

el secreto está en la marca

Introducción a las marcas
dirigida a las pequeñas y
medianas empresas

Índice

Introducción	5
Las marcas	8
1. ¿Qué es una marca?	9
2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?	9
3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de producto o de servicios y una marca de prestigio?	9
4. ¿Para qué sirven las marcas?	12
Los tipos de marcas	15
5. ¿Qué son las marcas de servicios?	16
6. ¿Qué son las marcas colectivas?	18
7. ¿Qué son las marcas de certificación?	18
8. ¿Qué relación hay entre las marcas de producto o servicio las marcas colectivas y las marcas de certificación?	21
La creación de marcas	23
9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?	24
10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?	27
11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?	28
La protección de las marcas	32
12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?	33
13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos disponen para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?	34
14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?	36

15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?	37
16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?	38
17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?	39
18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?	40
19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?	42
20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?	44
21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?	44
22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca? ..	44
23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?	45
24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?	45
25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?	47
26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?	47
27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca? ..	48
28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?	48
29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?	49

Las marcas en el extranjero 52

30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país? ..	53
31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?	53
32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero? ..	53
33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea? ..	54

El uso de las marcas 57

34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?	58
35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?	59

36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?	59
37. ¿Cómo debe utilizar su marca?	60
38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?	61
39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?	62
40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?	63
41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?	64
La comercialización de las marcas	67
42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?	68
43. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?	69
44. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?	69
45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?70	
46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?	70
47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?	71
48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?	72
La observancia de los derechos de marca	75
49. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?	76
50. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?	77
51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?	78
52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?	79
53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?	80
Anexo – Sitios web de utilidad	83

el
secreto
esta en
la marca

1

Introducción

El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las que una gestión eficaz de las marcas es importante para su empresa. Es una adaptación a la normativa de El Salvador del documento originario publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas. N.º 900.1](#), el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional salvadoreña por el Licenciado Danilo Rodríguez Villamil con apoyo bibliográfico del Centro Nacional de Registros de El Salvador de acuerdo con la licencia CC BY 3.0 IGO. La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

La gestión de las marcas debe constituir un elemento integral de la estrategia de desarrollo de la imagen de una marca de todas las empresas, independientemente del tamaño de estas. Como consecuencia de la aparición de nuevos mercados y de Internet, las empresas tienen, ahora más que nunca, oportunidades más numerosas y lucrativas de dotarse de marcas valiosas y de modelos de negocio que garanticen su visibilidad. Sin embargo, esas oportunidades también comportan una mayor exigencia de que las empresas salvaguarden y potencien sus derechos de marca, así como de que eviten infringir los derechos de marca de terceros.

La estrategia de gestión de la marca debe reflejar las preocupaciones y las condiciones de la empresa, sus mercados destinatarios y su sector empresarial. Debe atender a consideraciones jurídicas, pero también a otras de orden práctico como un presupuesto adecuado, la distribución de las responsabilidades entre el personal de la empresa y los proveedores externos de servicios para marcas, la capacidad de tolerancia al riesgo, los seguros, o las relaciones con los proveedores, los franquiciados y los distribuidores. Así mismo, debe integrarse armónicamente en los planes de desarrollo de la imagen de la marca y de seguimiento de la competencia de la empresa a fin de garantizar el éxito en un mercado sumamente competitivo.

Con la presente guía se pretende ayudar a las distintas partes interesadas del sector empresarial, especialmente los emprendedores y los propietarios o administradores de las pequeñas y medianas empresas (pymes), a que comprendan la manera de:

- » crear nuevas marcas que llamen la atención de los consumidores y les resulten atractivos y cuyos derechos derivados puedan, al mismo tiempo, hacerse valer frente a los competidores;
- » proteger los signos, los lemas publicitarios, los eslóganes, los logotipos y otros componentes fundamentales de la marca frente a la explotación o el uso por terceros sin autorización;
- » evitar el riesgo de infringir los derechos de marca de terceros;
- » efectuar un seguimiento activo de las marcas de los competidores;
- » obtener el máximo valor de sus marcas en beneficio de unas estrategias más sólidas de desarrollo de la imagen de marca; y
- » trascender las fronteras nacionales y regionales mediante el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

La presente guía ofrece una introducción a las marcas relativamente completa, pero también remite a información sobre otros aspectos. Puede descargar las publicaciones de la OMPI a las

que se hace referencia en el texto desde la dirección web www.wipo.int/publications/es y acceder al recurso de aprendizaje en línea IP PANORAMA™ en la dirección www.wipo.int/sme/es/multimedia. Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, ni esta guía ni los otros recursos mencionados suplen el asesoramiento jurídico profesional.

el
secreto
esta en
la marca

2

Las marcas

1. ¿Qué es una marca?

Una marca es cualquier signo o combinación de signos que identifica y distingue los bienes y servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes y servicios a los que se aplique frente a los de su misma especie o clase.

2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios puede constituir una marca, por ejemplo, palabras, nombres, letras, números, dibujos, fotografías, formas, combinaciones de colores, monogramas, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

En El Salvador se permite el registro de marcas no tradicionales, como las sonoras y olfativas, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje), las imágenes en movimiento y los hologramas.

En El Salvador, se reconocen las marcas notoriamente conocidas las cuales consisten en signos conocidos en el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como pertenecientes a un tercero, que han adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo.

Por ejemplo, la marca VISA y su diseño característico para distinguir tarjetas de crédito constituye una marca notoriamente conocida.

3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de producto o de servicios y una marca de prestigio?

La legislación salvadoreña no describe la tipología de marca de prestigio, sin embargo, es importante señalar que existen diferencias entre una marca de producto o de servicio y una marca de prestigio.

Una “marca de prestigio” o “signo con una imagen de marca” (brand, en inglés) es mucho más amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultural, amparada por derechos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un producto. Las marcas de productos o servicios constituyen un elemento imprescindible de una marca de prestigio, pero esta también suele contener otros elementos como los diseños, el acondicionamiento distintivo, los lemas, los símbolos y los sonidos, así como el concepto, la imagen y la reputación que sirven de nexo entre el consumidor y el producto de que se trate.

Ejemplos de marcas de producto o de servicio

Una marca de producto o de servicio compuesta solo de palabras, letras, números o una combinación de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia protección a su propietario porque le permite limitar el uso por los competidores de toda versión figurativa de la marca que, por su parecido, induzca a confusión respecto del mismo tipo de productos o servicios. Las palabras y las letras o números en sí mismos también están protegidos.

Ejemplo: YAHOO!® está registrado simplemente como una marca verbal.

Una versión estilizada de una marca verbal

Si el propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres sino también el diseño, el color o algún elemento distintivo, se necesita incluirlo en la solicitud. Este tipo de marca suele denominarse "marca mixta que puede consistir en diseños y palabras". No obstante, si esa imagen fuera objeto de alguna modificación posterior, en cierta medida ya no se podrían hacer valer los derechos que confiere el registro, habida cuenta de que la validez de esos derechos está en relación directa con el registro exacto (véase, además, el apartado N.º 37 sobre la manera de utilizar las marcas registradas con un diseño, un color o una tipografía específicos). Ante una modificación se recomienda presentar una nueva solicitud.

Ejemplo: YAHOO!® también está registrado en su forma estilizada.



YAHOO! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. YAHOO!® y el logotipo YAHOO!® son marcas registradas de Yahoo! Inc.

Marcas puramente figurativas

Una marca también puede estar constituida únicamente por un logotipo. En ese caso, en la marca no se incluye ninguna palabra.



"GRUPO PAIL, S.A. DE C.V. marca registrada 2017164896

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras

En El Salvador las letras y los dígitos aisladamente considerados no son registrables, salvo que se presenten de una forma especial y distintiva (véase el apartado N.º 17), pero estos elementos pueden ser susceptibles de protección si se registran conjuntamente con un elemento figurativo dotado de carácter distintivo.



ALVARADO RAMIREZ, ROBERTO ENRIQUE 2022207214

En El Salvador también se pueden registrar las Expresiones o Señales de Publicidad Comercial, las cuales son lemas, frases, combinación de palabras, diseños o grabados que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de El Salvador también permite el registro de nombres comerciales que constituyen un signo denominativo o mixto con el cual se identifica a una empresa o sus establecimientos.

Marcas no tradicionales

En El Salvador no pueden registrarse los colores únicos, pero sí puede registrarse las combinaciones o disposiciones de colores, así como las marcas sonoras y olfativas. Las formas de productos pueden registrarse siempre y cuando no constituyan la forma usual o corriente de los productos.

Marcas monocromas:



En muchos países, KRAFT® Foods ha registrado como marca el color lila que utiliza para sus chocolates y productos de chocolate.

Marcas tridimensionales (forma del producto o del embalaje):

En El Salvador, a pesar de que no están expresamente reguladas, las marcas tridimensionales son admitidas en base al concepto amplio que se tiene sobre signos que pueden constituir una marca.



La forma de un pegamento para pelotas de cuero a favor de Industrias Viktor, S.A. de C.V.

4. ¿Para qué sirven las marcas?

- » Las marcas ayudan a los consumidores a encontrar los productos de su empresa. Ayudan a diferenciar sus productos (ya sean productos o servicios) de los de la competencia y contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente del producto que lleva su marca.
- » Las marcas son uno de los instrumentos de marketing y comunicación más eficaces. Son instrumentos con gran capacidad para captar la atención del consumidor y lograr que los productos de su empresa destaquen. Pueden aunar en un único elemento todos los atributos y mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, su reputación y sus productos y con el estilo de vida, las aspiraciones y los deseos de los grupos destinatarios de consumidores. También allanan el camino hacia la utilización eficaz de Internet por su empresa (véanse los apartados N.º 39 y 40).
- » Las marcas constituyen la base para el desarrollo de la imagen y la reputación de una marca. Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oído, leído o sentido personalmente. Crean una relación de confianza que puede permitirle ganarse a una clientela fiel y reforzar el buen nombre de su empresa. Los consumidores sienten a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de características que presentan los productos que llevan esas marcas. Las marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputación. Puede encontrarse más información a este respecto en el punto 1 del Módulo 02 de IP PANORAMA™.
- » Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumidores al indicar:
 - el origen de los productos y
 - un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los consumidores a decidir si vuelven a adquirir un producto o no. Si el producto fabricado con una marca determinada resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de información exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).
- » Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y más duraderos. Pueden llegar a renovarse por muchos años y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo. Poseen un valor que va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos. Pueden concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, por lo tanto, representan una fuente adicional de ingresos por conducto de las regalías (véanse los apartados N.º 42 y 43); son un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado N.º 46); y pueden venderse junto con su empresa o por separado de esta (véase el apartado N.º 47). Las marcas contribuyen a un volumen de ventas más elevado y a unos márgenes de beneficio mayores. Además, pueden utilizarse como garantía subsidiaria para la obtención de financiación. De hecho, en El Salvador, las marcas pueden ser objeto de registro como garantías mobiliarias a favor de acreedores, ante el Registro de Garantías Mobiliarias del

Centro Nacional de Registros. También es posible utilizar las marcas para la planificación fiscal cuando estas se transfieren a una sociedad tenedora de activos, que cobra a sus empresas concesionarias (regalías por la utilización de las marcas).



