferencias entre ellas: la legislación de Nicaragua y República Dominicana se refiere también a las personas jurídicas; la legislación de Panamá, incluye las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, así como la expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa.

Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (f). 	
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (g). 	
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 numeral 18 	Tutela las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas.

El examinador de marcas deberá consultar e informarse sobre las diversas expresiones verbales, artísticas, plásticas, escultóricas, entre otra. Dicha consulta abarcará las expresiones declaradas patrimonio nacional o de la humanidad; máxime en aquellos casos en los cuales el país cuente con una base de datos o catálogo de su patrimonio histórico-cultural o sobre expresiones locales de folklore o conocimientos tradicionales.

Para registrar un elemento de la identidad descrito en la norma, es requisito aportar como un anexo de la solicitud, la autorización expresa de la colectividad, expedido por la autoridad que resulte competente para tal efecto.

Ejemplo:

Solicitud de la marca figurativa: **“MOLA”** para proteger y distinguir clase 25. *“Camisas y camisetas”*



Comentario: Si no se cuenta con autorización del grupo aborígen *“Guna Yala”* no se podrá registrar una solicitud de esta naturaleza.

Prohibición 8. Signos que consoliden actos competencia desleal.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro(s) competidores. Una solicitud de registro que pretenda una imitación, engaño, descrédito, denigración, ridiculización o aprovechamiento injusto de las prestaciones o el prestigio de un competidor, podría ser objeto de la prohibición de referencia.

Siendo todos los países¹³¹ en estudio miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹³², deberá el examinador tener presente lo dispuesto en el artículo 10 bis de dicho instrumento internacional, que obliga a todos sus miembros “a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 (g).	
Guatemala	▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 (h).	
Honduras	▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (6)	
El Salvador	▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 (j).	
Nicaragua	▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos	No hay prohibición específica, aunque si se contempla para las señales de propaganda Art. 58.
Costa Rica	▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (k).	
Panamá	▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial	No hay disposición específica.

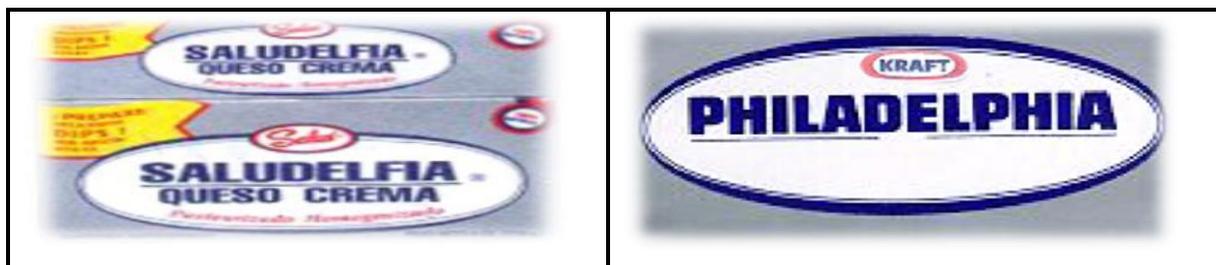
Dicho numeral define la competencia desleal como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, debiendo prohibirse en particular:

- (i) *Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- (ii) *Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- (iii) *Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*

¹³¹ Todos los países a excepción de Nicaragua y Panamá comparten dicha prohibición.

¹³² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Ver: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P182_34724

No obstante, la prohibición de referencia puede abarcar otros supuestos diversos de lo establecidos en el elenco del 10 bis citado; atendiendo a lo que en la legislación local, se considere como un acto de “competencia desleal”¹³³. **Ejemplo:**



Comentario: Se rechazó la solicitud de la Sociedad Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R L. por considerarse que constituía un acto de competencia desleal en contra de la marca “PHILADELPHIA” de Kraft Food Inc.

Prohibición 9: Protección de marcas de certificación.

Aplica en el evento de que el signo o combinación de signos, reproduzcan o imiten un signo que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 107 de la Ley. 	<p><i>Art. 107, de la Ley 20-00 “Las disposiciones del Capítulo II serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo. Igualmente serán aplicables los Artículos 105 y 106 en cuanto se refiere a la nulidad y cancelación del registro”</i></p>
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 (f). 	
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (8). 	
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 (h). 	
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (g). 	

¹³³ Tratándose de un registro(s) “defensivo(s)” cuya única finalidad es impedir el ingreso al mercado de un competidor director en el país o en otras latitudes; puede también ser considerado un acto de mera obstaculización comercial y por tanto digno de tutela mediante esta causal de estudio.

Costa Rica	▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (i).	Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida con anterioridad
Panamá	▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 numeral 9.	

Prohibición 10: Protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Se coincide¹³⁴ en definir la denominación de origen, como a aquella que designe productos cuyas características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realiza dentro de una zona geográfica delimitada.

País	Norma aplicable	Comentario
República Dominicana	▪ Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 73 (j)	Prohibición absoluta.
Guatemala	▪ Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 21 (g)	Incluye la posible violación de cualquier derecho de propiedad industrial.
Honduras	▪ Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (7)	Prohibición absoluta.
El Salvador	▪ Decreto Legislativo 868. Ley de Marcas y otros Signos distintivos: Artículo 9 (h).	
Nicaragua	▪ Ley 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (g)	
Costa Rica	▪ Ley 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: Artículo 8 (a) y (b).	No se requiere que la denominación haya sido efectivamente protegida. Basta que haya sido usada desde una fecha anterior.
Panamá	▪ Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 numeral 4 para Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen	Tutela Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen ¹³⁵ .

¹³⁴ Todos los países a excepción de Panamá y Guatemala comparten dicha prohibición. La legislación nicaragüense añade a la definición enunciada el que pueda riesgo de causarse confusión o asociación, con la denominación o que la solicitud de registro implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad. La legislación costarricense amplía la protección prevista en esta causal, a las Denominaciones de Origen solicitadas, así como también para las Indicaciones Geográficas solicitadas o inscritas; que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor y también para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. La legislación de la República Dominicana ofrece una prohibición similar pero limitada a marcas. Exige que la demostración de riesgo de confusión y también la acreditación de que el tercero que estuviese en uso de la marca demuestre mejor derecho para su registro y exige que sea para los mismos productos o servicios, o diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue.

¹³⁵ Con la reformas a la Ley 35 se concede protección a las IG, sin embargo, habría que revisar la legislación panameña, toda vez que los numerales 4 y 11 fueron modificados.