CALLEJA, S.A. DE C.V. Etiqueta 134174/14.

» Los tipos de marcas

- Las marcas sólidas permiten contratar y conservar con más facilidad a los empleados. Las personas prefieren trabajar para marcas conocidas y que gozan de gran prestigio y para las compañías a las que pertenecen.
- Las marcas son una de las armas más eficaces contra la competencia desleal. Las marcas permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que haga un uso no autorizado de la marca (véase el apartado N.º 15). Por otra parte, pueden utilizarse para oponerse a las importaciones paralelas (véase el apartado N.º 48) y para impedir que se importen productos falsificados (véanse los apartados N.º 15 y 52). Además, pueden permitir que otros usen las marcas de su empresa como parte de un nombre de dominio (véase el apartado N.º 39).

El valor de las marcas

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un activo empresarial valioso para la mayoría de las empresas. Puede ser incluso el activo más valioso que posean.

El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, su imagen y un conjunto de cualidades deseadas que relacionan con las marcas. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una buena imagen y una reputación de prestigio proporciona una ventaja competitiva a la empresa.

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Tiene una lista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de protección, comprendidas las marcas de producto o servicios, el acondicionamiento distintivo o las formas de sus productos?
- » Examine la información de los apartados siguientes para asegurarse de que cuenta con una lista exhaustiva de sus activos protegibles.
- » Las marcas son un valioso activo empresarial. La función de las marcas va más allá de servir para distinguir sus productos; contribuyen a la creación de su imagen de marca. Pueden brindarle una ventaja competitiva y permitirle protegerse contra la competencia desleal.
- » La ley protege las marcas para respaldar su función de distinguir los productos y servicios de diferentes empresas y evitar que los consumidores se equivoquen con respecto al origen de estos. De esta manera, el derecho de marcas también ayuda a garantizar que el propietario de la marca, y no un competidor que la imite, obtenga los beneficios asociados con un producto deseado.
- » Más información. Véase el punto 1 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

el
secreto
esta en
la marca

3

Los tipos de marcas



5. ¿Qué son las marcas de servicios?

- » En El Salvador se hace la distinción entre las marcas producto y las marcas de servicios. Ambas son signos distintivos; las marcas producto distinguen los productos de una empresa de los de otras, mientras que las marcas de servicios cumplen la misma función respecto de los servicios. Pueden ser servicios de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de cafetería y comedores, etcétera. No hay ninguna diferencia jurídica entre los dos tipos de marcas: las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de producto.



HUGO TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Marcas notoriamente conocidas

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que las autoridades competentes del país en que se solicita la protección de la marca consideran ser conocidas en el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo que ha adquirido dicha calidad por su uso o promoción del signo. Todos los tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una protección adicional. Por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse, aunque no estén registradas (o ni siquiera hayan sido utilizadas) en un territorio determinado. Además, si bien las marcas de producto o de servicio solo suelen estar protegidas contra marcas tan similares que llevan a confusión si estas últimas se usan en productos o servicios idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes o servicios. Con esa protección reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida alguna y dañen la reputación o el buen nombre de esa marca.

Generalmente, atañe al propietario de la marca demostrar que esta es conocida por el público consumidor de un territorio específico. En El Salvador, este reconocimiento de la condición de marca notoriamente conocida se debe obtener por medios administrativos o judiciales al momento de solicitar la protección de dicha marca. Es aconsejable que a) registre su marca notoriamente conocida por lo menos respecto de los productos y servicios más relevantes, b) que se oponga al registro por la competencia de esa marca y c) que conserve pruebas de la utilización y el prestigio de sus marcas, por ejemplo, las cifras de ventas, el material de campañas publicitarias, los informes anuales o las menciones hechas por terceros.

Ejemplo:

Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se beneficiará automáticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marca idéntica o tan similar que induzca a error en aquellos países donde las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y donde esa marca sea muy conocida en el ámbito de las bebidas gaseosas. Esa protección también se concederá a productos y servicios que no guarden relación directa con el refresco. Por lo tanto, si otra empresa decidiera comercializar productos alimenticios usando la marca Wondercola, deberá obtener la autorización de Wondercola Inc. o correrá el riesgo de ser demandada por infringir los derechos de marca.

6. ¿Qué son las marcas colectivas?

Las marcas colectivas tienen como titular a una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base a un reglamento. Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asociación normalmente establece reglas que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, las normas de calidad) y ofrece a cada uno de los miembros de la asociación la opción de usarla a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamente los productos de un grupo de personas o empresas que, por separado, tendrían dificultades para que los consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

7. ¿Qué son las marcas de certificación?

Las marcas de certificación se aplican a productos o servicios cuya calidad y otras características han sido controladas y certificadas por el titular de la marca. Esas normas definidas pueden guardar relación con la naturaleza o la calidad de los productos o servicios, las condiciones de trabajo de la producción o el rendimiento, las clases de personas que producen o realizan las actividades de producción, la zona de origen, etcétera. Podrá ser titular de una marca de certificación, una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional competente para realizar actividades de certificación de calidad. El propietario de una marca de certificación autorizará el uso sobre esa marca a terceros para que identifiquen aquellos de sus productos que cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente, cualquier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede utilizar esa marca. Una marca de certificación comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el productor, mediante los métodos determinados por la autoridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro esté considerada “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Como es lógico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podrán solicitar la marca de certificación de sus propios productos o servicios.

En El Salvador, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras solo pueden ser usadas por un grupo específico de personas o empresas (por ejemplo, los miembros de una asociación), mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación.

Indicaciones geográficas

En El Salvador, las marcas que fueren susceptibles de causar confusión con una indicación geográfica protegida o cuya protección haya sido solicitada con anterioridad a la solicitud de una marca, no serán inscritas. (véase el apartado N.º 15). Es importante tener esto en cuenta al escoger las marcas para sus productos o servicios. En El Salvador, no podrá usarse una indicación geográfica o denominación de origen que dé lugar a probabilidad de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios.

Por indicación geográfica se entiende todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que identifica o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando una calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico. Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área.

El registro internacional de las denominaciones de origen se rige por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).



Ejemplo: La marca colectiva BIO AMIGO

En el año 2014; se conforma la Red de Asociaciones y Productores para el Desarrollo Agroecológico y la Recuperación de Ecosistemas (REDAPRODARE) es una Asociación sin Fines de Lucro; compuesta por 4 cooperativas y productores individuales de la zona norte de Chalatenango, con el objetivo de llevar a los productores agrícolas una alternativa al uso de agroquímicos en los cultivos.

En El Salvador, la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se obtiene mediante el registro de estas ante el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros

Ejemplos:

De conformidad con la legislación japonesa, los nombres geográficos pueden registrarse como marcas colectivas en el caso de ciertos productos si se trata de productos notoriamente conocidos de una zona geográfica bien definida. Por ejemplo, la ternera de Kobe (KOBEEEF®) está protegida mediante una marca colectiva regional registrada en el Japón, utilizada por las empresas que han satisfecho normas específicas de certificación de su ganado y que están radicadas en la prefectura japonesa de Hyogo.

En la India, el nombre y el logotipo del té de Darjeeling® están registrados como marcas de certificación de conformidad con el Derecho de marcas de la India y también se han registrado como indicaciones geográficas con arreglo a la protección sui generis diferenciada que concede la India.

El sistema de protección sui generis brinda una mayor protección, al impedir que la competencia utilice el nombre incluso cuando esa utilización no lleve a confusión. Por ejemplo, el sistema de la India no permite que ninguna otra empresa utilice el nombre Darjeeling®, ni siquiera para un producto que esté etiquetado como “té de tipo Darjeeling”. Si bien el consumidor entendería que no

se trata de verdadero té de Darjeeling®, no se permite esa utilización porque la palabra Darjeeling® solamente pueden emplearla las empresas autorizadas.



No flavour finer. Tomado de la guía original de la OMPI.

También hay algunos países que disponen de distintas leyes para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen con respecto a categorías específicas de productos (por ejemplo, la protección sui generis de productos agrícolas y productos alimentarios y la legislación contra la competencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso para indicaciones geográficas o denominaciones de origen específicas (por ejemplo, el whisky escocés, la cuchillería de Solingen o los relojes suizos). En el sitio web de la OMPI, en www.wipo.int/geo_indications/es y www.wipo.int/lisbon/es, puede obtener más información sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Ejemplo:

Parmigiano-Reggiano® está reconocido como denominación de origen protegida en la Unión Europea en virtud de su sistema sui generis, mientras que, en los Estados Unidos de América, donde no hay un sistema sui generis separado, tanto el nombre como el logotipo de Parmigiano-Reggiano® están registrados como marcas de certificación. Puede utilizarse el logotipo solamente para el queso que está certificado como originario de la zona geográfica italiana delimitada del Parmigiano-Reggiano® (Parma y Reggio Emilia son las dos regiones principales) y que satisface las especificaciones pertinentes.



Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano. Tomado de la guía original de la OMPI.

8. ¿Qué relación hay entre las marcas de producto o servicio las marcas colectivas y las marcas de certificación?

Si bien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de productos identifican el origen comercial, o empresarial, de los productos, en tanto que las marcas colectivas y las marcas de certificación identifican la asociación o la certificación de los productos. Dicho de otro modo, un producto puede tener la marca de la empresa o de su titular a la vez que una marca colectiva o una marca de certificación. Por consiguiente, aunque su empresa pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificación, debería asegurarse de que la marca de producto o servicio se proteja a través del registro de la misma. La marca de producto o servicio es la única marca que vincula directamente al producto o servicio con su empresa o titular.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Inventaríe sus marcas de producto o servicio . Examine sus marcas actuales y determine a qué tipo pertenece cada una de ellas.
- » ¿Utiliza su empresa todas las marcas que tiene a su disposición? Determine los tipos de marcas (marcas de productos, marca de servicios, marca de certificación o marca colectiva) y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de las que puede beneficiarse su empresa e incorpórelas a su estrategia global de marca.

el
secreto
esta en
la marca

4

La creación de marcas

9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?

El Derecho de marcas concede protección jurídica a las marcas que tienen carácter distintivo. El carácter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar una marca con los productos a los que está asociada. En ocasiones, a las marcas distintivas se las denomina marcas “sólidas” o “fuertes”. Cuanto más fuerte sea la marca en su poder distintivo, mayor será la probabilidad de que se conceda su registro (véase el apartado N.º 17) y mayor la protección que le dispensen los tribunales (véase el apartado N.º 50). Por consiguiente, es importante comprender la diferencia entre las marcas inherentemente fuertes y las inherentemente débiles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco categorías que van de las más distintivas (fuertes) a las menos (débiles):

- » **Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes** son palabras o signos inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto íntegramente de la imaginación de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendría justificación alguna para utilizar una marca idéntica o parecida. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son jurídicamente las más fuertes, ya que cuentan con una mayor probabilidad de que se acepte su registro. No obstante, presentan la dificultad de que, por lo general, a los responsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan ninguna indicación a los consumidores de cuál es el producto que se vende y a estos puede resultarles más difícil recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para publicitarlas. Sin embargo, una vez establecidas, estas marcas poseen un enorme poder. Y, al final, incluso su equipo de marketing estará muy satisfecho con ellas.
- » **Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado**, si bien este no guarda relación lógica alguna con el producto o servicio que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también son muy fuertes y de fácil protección, es frecuente que a los profesionales del marketing no les gusten mucho más que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad para que se cree el nexo entre la marca y el producto o servicio en la mente de los consumidores. No obstante, como sucede con las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, generalmente se concede su registro.

Ejemplo:

La palabra *sunny* o la imagen de un sol para la comercialización de teléfonos móviles. No hay motivo para que la competencia emplee un sol para describir ninguna de las características de sus productos de telefonía.

- » **Las marcas sugestivas o evocativas son marcas que remiten a la naturaleza**, la calidad o los atributos del producto o servicio, pero sin describir esas características. Exigen cierto grado de imaginación por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, debido a que sugieren cualidades del producto o servicio, poseen un nivel bajo de carácter distintivo.

En consecuencia, se les concede menos protección que a las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En algunos países, las marcas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del producto o servicio y, por consiguiente, cabe la posibilidad de que no puedan registrarse como marca (véase el apartado N.º 17). Es evidente que las marcas sugestivas son atractivas desde el punto de vista de la comercialización habida cuenta de que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la marca, esto puede convertirse en un problema si su marca describe su producto o servicio o sus características, puesto que usted no puede impedir que las empresas competidoras utilicen las mismas palabras para describir sus productos o servicios.

Ejemplo:

La marca Sunny, empleada para la comercialización de lámparas, sugeriría que la finalidad del producto es aportar luz al hogar del consumidor.

- » **Las marcas descriptivas** son marcas que tan solo describen alguna característica del producto o servicio de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el servicio, período de producción, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso carácter distintivo y, por lo tanto, no reúnen los requisitos para poder ser protegidos. A los efectos de su comercialización, sin duda sería más fácil contar con una marca que indicase directamente qué vende usted. No obstante, por lo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad de una persona o empresa y no puede impedirse que otras empresas o personas la utilicen.

Ejemplo:

Es probable que no se conceda el registro de la marca “Dulce” para comercializar bombones por ser descriptiva. Se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de bombones la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, pueden formularse objeciones similares a los términos cualitativos o elogiosos, como “rápido”, “mejor”, “clásico” o “innovador”, a menos que formen parte de una marca distintiva.

- » **Los signos genéricos** son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se aplican. Están desprovistos de todo carácter distintivo y no pueden ser protegidos como marcas porque concederles protección conllevaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre. En El Salvador está prohibido el registro de una marca que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate. Cuando una marca de producto o servicio fuerte no se utiliza de la forma adecuada, con el transcurso del tiempo puede perder su carácter distintivo y convertirse en un vocablo genérico y, por lo tanto, tener el riesgo de perder su protección (véase el apartado N.º 35).

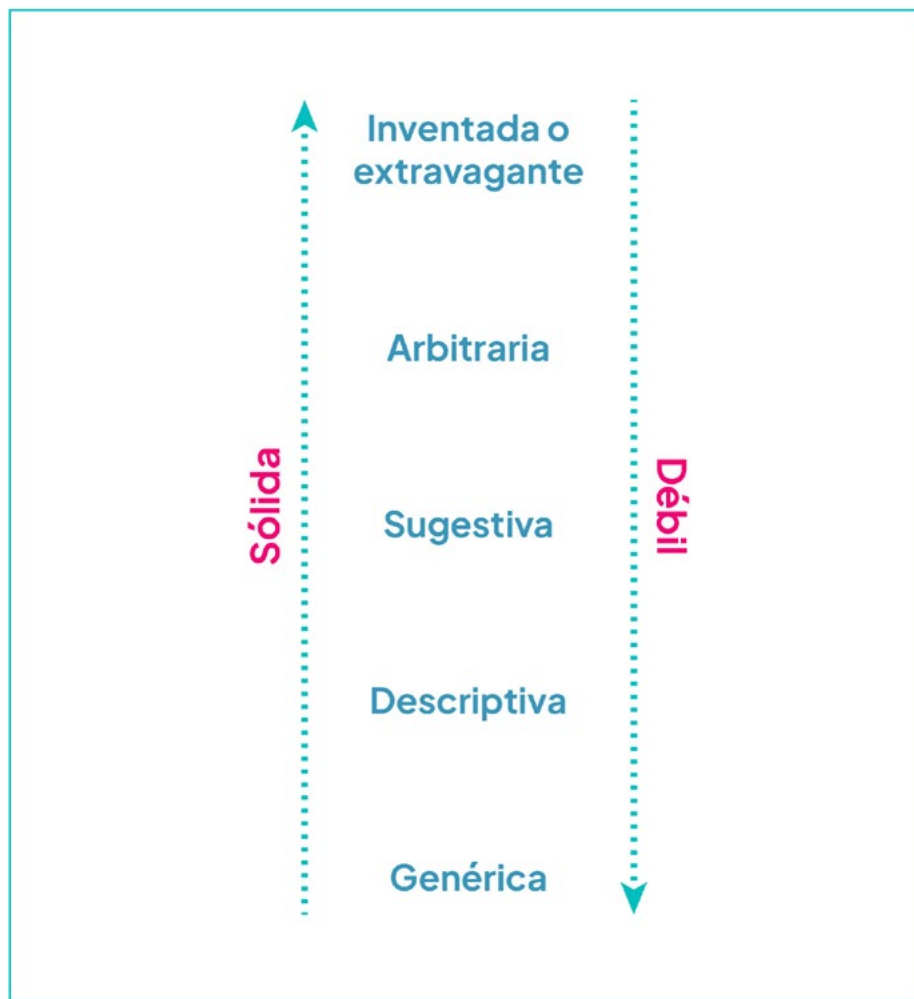
Ejemplo:

Nadie puede reivindicar el derecho exclusivo a emplear la palabra “silla” para designar una silla. De manera análoga, una manzana constituiría un símbolo genérico para la comercialización de manzanas, pero constituiría un símbolo arbitrario en el caso de la comercialización de computadoras.

Es importante observar que para mantener la fuerza distintiva de una marca es necesario un uso adecuado de esa marca. Debería asegurarse de que su empresa utiliza adecuadamente la marca, de modo que no debilite involuntariamente una marca sólida (véase el apartado N.º 37).

La importancia de las marcas con fuerte poder distintivo

- » Es más probable que se conceda el registro a las marcas que son fuertes. Están mejor protegidas contra problemas como las marcas en conflicto con ellas o las marcas que pueden llevar a confusión. En cambio, las marcas débiles se ven sometidas a mucha mayor competencia. A sus competidores les será más fácil utilizar una marca que sea similar a una marca débil y no se considerará que infringen los derechos sobre esta última.
- » Las marcas fuertes distinguen claramente sus productos de los de la competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas.
- » Las marcas fuertes son más eficaces para su uso en las actividades empresariales cuando se desea promover la autenticidad y ampliar las líneas de productos.



10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?

Cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la protección. Una marca puede ser intrínsecamente distintiva o adquirir carácter distintivo. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de protección elevado. Las marcas descriptivas no son intrínsecamente distintivas. Algunas maneras de aumentar el carácter distintivo de su marca son las siguientes:

- » Utilizar un tipo de letra especial en lugar de letras convencionales.
- » Elegir y utilizar colores específicos.
- » Añadir a las letras un logotipo o elementos gráficos.



NIKE, Inc. Imagen procedente de la Publicación de la OMPI N.º 900.1. El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas, pp.28.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condición y correr el riesgo de convertirse en genéricas si se utilizan de manera inadecuada, por lo que es imprescindible mantener un uso adecuado y servirse de los derechos de observancia (véanse los apartados N.º 37 y 49).

11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

¿Cómo se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas pero la lista de comprobación siguiente puede resultar útil.

- » Compruebe que nadie más ha registrado la marca o una marca que sea tan similar que induzca a confusión. Puede empezar por efectuar una búsqueda sencilla en Internet y, a continuación, proseguir con una búsqueda exhaustiva de marcas (véase cómo efectuar un análisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.º 19). No lo haga solo en su país, sino también en todos los mercados de exportación de su interés.
- » Verifique que el signo propuesto satisface todos los requisitos jurídicos absolutos para el registro de una marca (véanse los motivos de denegación de las solicitudes en el apartado N.º 17).
- » Haga todo lo posible por seleccionar una marca distintivamente fuerte. Es posible que, para su equipo de marketing, la fuerza distintiva de su marca sea inversamente proporcional al atractivo de esa marca. Sin embargo, no olvide que una marca fuerte constituirá un potente instrumento de comercialización a largo plazo. Lo más aconsejable para dotarse de unos derechos jurídicos de marca amplios es seleccionar una marca que consista en palabras inventadas o extravagantes o una marca arbitraria.
- » Evite imitar marcas ya existentes. Es improbable que se conceda el registro de una marca de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita de forma incorrecta. Por ejemplo, Fresh & Easy® es la marca registrada en los Estados Unidos de América de una cadena de pequeñas tiendas de comestibles. No sería aconsejable intentar abrir una tienda similar con la marca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se consideraría que es tan similar a la marca ya existente que induce a confusión y, por lo tanto, no se permitiría su registro o, en caso de registrarse, podría ser impugnada posteriormente.

- » Examine las posibles limitaciones al registro de una marca que incluya términos o signos geográficos (véanse el apartado N.º 17 y N.º 6).
- » Asegúrese de que la marca no tiene ninguna connotación no deseada en su propio idioma o en cualquiera de los idiomas de los posibles mercados de exportación
- » Compruebe si el nombre de dominio correspondiente (es decir, la dirección de Internet) está disponible para proceder a su registro (véase el apartado N.º 39 para obtener más información sobre la relación entre las marcas y los nombres de dominio). Quizás desee comprobar también si el nombre de usuario correspondiente está disponible en los sitios web de las redes sociales pertinentes que pretende utilizar, como X, Facebook, LinkedIn u otras similares.
- » Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que sea apta para todos los tipos de soportes publicitarios.
- » Proteja las marcas figurativas. Los consumidores, al buscar un producto, se guían esencialmente por los colores y las presentaciones gráficas. Por ese motivo, muchas empresas deciden servirse de un símbolo, un logotipo, un diseño o una forma como marca o como complemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos en virtud de la legislación en materia de diseños industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artista que conciba un logotipo, asegúrese de formalizar con este un contrato escrito en el que se estipule que los derechos sobre ese logotipo serán propiedad del titular del registro de marca (véase el cuadro que figura a continuación).

Gestionar la creación de nuevas marcas

- » Al crear marcas nuevas, coordine el proyecto con todas las personas interesadas de su empresa, es decir, con las que se encarguen de la comercialización, la publicidad, las relaciones públicas y los asuntos jurídicos. Esto ayudará a conciliar los intereses contrapuestos respecto de si se debe crear una marca que consista en palabras inventadas o extravagantes en lugar de una marca descriptiva. Es fundamental trabajar conjuntamente con todos esos departamentos con la finalidad de formular una estrategia de marca sólida.
- » Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una marca fuerte, como las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, y oriente a su empresa hacia estrategias a largo plazo. Esto ayudará a su equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desafíos que plantea la creación de una marca nueva.
- » Puede que sea beneficioso subcontratar la creación de su marca. Quizás necesite contratar a un diseñador, así como solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la imagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben colaborar estrechamente con su equipo de marketing y publicidad con el objetivo de formular una estrategia de marca integral.

Es importante señalar que las marcas y los logotipos artísticos también pueden estar protegidos por derecho de autor. Cuando subcontrate la creación de una marca, es conveniente que aclare las cuestiones relativas a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original o que se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca, o ambos.

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Cuál es la solidez de su marca? Determine el carácter distintivo de su marca en comparación con las de la competencia.
- » Creación de una marca nueva. Coordine internamente la creación de una marca nueva entre los responsables del marketing, la publicidad y las relaciones públicas, así como de los asuntos jurídicos, a fin de garantizar que se cree una marca fuerte y que esta se utilice al máximo de sus posibilidades.
- » Búsqueda. Compruebe la disponibilidad de la nueva marca y el nombre de dominio correspondiente y los nombres de usuario de las redes sociales (véase el apartado N.º 19).
- » Más información. Véanse los puntos 1 y 2 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

el
secreto
esta en
la marca

5

La protección de las marcas

12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?

En El Salvador, la protección jurídica de una marca se obtiene mediante su registro. El registro se consigue mediante la presentación de una solicitud de registro ante el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros. Esta presentación puede realizarse en dicha oficina o a través de un formulario que se obtiene en la página web del Centro Nacional de Registros. Para efectuar el registro puede resultar muy útil contratar los servicios de un agente de marcas. En El Salvador, las marcas notorias pueden protegerse sin necesidad que estén registradas.

El sistema del primer solicitante del registro de la marca y el sistema del primer usuario de la marca

El Salvador sigue el sistema del primer solicitante del registro de la marca, Esto tiene algunas excepciones con los nombres comerciales, cuya protección inicia con el primer uso público en el comercio.

La normativa de El Salvador establece que las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes de registro de una marca serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud. No obstante, existe la excepción de las marcas notoriamente conocidas (véase el apartado N.º 5).

Por consiguiente, el sistema del primer solicitante del registro de la marca alienta a que se registre pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de una marca que no haya sido registrada no confiere derecho alguno, los competidores pueden imponerse a los derechos del “verdadero” titular de la marca por medio de la presentación la primera solicitud de registro de marca para una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

Si amplía su actividad empresarial a países que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, es aconsejable que:

- » Presente una solicitud de registro de marca en esos países antes de efectuar la importación o fabricación propiamente dichas de los productos e, incluso, antes de reunirse o mantener negociaciones con otras empresas de esos países. Existen empresas que buscan marcas usadas o que hayan podido ser usadas pero que no estén registradas. Proceden a registrarlas y, seguidamente, se dirigen a su propietario legítimo con la pretensión de que les pague una compensación.
- » Presente una solicitud de registro de marca, aunque su empresa solo fabrique productos en esos países y no tenga intención de venderlos en ellos. Si la marca se aplica a sus productos en uno de esos países, se considerará que está “usando” la marca en ese país (véase el apartado N.º 34). Existe el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciario o su distribuidor, registren su marca. Si así ocurriera, cabe la posibilidad de que la empresa que lo haga tenga derecho a impedirle que siga fabricando y exportando productos que lleven la marca registrada, puesto que hacerlo supondría una infracción del derecho de marca, aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese país.

13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos disponen para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?

En función de la naturaleza de su marca o sus productos, podrá utilizar uno o varios de los tipos de derechos de propiedad intelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

- » **Acondicionamiento distintivo o presentación distintiva.** La imagen comercial y la apariencia general de su negocio o la presentación de sus productos reciben el nombre de “acondicionamiento distintivo” en algunos países y, en otros, el de “presentación distintiva”. En El Salvador, se considera marca la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. El acondicionamiento distintivo o imagen comercial puede consistir en uno varios elementos (por ejemplo, el color, el tamaño o la forma del embalaje); o puede consistir en la imagen o el concepto integrales de un producto, su embalaje o su decoración, que tal vez abarquen el conjunto del aspecto y atmósfera de una empresa, comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, productos derivados, sitios web o etiquetas. Por consiguiente, el término “acondicionamiento distintivo” o imagen comercial puede hacer referencia a la manera en que se “acondiciona” un producto para su puesta en el mercado. Algunos ejemplos son el recipiente de zumo de Realemon®, que tiene forma de limón de plástico; la forma de la botella de Coca-Cola®; y los bombones envueltos en papel de aluminio dorado que fabrica Ferrero Rocher®. Por otra parte, un restaurante puede emplear una marca con objeto de salvaguardar su nombre y buscar la protección que confiere el acondicionamiento distintivo para su aspecto y atmósfera distintivos, que incluyen su decoración, su carta, la configuración de sus instalaciones y el estilo del servicio que ofrece. Entre los restaurantes que poseen un acondicionamiento distintivo o imagen comercial propia figuran McDonald's®, Wendy's® y Taco Bell®. Definir y proteger su acondicionamiento distintivo o imagen comercial puede ser fundamental para la creación de su imagen de marca propia. Habida cuenta de que, en ocasiones, dicha imagen desempeña la misma función que una marca (identificar el origen de los productos en el mercado), en El Salvador se protege como marca y bajo la figura de competencia desleal.



El acondicionamiento distintivo de FERRERO ROCHER® es una marca, propiedad de Ferrero. Tomado de la guía original de la OMPI.

- » **Diseños industriales.** La exclusividad respecto de cualquier forma bidimensional o tridimensional que, incorporado a un producto utilitario, le da una apariencia especial, y que es apto para servir de tipo o modelo para su fabricación, puede obtenerse por conducto de la protección de los diseños industriales. Para estar protegido de conformidad con la legislación salvadoreña un diseño industrial ha de ser nuevo. La protección de los diseños industriales no abarca ninguna característica técnica del artículo y solo podrá aplicarse a una forma nueva. Los derechos sobre un diseño industrial tienen una duración limitada de (10 años), pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del derecho impedir que la competencia comercialice productos que sean idénticos o que al consumidor le parezca que tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el fabricante de un producto podrá impedir la comercialización de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante señalar que, si desea proteger su diseño industrial, se debe solicitar el registro ante el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.¹
- » **Derecho de autor.** Las obras literarias y artísticas originales pueden estar protegidas por derecho de autor. Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instrucciones, música, dibujos, fotografías, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases de datos, programas informáticos, etc. La protección del derecho de autor es automática (es decir, no es necesario realizar depósito de la obra para gozar de los derechos que establece la ley) y tiene una duración no inferior a 70 años contados a partir de la muerte del creador/autor.²
- » **Patentes.** Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.³
- » **Secretos comerciales.** La información empresarial confidencial puede beneficiarse de la protección de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general por terceros y el propietario haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Asegúrese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que todavía no se hayan usado o registrado.⁴
- » **Las leyes sobre competencia desleal** pueden permitirle adoptar medidas contra las prácticas empresariales desleales de la competencia. Pueden brindarle una protección añadida contra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus productos.
- » **Protección acumulativa.** Dependiendo de su imagen de marca o sus productos, tal vez pueda valerse de diversos derechos de propiedad intelectual y lo más aconsejable es obtener el asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual a fin de asegurarse de que protege adecuadamente sus activos de propiedad intelectual:

¹ Véase Lo atractivo está en la forma, publicación de la OMPIN.º 498, y el módulo 02 de IP PANORAMA™

² Véase Expresión creativa, publicación de la OMPIN.º 918, y el módulo 05 de IP PANORAMA™.

³ Véase Inventar el futuro, publicación de la OMPIN.º 917.1, y el módulo 03 de IP PANORAMA™.

⁴ Véase el módulo 04 de IP PANORAMA™

En El Salvador, un signo específico puede contar con protección acumulativa con arreglo a la legislación en materia de derecho de autor, diseños industriales y marcas; por consiguiente, ese signo podrá satisfacer los requisitos establecidos en la legislación respectiva como obra artística, ornamentación o logotipo. No obstante, el grado y el alcance de esa protección acumulativa depende de los derechos adquiridos conforme a cada tipo de protección.

Ejemplos de protección acumulativa de la propiedad intelectual

Los personajes de dibujos animados están protegidos por derecho de autor como obras artísticas, pero, al mismo tiempo, empresas como Warner Bros Entertainment han registrado como marcas una serie muy numerosa de personajes de dibujos animados, entre ellos Tweety® (Piolín), Daffy Duck® (Pato Lucas) y Elmer Fudd® (Elmer Gruñón).

Ejemplo:

Jollibee®, una cadena de restaurantes de comida rápida de Filipinas ha registrado su mascota como marca.



La palabra, el logotipo y la mascota de Jollibee® son marcas registradas de Jollibee Foods Corporation. Todos los derechos reservados. Tomado de la guía original de la OMPI.I.

14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?

En El Salvador, el derecho a la marca nace con el registro de la misma ante el Registro de Propiedad Intelectual, lo cual permite numerosas ventajas:

- » Exclusividad nacional o regional (un grupo de países). El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar la marca para el comercio en todo el país o región donde obtuvo el registro (véase el apartado N.º 30). Por el contrario, en los países en los que se reconocen también los derechos de las marcas no registradas, estos estarán limitados a la parte del país en la que se usa la marca efectivamente y en la que esta ha adquirido una reputación gracias a ese uso.
- » Mayor facilidad para hacer valer los derechos de la marca. El registro de la marca conlleva la presunción de que usted es el propietario de la marca y, por lo tanto, tiene derecho a impedir que esa marca sea usada por terceros. Con ello se tiene un elemento de prueba idóneo

sobre la propiedad de la marca, en caso de un proceso judicial de infracción de marca o de nulidad, En El Salvador, cuando la marca está registrada, y existie infracción a la misma se puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que ocasiona la infracción de los derechos de marca.

- » Desalienta a los infractores. En primer lugar, el registro permite al titular emplear el símbolo ® a continuación del nombre de la marca, lo cual advierte a todos de que la marca está registrada (véase el apartado N.º 35). En segundo término, una marca que esté registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado ante el Registro de Propiedad Intelectual por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a las empresas que pretendan registrarla (véase el apartado N.º 19). En tercer lugar, dicha oficina puede denegar la solicitud de registro de la marca de determinados productos o servicios cuando, por su semejanza con la marca registrada, pueden inducir a confusión por ser productos o servicios de la misma clase o naturaleza (véase el apartado N.º 28).
- » Activo valioso. Es más fácil vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una marca registrada y normalmente se obtiene un precio más alto. El registro facilita la utilización de una marca en un acuerdo de franquicia o en la explotación de productos derivados (véanse los apartados N.º 42 y 46).
- » Fondos. A veces, una marca registrada que goce de buena reputación también puede utilizarse para obtener financiación o para constituir una prenda a favor de las instituciones financieras, que son cada vez más conscientes del valor que revisten las marcas para la prosperidad de las empresas.
- » Impide las importaciones. En El Salvador, el titular de una marca registrada puede solicitar a la administración de aduanas, inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las marcas que no están registradas no pueden acceder a esa protección (véase el apartado N.º 52).

Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la marca, es posible que la inversión que ha realizado en la comercialización de un producto no dé los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan similares que induzcan a confusión. Los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata del producto de su empresa. No solo causaría una merma de los ingresos de su empresa y confundiría a sus clientes, sino que también podría dañar el prestigio y la imagen de su empresa, especialmente si el producto rival es de una calidad inferior.

15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?

Los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca permiten a su propietario impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con una marca idéntica o tan

similar que pueda llevar a confusión. Por lo tanto, podrá prohibir que los competidores a) coloquen la marca en sus productos o en el embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos que lleven la marca o que presten servicios con esa marca, c) importen o exporten productos que lleven esa marca o d) utilicen esa marca en los documentos, los sitios web y la publicidad de sus empresas.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen límites. La vigencia de esos derechos está limitada a:

- » el país o los países en los que haya registrado la marca (véanse los apartados N.º 30 y 31);
- » los productos o servicios para los que está registrada la marca (véase el apartado N.º 28); y
- » las situaciones en las que es probable que la marca infractora induzca a confusión a los consumidores (véase el apartado N.º 50).

16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que, al registrar una empresa y su nombre comercial en el registro mercantil, estos también quedarán protegidos automáticamente como marca. No es así. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre comercial y la marca de producto o de servicio:

- » El nombre de la empresa, o razón social, es el nombre oficial que figura inscrito en el registro de Comercio. Se emplea en los estatutos de una sociedad, los contratos, los impuestos y otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A menudo termina en siglas como S.R.L., S.A. u otras similares, que denotan la naturaleza jurídica de la empresa. Por ejemplo, “Blackmark International, S.R.L.”.
- » El nombre comercial es el nombre que utiliza la empresa para identificarse cuando se comunica con sus clientes. Puede coincidir o no con la razón social. En El Salvador, se adquieren derechos exclusivos con respecto a un nombre comercial por el mero hecho de usarlo en público (es decir, sin que medie su registro oficial y sin formalidad alguna).
- » Una marca, es el signo que utiliza una empresa para diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia. Cabe la posibilidad de que incluso las pequeñas empresas posean más de una marca de producto o de servicio. Así, Blackmark International S.R.L. puede vender uno de sus productos con el nombre de Blackmark y otro con el de Redmark. Las empresas pueden emplear una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de sus productos en particular o un tipo específico de sus productos. Cuando una empresa utiliza su nombre comercial, o una parte del mismo, como marca de producto o servicio, también debería registrarlos como marca.

Ejemplo:

Calleja S.A. de C.V. es una empresa salvadoreña en el sector de supermercados que utiliza la marca SUPER SELECTOS, así como otras marcas vinculadas a la administración de una cadena de supermercados, tiendas y despensas; todo enmarcado en ofrecer productos diversos de tal manera que permita al consumidor examinarlos y, finalmente, comprar estos productos de una manera cómoda y satisfaciendo sus necesidades

17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?

Además de comprender lo que son las marcas fuertes, un empresario también debería saber qué tipos de marcas no son susceptibles de ser registradas. En general, existen dos tipos de prohibiciones de registro:

- » Marcas inadmisibles por razones intrínsecas: razones inherentes a la marca en sí misma.
- » Marcas inadmisibles por derechos de terceros: aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexistentes, ya sea sobre marcas registradas o de otra índole.

Las solicitudes de registro de marcas pueden denegarse sobre la base de las razones intrínsecas siguientes:

- » Que consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio que se trate.
- » Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual o del servicio de que se trate. (por ejemplo, la palabra “teléfono” como marca para teléfonos móviles; véase el apartado N.º 9).
- » Que consistan en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate.
- » Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio que se trate.
- » Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva.
- » Que consista en un simple color aisladamente considerado.
- » Que reproduzca o imite total o parcialmente el escudo, bandera u otro emblema de cualquier Estado u Organización Internacional.
- » Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.

- » Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplique. Esta prohibición es aplicable para características funcionales importantes (como la forma de las asas y el ensamblado de las hojas de una tijera, que es necesario para el funcionamiento de las tijeras), esa forma no puede registrarse como marca. Análogamente, no es posible obtener un registro de marca para un asa, como las que llevan las tazas de café, porque el asa desempeña la función esencial de permitir sostener una taza caliente. Si la competencia no pudiera emplear un asa, disminuiría su capacidad para competir eficazmente.
- » Los signos que se consideran contrarios al orden público o a la moral. Generalmente, no se permite el registro como marca de las palabras e imágenes que se considera que violan las normas comúnmente aceptadas de la moral y la religión.

Se deniegan por “derechos de terceros” las solicitudes de registro de marca en las que la marca que se desea registrar entra en conflicto con derechos de marca preexistentes. En El Salvador, se prohíbe el registro si un signo fuera idéntico o similar a una marca ya registrada o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior para mercancías o servicios relacionados, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. También se prohíbe el registro de una marca si constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida que pertenezca a un tercero. En ambos casos, si la oficina de registro considera que la marca es idéntica a una existente o tan similar que podría llevar a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda.

También se deniega una solicitud de marca, si el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, o consistiera parcial o totalmente en el nombre, firma, título, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo autorización expresa del tercero o de sus herederos.

Otra razón de denegatoria es si el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditase la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad.

Por último, se deniega una marca si el signo fuere susceptible de causar confusión con una indicación geográfica o una denominación de origen protegida o cuya protección haya sido solicitada con anterioridad a la solicitud de la marca y si el signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie su autorización expresa.

18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?

Tal vez se desee reutilizar una marca de un competidor que ha dejado de usarse pero que sigue siendo recordada con afecto. El recuerdo de la marca que tiene el público puede dar lugar a una demanda instantánea de su nuevo producto, reducir los costos de publicidad y contri-

buir a que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca que cuyo registro se encuentra caducado, sin permiso y sin efectuar pago alguno (véase el apartado N.º 35). No obstante, la utilización de una marca en esas condiciones puede comportar riesgos, en particular si los consumidores continúan reconociéndola. La reintroducción de esa marca puede confundir o engañar al público. A ello se añade la posibilidad de que el propietario original esté en condiciones de demostrar la notoriedad) de la marca y refutar el uso y registro de la misma y la presunción de abandono.

Si tiene interés en utilizar una marca abandonada, sería prudente que:

- » solicitar el asesoramiento de un abogado especializado en marcas;
- » verificar cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que el registro de ésta se encuentra caducado;
- » solicitar la cancelación del registro si la marca continúa estando registrada;
- » registrar la marca para los fines que se proponga; y
- » para tener plena seguridad, buscar un arreglo económico con el propietario original por la cesión de la marca o por el compromiso de no presentar una demanda.

En ocasiones, es posible adquirir una marca que continúa siendo propiedad de otra empresa, que sigue usándola. Cuando adquiera una marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

- » ¿Está registrada la marca? ¿Para qué países? ¿Para qué categorías de productos o servicios?
- » ¿Quién es el propietario actual de la marca? ¿Quiénes fueron los anteriores propietarios, si los hubo?
- » ¿Hay alguna licencia preexistente? Si es así, ¿cuál es el alcance de los derechos de las licencias preexistentes? ¿Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condiciones sobre la calidad de los productos o los servicios que se comercialicen con esa marca?
- » ¿Hay algún derecho de retención, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial contencioso en curso que pueda poner en peligro la marca?
- » ¿Han impugnado la marca los competidores en alguna ocasión?
- » ¿Le concede el vendedor declaraciones y garantías suficientes en el acuerdo de adquisición?

Téngase en cuenta que en El Salvador una cesión de un registro de marca debe registrarse ante el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?

Una vez que haya elegido una marca nueva, lleve a cabo un análisis adecuado de la disponibilidad de la marca. La comprobación de que la marca esté disponible para ser registrada responde a varios fines y mitigará los principales riesgos, lo que le ahorrará un tiempo y unos recursos valiosos. Esos fines son los siguientes:

- » El análisis de disponibilidad de la marca le permite asegurarse de que no infringe la marca de otra empresa. Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este por daños y perjuicios y de que reciba mala publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizar la marca. Probablemente tenga que destruir todos los embalajes y el material publicitario y de otra índole en los que aparezca la marca infractora. Su empresa deberá hacer frente, asimismo, a un costo adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen quienes tienen poca experiencia en realizar un análisis de disponibilidad de la marca es pensar únicamente en si alguien ha registrado exactamente la misma marca y no en si existe algo “similar” (como se explica en el apartado N.º 50). No olvide que la infracción del derecho de marca tiene lugar si la marca propuesta, o una marca que sea tan similar que lleve a probabilidad de confusión, ya es propiedad de otra empresa que la utiliza para productos idénticos o similares.
- » Mediante el análisis de disponibilidad de la marca, puede determinar si se puede registrar la marca propuesta. Así, evita gastos inútiles relacionados con la solicitud de registro de marca si determina previamente que la marca propuesta no está libre para su utilización.
- » Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el análisis de disponibilidad le ayudará a conocer el grado de solidez o fuerza distintiva de la marca desde un punto de vista jurídico.
- » Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su actividad empresarial exijan un informe con los resultados del análisis de disponibilidad de la marca antes de hacer negocios con usted. Por ejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o la compañía aseguradora de su empresa no deseen que asuma un riesgo evitable.

¿De qué manera determina que la marca que prevé utilizar está disponible para su registro? Podrá comenzar por llevar a cabo una búsqueda preliminar de marcas por su cuenta:

- » Busque marcas registradas y solicitudes de registro de marcas que estén pendientes. Averigüe si el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros (o una empresa de bases de datos especializada) cuenta con una base de datos de marcas registradas que pueda consultar en línea gratuitamente. En El Salvador, la búsqueda tiene una tasa de derechos oficiales de US\$20.00 por cada búsqueda en cada clase.

- » En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas de propiedad intelectual ordenadas por países.
- » Busque, asimismo, marcas que no estén registradas pero que ya se utilizan y que pudieran estar en conflicto. Esta comprobación reviste especial importancia en los países que protegen las marcas en virtud de su uso, no así en El Salvador, en donde el derecho a la marca nace con el registro de la misma. (véase el apartado N.º 12). Efectúe una búsqueda en Internet por medio de motores de búsqueda como Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales en Internet, las guías de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.
- » Lleve a cabo una búsqueda de nombres de empresa o de dominio idénticos o similares, los cuales pueden representar un obstáculo para el registro de una marca (véanse los apartados N.º 19 y 39).

Si su marca supera esa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratar los servicios de una empresa especializada en la búsqueda de marcas o agente de marcas para que efectúe una búsqueda exhaustiva a cambio del pago de unos honorarios y, lo que es más importantes, interprete los resultados de la búsqueda. El agente podrá llevar a cabo una o más de las acciones descritas a continuación:

- » Buscar equivalentes fonéticos, equivalentes en otros idiomas, variantes ortográficas y otro tipo de variantes.
- » Determinar si una connotación lingüística de una marca cae en alguna prohibición establecida en la ley.
- » Realizar búsquedas en los directorios de nombres de empresa y razones sociales, en las guías telefónicas y en los directorios comerciales especializados en el sector de su empresa.
- » Facilitarle un informe con los resultados del análisis de disponibilidad de la marca con todos los posibles conflictos que haya encontrado.

Debe tener en cuenta que toda búsqueda de marcas deberá llevarse a cabo:

- » con respecto a los países pertinentes (tenga en cuenta asimismo los planes futuros de ampliación de su empresa);
- » con respecto a los productos a los que se aplicará la marca (las marcas están agrupadas por "clase", con arreglo a los productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente, tal vez convenga que comience por familiarizarse con las diferentes clases de marcas (véase el apartado N.º 28); y
- » con respecto a las marcas que sean tan similares que lleven a confusión (en este aspecto puede ser útil contar con la orientación de un agente de marcas).

¿Qué grado de exhaustividad debe tener ese análisis de disponibilidad de la marca? El alcance de su búsqueda vendrá determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su presupuesto y el tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco internacional, la búsqueda puede

resultar no solo bastante costosa, sino también un proceso de resultados impredecibles. Además, ninguna búsqueda podrá descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no registradas. Sin embargo, realizar una búsqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que no efectuar búsqueda alguna.

20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?

Es importante presupuestar adecuadamente los costos que comporta la creación y el registro de la marca, a saber:

- » La creación de un logotipo, una palabra, un lema o un eslogan que sirva de marca entraña costos, especialmente si se subcontrata esa tarea.
- » La búsqueda para analizar la disponibilidad de la marca también comporta unos costos.
- » El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos (o las clases de marcas). El Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros puede informarle más detalladamente sobre los costos relacionados con el registro de una marca y la renovación de ese registro. Las empresas que recurran a un agente de marcas para que preste su ayuda en la tramitación del registro deberán sufragar gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos durante la tramitación del registro.

21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intención de utilizar una marca, o de permitir su uso a terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona física o una persona jurídica. Toda persona natural o jurídica, independientemente de su nacionalidad o domicilio, puede adquirir y gozar de los derechos que la ley de El Salvador establece. Ninguna condición de nacionalidad, domicilio o establecimiento en El Salvador será exigida para gozar de los derechos establecidos.

22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?

En El Salvador no es obligatorio que se contraten los servicios de un agente de marcas para presentar una solicitud de registro de marca. De ser así, uno mismo puede presentar la solicitud. Sin embargo, para ahorrar tiempo y una asesoría adecuada, es recomendable recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los pormenores del trámite

de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de que la protección se solicite con arreglo a la clase o clases de marcas adecuadas y se evita el riesgo de que la solicitud sea denegada por razones intrínsecas o derechos de terceros. La presentación de una solicitud de registro de marca no es un asunto administrativo rutinario. Es necesario que elabore una estrategia apropiada en lo tocante a la forma de la marca y la amplitud o limitación de la descripción de los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resultados de la búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca y las posibles controversias que puedan suscitarse más adelante. También tendrá que considerar los planes futuros para la marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios para los que se desea utilizar la marca estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de que necesite asesoramiento de orden práctico y un análisis de los riesgos respecto de la mejor estrategia para responder a las decisiones de la oficina, en especial a una denegación, acción oficial u oposición. Por todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con la ayuda de un agente de marcas. Si solicita el registro de una marca en el extranjero, quizás se le exija que tenga un agente de marcas que resida en el país de que se trate. La oficina de marcas competente de ese país podrá facilitarle una lista de agentes de marcas oficialmente autorizados o su abogado local puede recomendarle opciones de abogados dedicados a Propiedad Intelectual

23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?

En El Salvador, el tiempo necesario para registrar una marca; suele oscilar entre tres meses a cinco meses, siempre y cuando no se presenten objeciones u oposiciones (véase el apartado N.º 24). El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto. Asegúrese de que prepara la solicitud de registro de marca con suficiente antelación, de manera que disponga del registro antes de empezar a utilizar la marca en sus productos o en la publicidad.

24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?

Tras haber efectuado una búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su registro (véase el apartado N.º 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

En el cuadro que se presenta a continuación se proporciona una perspectiva general básica del proceso de solicitud.

El registro de una marca, paso a paso

En El Salvador, El proceso inicia con la presentación de una solicitud de registro, que puede ser preparada por el interesado, su apoderado o a través del formulario que para tal efecto dispone el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

1. La solicitud de registro

Lo primero que hay que hacer es presentar una solicitud de registro de marca en la cual debe estipularse el 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; la marca cuyo registro se solicita, debiendo adherirse un modelo o ejemplar. Cuando la marca estuviese constituida únicamente por un diseño, el solicitante le asignará una forma de identificación. Cuando la marca estuviese constituida por sonidos, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama o por cualquier otro medio conocido o por conocerse, además deberá anexarse la marca sonora en un soporte material. Cuando la marca estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del castellano, se deberá incluir una simple traducción del mismo. Debe además contener una lista que contenga el nombre de los productos o servicios que distinguirá la marca, conforme a la clasificación internacional con indicación de la clase a que correspondan. En la solicitud también debe estipularse las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color o combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso. Las reservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan en el modelo carecerán de valor; Asimismo, debe pagarse la tasa exigida por ley. Si se van a utilizar formularios, estos formularios están disponibles en la página web del Centro Nacional de Registros.

2. Examen de forma

El Registro de la Propiedad Intelectual examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades establecidos en la ley, especialmente los requisitos de la solicitud.

3. Examen de fondo

El Registro de la Propiedad Intelectual examinará si la solicitud incurre en las prohibiciones por razones intrínsecas o por derechos de tercero.

4. Publicación y oposición

Superados los exámenes de forma y fondo, y admitida la solicitud a trámite, el Registro de Propiedad Intelectual entrega al interesado el cartel respectivo que debe publicarse en el Diario Oficial y en un Diario de Mayor Circulación. A partir de la fecha de la primera publicación cualquier interesado que alegue tener un mejor derecho puede presentar oposición a la solicitud de registro. De aceptarse la oposición, la solicitud es denegada. Rechazada que fuera la oposición, se ordena el registro de la solicitud.

5. Registro

Una vez que se ha decidido que no existen motivos para denegar la solicitud o que se haya rechazado la o las oposiciones presentadas se ordena el registro de la marca y se entrega un certificado de registro cuyo período de validez es de 10 años.

6. Renovación

La marca puede ser renovada indefinidamente mediante el pago de las tasas de renovación exigidas, por períodos de 10 años. Pero si no se usa durante el período establecido en la legislación nacional de marcas, un legítimo interesado puede acudir a un juzgado a presentar una acción de cancelación por no uso. (véase el apartado N.º 34).

25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?

En El Salvador, las marcas registradas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente (por períodos consecutivos de 10 años) a condición de que se paguen periódicamente las tasas de renovación. Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga teniendo intereses (véase el apartado N.º 32).

26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Sí. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que haya ningún riesgo de infracción de los derechos de un tercero en países distintos, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida. Por el contrario, las marcas idénticas o similares no pueden coexistir en el mismo país si amparan productos o servicios idénticos o similares. Sin embargo, la coexistencia puede darse cuando:

- » se utilicen para productos o servicios distintos que están incluidos en clases diferentes de la Clasificación de Niza (véase el apartado N.º 28), a excepción de las marcas notoriamente conocidas (véase el apartado N.º 5); o
- » sea improbable que haya ninguna confusión en el mercado; o bien
- » haya un acuerdo de coexistencia. En El Salvador los acuerdos de coexistencia son aceptados para marcas similares, pero no para las marcas idénticas.

Ejemplo:

Delta® es una marca registrada en la Unión Europea, propiedad de diferentes empresas de servicios de transporte aéreo, soldadoras, piscinas y cigarrillos.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo mercado es efectuar oportunamente una búsqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho, se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusión, necesitará decidir en cada caso cuál es la respuesta apropiada:

- » Una posible solución es concertar un acuerdo de coexistencia con el propietario de la marca con la que se está en conflicto. El objetivo principal es lograr la coexistencia pacífica en el mercado mediante la determinación de las condiciones que lo permitan.
- » En El Salvador, todo conflicto que se refiera a uso indebido de marcas debe ventilarse en procesos judiciales.
- » También es posible comprar (o vender) u obtener una licencia sobre la marca con la que existe conflicto (esto se analiza con más detalle más adelante, en la Parte VI).

27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Su empresa deberá consultar al Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros o a un agente de marcas, para saber si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y se paguen las tasas correspondientes. Siempre es recomendable registrar la marca tal cual es utilizada en el mercado.



El logotipo Shell® es propiedad del grupo de empresas Royal Dutch Shell.
Tomado de la guía original de la OMPI.

28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?

En El Salvador se exige que en la solicitud de marca se indiquen los productos o servicios para los que se desea registrar la marca y que se agrupen con arreglo a clases conforme a la clasificación de Niza. Si ha registrado una marca para un producto determinado y desea usarla para un producto o servicio que pertenece a otra clase, deberá presentar una nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de marca debe hacerse respecto de los productos correspondientes de la clase 8 de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. En El Salvador se puede presentar solicitudes separadas para productos o servicios de distintas clases o se puede presentar una solicitud multiclase en la cual se agrupan en una sola solicitud todos los productos o servicios con su respectiva clase a la que pertenecen.

Un sistema bien clasificado

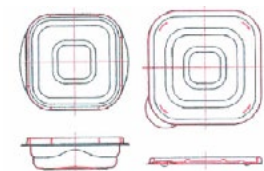
La mayoría de los países del mundo utilizan los sistemas de clasificación internacional. Con la Clasificación de Niza se establece un sistema de clasificación de los productos y servicios para todos los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios) y la Clasificación de Viena se emplea para las marcas que consisten total o parcialmente en elementos figurativos (consta de 39 categorías). Podrá encontrar más información sobre la Clasificación de Niza y la Clasificación de Viena en www.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificación internacional permiten almacenar ordenadamente la información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en función de su forma. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos de marcas. Es fundamental registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizarla.

29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

La forma de su producto puede ser un elemento importante de su marca; este elemento puede protegerse de varias maneras.

- » La forma de un producto generalmente puede protegerse como diseño industrial (véase el apartado N.º 13). Con frecuencia, una empresa registrará la forma de su producto como diseño industrial y, puede también, proceder a registrarla como marca tridimensional.



TACOPLAST, S.A. DE C.V. Recipiente térmico para alimentos. 20130189124

- » En El Salvador es posible registrar la forma de un producto como marca tridimensional siempre que la forma sea novedosa y no sea funcional. Para satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de tener carácter distintivo. Además, la forma no debería estar determinada por la función del producto (véase el apartado N.º 11). Normalmente, no reciben protección las formas que son excesivamente sencillas o que se han utilizado de manera generalizada. Esto comporta que los consumidores deban reconocer y relacionar el producto que tiene

una forma específica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de Toblerone® o con la forma característica del iPod® de Apple). La ventaja que se deriva de la protección por marca, en lugar de la protección que brinda el registro como diseño industrial, es que puede tener una duración indefinida y suele obtenerse con mayor facilidad.

- » En El Salvador, la forma de un producto también podría protegerse vía competencia desleal. Dicha protección puede comprender el embalaje o la forma distintivos de un producto (véase el apartado N.º 13). En El Salvador, es necesario que la forma posea carácter distintivo y la característica protegida no puede ser un elemento funcional (véase el apartado N.º 17).
- » Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de protección por derecho de autor (véase el apartado N.º 13). No es una protección tan sólida como la protección que brinda el registro de una marca o de un diseño, pero resulta sumamente útil en determinadas circunstancias; por ejemplo, en los países en los que no haya registrado su marca o diseño, o si se ha invalidado su marca o diseño.
- » En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos derechos de propiedad intelectual (véase el apartado N.º 13).

Lista recapitulativa de comprobación

- » Registre su marca. En El Salvador a pesar de que el registro no es obligatorio, son muchos los beneficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere un registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda llevar a confusión.
- » ¿Está utilizando todos los medios a su alcance para proteger su imagen de marca o sus productos? Considere las ventajas de la protección de la marca descritas en los apartados que figuran a continuación, así como las otras opciones y los métodos de protección acumulativa disponibles (el derecho de autor, la imagen comercial, los diseños industriales, etc.). Lleve a cabo un análisis de costos y beneficios.
- » ¿Está en conflicto su marca con la marca de un competidor? Lleve a cabo un análisis de disponibilidad de la marca y estudie la posibilidad de recurrir a los servicios de un agente de marcas.
- » Presentación de una solicitud de registro de marca. Estudie la posibilidad de utilizar los servicios de un agente de marcas para presentar su solicitud.
- » Más información. Véanse los puntos 2 y 3 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

el
secreto
esta en
la marca

5

Las marcas en el extranjero

30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue registrada, por lo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su país solo conferirá derechos en ese país, salvo que la marca se considere una marca notoriamente conocida (véase el apartado N.º 5).

31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?

Los motivos por los que debe registrar la marca en su país de origen son los mismos que aconsejan que también lo haga fuera de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad de registrar su marca en los países estratégicamente convenientes para su negocio, es decir, en aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso. El Sistema de Madrid facilita el registro y la gestión de las marcas en varios países (véase el apartado N.º 32). El Salvador no forma parte del Arreglo de Madrid.

32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga presente que, por lo general, existe un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en la que se solicita protección en el primer país para reivindicar el derecho de prioridad al solicitar protección para la marca en otros países. Dicho de otro modo, si presenta la solicitud de registro dentro del plazo de seis meses y logra la protección, se considerará que esta tiene efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud de protección en el primer país. Por lo tanto, se recomienda que presente las solicitudes de protección en el extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que un competidor le “robe” su marca en esos países. A diferencia de lo que ocurre con las patentes y los derechos sobre diseños, en cuyo caso el incumplimiento de la fecha de prioridad podría tener consecuencias irreparables para las solicitudes posteriores, en el ámbito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis meses conlleva que el registro solicitado en otro país solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presentación y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar una marca en otros países son las siguientes:

- » **La vía nacional.** Podrá solicitar el registro en las oficinas de marcas de cada uno de los países donde desee obtener protección por medio de la presentación de la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y el pago de las tasas estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un agente de marcas

radicado en el país en cuestión (véase el apartado N.º 22). Tenga en cuenta que algunos países no cuentan con un sistema nacional y, en su lugar, se sirven de un sistema regional.

» **La vía regional.** Si desea protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, podrá solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas de marcas regionales son las siguientes:

- la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www.ariipo.org);
- la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protección en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (www.boip.int);
- la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para las marcas comunitarias en los Estados miembros de la Unión Europea (<https://www.euipo.europa.eu/es>);
- la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) para la protección en los países africanos de habla francesa (www.oapi.int); y
- el Consejo Supremo del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, que aprobó la Ley de Marcas (Reglamento) del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, por la que se establece un sistema regional de marcas para los seis Estados árabes del Golfo (<https://www.gcc-sg.org>).

33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas en el idioma y el alfabeto de su país. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traducción o transcripción en algunos de los principales mercados de consumo.

La traducción consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente dotado de significado de las palabras enunciadas en un idioma. La transcripción, en cambio, supone fundamentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de una adaptación sonora que se aproxime a la pronunciación original. Por lo general, se opta por la transcripción por ser esta, a) más intuitiva o sencilla o b) porque no hay palabras con sentido en el idioma de destino (como ocurre a menudo con los nombres y los topónimos).

En El Salvador, si una marca que se pretende registrar contiene voces que son distintas al castellano, se exige una simple traducción del vocablo.

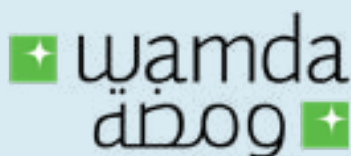


La marca Ya Kun Kaya Toast Coffeestall since 1944® está registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, además de existir su registro internacional con arreglo al Sistema de Madrid. La transcripción de los caracteres chinos que figuran en la marca es “Ya Kun”, el equivalente en pinyin (el sistema de transcripción oficial de la República Popular China) de “Ah Koon”, el nombre de su fundador.

Elegir una marca en el extranjero

Elegir la marca adecuada para un mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los consejos que se enumeran a continuación pueden serle de ayuda:

- » Elija una marca en un idioma del país y registre todas sus variantes. Consulte a un especialista en idiomas y asegúrese de escoger una marca sólida que suene bien a los oídos de los consumidores del país.
- » Compruebe cuidadosamente que no se infringen los derechos de marca de terceros. Con esa finalidad se hará una búsqueda de marcas extranjeras que por su apariencia y pronunciación se asemejen a su propia marca, o que posean el mismo sentido. También habrá que buscar si existen nombres de dominio que se hayan registrado con anterioridad.
- » Presente una solicitud amplia. Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de los productos que utiliza, sino también de productos que podría utilizar en un futuro próximo. En algunos países no se aplica el sistema de la Clasificación de Niza o cuentan con un sistema de subclases propio. Un asesor de marcas del país podrá ayudarle a asegurarse de que el registro sea correcto y completo.
- » Familiarícese con el sistema de marcas del país. No dé por supuesto que las leyes extranjeras son iguales a las de su país. Conozca bien los escollos de la legislación extranjera y contrate a abogados de confianza. ¿En el país de que se trata se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de la marca? ¿Efectúa la oficina de marcas un examen parcial? ¿Cómo es el sistema de oposición? ¿Cuánto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ¿Es necesario contar con una autorización para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca? Estas son solo algunas de las preguntas más importantes que debe plantearse.



WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma que ofrece apoyo y financiación a empresarios en la región del Oriente Medio y África del Norte. Cuenta con logotipos en árabe y en caracteres latinos.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se considere que una marca es notoriamente conocida.
- » Plazo de prioridad. Utilice el plazo de prioridad de seis meses para solicitar la protección en el extranjero.
- » Dónde presentar la solicitud. Analice dónde le convendrá solicitar protección y tenga en cuenta los costos de la protección en los distintos países.
- » Cómo presentar una solicitud. Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid para facilitar la tramitación de la solicitud, puesto que ello permite reducir los trámites y gastos administrativos necesarios para registrar y mantener marcas en varios países.

el
secreto
esta en
la marca

6

El uso de las marcas

34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?

Las referencias jurídicas al “uso” de una marca son muy numerosas y la definición de ese “uso” varía de un país a otro. Debería consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con unas directrices adecuadas. No obstante, a continuación, se presentan algunas de las referencias al “uso” de una marca relacionadas con aspectos que revisten interés para el propietario de una empresa de acuerdo a la normativa de El Salvador:

- » El titular de una marca registrada puede impedir el uso no autorizado de la marca por terceros respecto de productos idénticos o similares (véase el apartado N.º 15).
- » En El Salvador, el derecho a la marca nace con el registro y no con el uso.
- » De no usarse la marca por 5 años previos a una acción de cancelación por no uso, existe riesgo de que la misma sea cancelada por sentencia judicial. (véase el apartado N.º 35).
- » Una marca descriptiva no puede adquirir carácter distintivo como consecuencia de su uso).
- » Las marcas de certificación no pueden ser usadas por su propietario (véase el apartado N.º 7).

El “uso” de una marca desde el punto de vista jurídico consiste en utilizar la marca tal como está registrada. Ese uso debe enmarcarse en una actividad comercial y ser efectuado por su propietario o por terceros con el consentimiento del propietario. La marca debe usarse referida a los productos o servicios para los que está registrada o guardar relación con ellos, y ese uso ha de tener lugar en el territorio en el que está registrada. También puede entenderse que existe uso de la marca cuando esta se utiliza en una forma que difiere en determinados elementos, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca. Se entiende que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye 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. En El Salvador los requisitos de uso se cumplen si el titular del registro de marca:

- » aplica el signo a los productos o su embalaje;
- » ofrece o expone los productos a la venta, los coloca en el mercado o los almacena con esa finalidad marcados con ese signo, u ofrece productos o presta servicios con ese signo;
- » importa o exporta productos con ese signo;
- » utiliza el signo en una factura, una lista de vinos, un catálogo, una carta de empresa, documentos comerciales, una lista de precios u otro documento comercial; o
- » utiliza el signo en publicidad.

35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

En El Salvador, el uso no es requisito esencial para el registro. Se puede solicitar el registro antes de haber usado la marca.

Lo más importante que debe recordarse es que, en cualquier situación, lo principal es comprobar que se dispone en la legislación del país y registrar la marca lo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, en El Salvador, si no se usa la marca registrada existe la posibilidad que un tercero con interés legítimo pueda presentar una demanda de cancelación por no uso. Esta acción solo puede interponerse si han pasado 5 años a partir de la fecha del registro.

¿TM o ®?

El uso de ®, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio y normalmente no aporta una protección jurídica adicional. Sin embargo, puede servir para informar de que un determinado signo es una marca y advertir así a los posibles infractores y falsificadores. El símbolo ® (“registrada”) solamente puede utilizarse una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM (“marca de productos o servicios”, en inglés) suele utilizarse para marcas que no han sido registradas. SM (“marca de servicios”, en inglés) se emplea de manera parecida a TM (para marcas que no han sido registradas), pero respecto de servicios en lugar de productos.

Es posible que se considere que la utilización del símbolo ® en relación con marcas que no se han registrado constituye una práctica empresarial desleal o comercialización engañosa. Asegúrese de que no usa el símbolo ®, por ejemplo, cuando exporta productos a países donde no ha registrado la marca.

36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?

Cuando ponga en el mercado nuevos productos o variantes nuevas de su producto, tendrá que decidir de qué manera distinguirá esos productos o variantes de su producto original y de qué imagen de marca los dotará en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta unos beneficios y unos costos y riesgos. Podrá:

- » Usar la misma marca de producto o servicio. Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. No olvide que tal vez tenga que presentar una solicitud nueva a fin de registrar la marca para ese nuevo uso (véase el apartado N.º 28).
- » Crear una marca nueva. Utilizar una marca nueva, que sea más específica y adecuada para el nuevo producto, permitirá a su empresa dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.

- » Utilizar una marca adicional conjuntamente con la primera marca. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca preexistente (por ejemplo, Nutella® se suele utilizar con Ferrero®).
- » Servirse de un diseño industrial nuevo del producto o de su embalaje (véase el apartado N.º 13).
- » Usar un material gráfico distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos; esto supondría servirse de un derecho de autor o un diseño industrial, o de ambos (véase el apartado N.º 13).



Nutella® y los elementos y signos correspondientes son marcas propiedad de Ferrero®. Tomado de la guía original de la OMPI.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en función de sus estrategias de desarrollo de la imagen de marca. Sea cual sea la que elija, asegúrese de que su marca esté registrada para todas las clases de productos o servicios para los que se usa o se usará.

37. ¿Cómo debe utilizar su marca?

No basta con obtener protección por medio del registro de la marca. La protección puede desaparecer si no utiliza la marca. Una marca puede convertirse en genérica si se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre común con el que se designa el producto o servicio de que se trate. Cuando así suceda, la marca no podrá ser registrada. Algunas marcas conservan la protección por marca en determinados países a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros (véase el apartado N.º 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo:

El término “Trampoline” ha pasado a ser genérico en los Estados Unidos de América, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar un aparato de salto atlético.

El uso correcto e incorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda para impedir que su marca se convierta en una marca genérica:

- » Utilice el símbolo ® para indicar que se trata de una marca registrada.
- » Diferencie la marca del texto que la acompaña por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
- » Use la marca siempre de la misma forma. Si su marca está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza conforme se registró. No altere la marca mediante guiones, combinándola o abreviándola (por ejemplo, “plumas Montblanc®” no debería aparecer como “Mont Blanc”).
- » La marca no debe utilizarse como sustantivo. La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construcción LEGO®”, no “los Lego”).
- » La marca no debe utilizarse como verbo (por ejemplo, debe decirse “retocado con el programa informático Adobe® Photoshop®” y no “photoshopeado”).
- » La marca no debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no “tic tacs”).
- » Establezca directrices y prácticas óptimas claras y convincentes respecto de la marca. Enseñe la manera correcta de utilizar su marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepción, sigan las normas y directrices.

Con ello puede que logre impedir que su marca se convierta en genérica, pero también es posible que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista jurídico, es más importante que intente de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envío de mensajes de correo electrónico o notas a los autores que emplean su marca erróneamente) que el hecho de que logre ese objetivo.

38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?

Utilizar la marca de un competidor en su publicidad está prohibido en El Salvador, Si considera que es necesario usar la marca de un competidor en su publicidad, es aconsejable que consulte primero a un abogado del país y tenga en cuenta los aspectos siguientes:

- » Tenga sumo cuidado si prevé mencionar en su publicidad que su producto es mejor que el de uno de sus competidores. Esas aseveraciones están prohibidas y pueden tener como consecuencia enfrentar una acción de competencia desleal. Consulte a un abogado del país de que se trate para conocer cuáles son las leyes y normas que se aplican a la publicidad comparativa.
- » Evite emplear la marca de un competidor de un modo que pueda dar a entender que este garantiza o patrocina el producto que usted comercializa. Además, no se aproveche injustamente de la reputación de la marca de un competidor para promocionar su propio negocio.

- » La marca de un competidor puede contener uno o más elementos gráficos, como logotipos, rótulos, diseños o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también estén protegidos por derecho de autor, por lo que deberá obtener la autorización del titular del derecho de autor para utilizar uno o varios de esos elementos gráficos en su publicidad.

39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los nombres de dominio son direcciones de Internet fáciles de utilizar que sirven para encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int” se usa para acceder al sitio web de la OMPI en la dirección www.wipo.int.

Por lo general, los nombres de dominio están disponibles para su registro conforme al orden de presentación de la solicitud. En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales pueden considerar que el uso o, en algunas circunstancias, incluso el mero registro de la marca de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infracción con arreglo a los principios del Derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente como ciberocupación. Si se determina que su empresa ha llevado a cabo actos de ciberocupación, usted estará obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el nombre de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el elemento principal de una marca de otra empresa.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de “ciberocupación” por un tercero, podrá usted tomar medidas para poner fin a ese abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en Internet para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la dirección www.wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio en Internet incluye modelos de alegaciones, así como una sinopsis de la doctrina y un índice jurídico de los miles de asuntos de la OMPI relativos a nombres de dominio que ya han sido resueltos. Ofrece a los propietarios de marcas de todo el mundo una solución al margen de los tribunales y eficaz desde el punto de vista del tiempo y el costo. Para obtener más información sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas de búsqueda de nombres de dominio que están disponibles en Internet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Consejos sobre nombres de dominio

- » Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un tercero. Efectúe una búsqueda de marcas (véase el apartado N.º 19) para determinar si un competidor está usando el nombre escogido como marca de productos o servicios similares o si se trata de una marca notoriamente conocida.
- » Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio. Los clientes encontrarán su sitio web fácilmente si utiliza un nombre de dominio que sea igual o similar a su nombre comercial o al nombre de su marca. Por consiguiente, intente registrar su marca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Además, cuando escoja una marca nueva para sus productos, compruebe que el nombre de dominio correspondiente se encuentra disponible.
- » Registre su nombre de dominio como marca. El registro de un nombre de dominio no confiere automáticamente derechos de marca. Así, si adquiere el nombre de dominio “sunny.com”, no podrá impedir que otros utilicen “sunny” para la venta de productos (por Internet o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa dirección específica de Internet. Debería pensar en la posibilidad de registrar su nombre de dominio (en el ejemplo, “sunny”) como marca (con o sin la extensión del dominio de nivel superior “.com”). Contar con un registro de marca a) hará que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos frente a todo aquel que intente utilizar el mismo nombre para comercializar productos similares y b) podrá impedir que otros registren el mismo nombre como marca para productos o servicios similares. En la mayoría de los países podrá registrar su nombre de dominio como marca, siempre que esta posea carácter distintivo (es decir, que no sea genérica) y se utilice para comercializar productos.
- » ¿Cómo puede registrar su nombre de dominio? El registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo, rápido y barato. La forma más sencilla es registrarlo en el SV NET, quien es la autoridad nacional que se encarga de registrar los nombres de dominio o por medio de uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.org/es o <https://www.internic.net>. La tasa suele oscilar entre los 10 y los 35 dólares de los Estados Unidos de América y el registro es efectivo en cuestión de minutos.

40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas jurídicos polémicos para los que no parece haber una solución uniforme.

- » Uno de los problemas reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca solo está protegida en el país o región donde se haya registrado o se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de solucionar controversias entre empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o tan similares que inducen a confusión referidas a productos idénticos o similares en países diferentes. Como la legislación en este ámbito todavía está en proceso de elaboración, la manera en que los tribunales abordan esta cuestión varía considerablemente de un país a otro.

- » La publicidad a partir de palabras clave es una modalidad de publicidad en Internet que se sirve de palabras clave que activan la aparición de anuncios en una columna separada de los resultados de la búsqueda. Los propietarios de algunos motores de búsqueda venden palabras clave a las empresas. Cuando un usuario de Internet introduce esas palabras clave en el motor de búsqueda, aparecen anuncios junto con la lista de los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, una empresa de bicicletas puede comprar la palabra “bicicleta de montaña” a un motor de búsqueda, y en consecuencia cada vez que un usuario introduce la palabra “bicicleta de montaña” en el motor de búsqueda, aparecerá una pancarta publicitaria de la empresa. Además, al pulsar sobre la pancarta, esta dirige al sitio web de la empresa de bicicletas. Sin embargo, el problema se plantea cuando un motor de búsqueda vende la marca de un competidor como palabra clave que activa la publicidad. Supongamos, por ejemplo, que la empresa de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Cannondale®”, la marca de una empresa competidora. Cada vez que se introdujera la palabra clave “Cannondale®”, aparecería una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados. En algunos países, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como consecuencia que se atribuya responsabilidad jurídica tanto al operador del motor de búsqueda como a la empresa anunciante por infracción del derecho de marca, publicidad engañosa y competencia desleal.
- » Los hiperenlaces a otros sitios web brindan un servicio útil a sus clientes, pero en muchos países no existe una legislación precisa acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse. En la mayoría de los casos, los enlaces están dentro de la legalidad y no es necesario disponer de la autorización del otro sitio para incluir un enlace en la página web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces pueden acarrear responsabilidad jurídica, por lo que es aconsejable evitar utilizarlos u obtener permiso para incluirlos. Pueden plantear problemas:
 - » los enlaces que llevan a sitios web con contenido ilegal;
 - los enlaces que incluyen el logotipo de una empresa;
 - los enlaces profundos (enlaces que sortean la página de inicio de un sitio web y conectan directamente con una página concreta de ese sitio) si constituyen una manera de eludir los mecanismos de suscripción o de pago o si están expresamente prohibidos por el propio sitio web; y
 - la creación de marcos (se muestra el contenido del sitio web de un tercero en un marco contenido en otro sitio web) o la réplica de sitios (se incorpora en un sitio web un archivo gráfico de otro sitio web).

41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?

En función del tamaño de la empresa y de su cartera de marcas, puede que necesite contar con un miembro del personal que se encargue exclusivamente de supervisar la gestión de su cartera de marcas. Uno de los cometidos fundamentales de un supervisor o coordinador interno de

marcas es asegurar que se observan de manera uniforme las prácticas más idóneas. Antes de que cualquier persona de la empresa imprima las tarjetas de visita, el papel y los suministros de oficina, el material publicitario, los embalajes y otros documentos, el supervisor comprobará que se cumplen las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de marcas también debería supervisar el volumen y la posible naturaleza cambiante del uso de las marcas, así como verificar que se comunican al agente de marcas las renovaciones del registro (si incumple el plazo se invalidará su registro) o las solicitudes nuevas que puedan ser necesarias. El supervisor también podrá actuar como la persona de contacto para todas las cuestiones relacionadas con la gestión y el uso de las marcas existentes y las futuras, y ocuparse, al mismo tiempo, de la coordinación con los agentes de marcas o los abogados expertos en marcas externos.

Además, se podrá encargar al supervisor de marcas la auditoría de sus carteras de marcas. Una auditoría de la cartera de marcas puede ser útil con miras a:

- » preparar un informe sobre la situación de todas las marcas registradas y de las solicitudes de registro que estén pendientes, ordenadas por producto, marca y país;
- » decidir si deberían mantenerse determinados registros o si sería posible reducir los costos mediante el abandono, total o parcial, de algunos de ellos;
- » examinar los productos y el material comercial conexas con objeto de garantizar que sus marcas se usan de manera coherente y de conformidad con sus registros y la legislación sobre marcas aplicable;
- » evaluar si sería conveniente registrar las marcas, los lemas, los eslóganes y los logotipos que no están registrados y, de serlo, dónde debería efectuarse el registro;
- » examinar los procedimientos de selección y registro de las marcas y formular recomendaciones para su mejora; y
- » preparar la cartera de marcas para la diligencia debida en las transacciones y para su utilización como garantía subsidiaria en la financiación basada en activos.

Encargar a un miembro del personal la gestión de todos sus activos de propiedad intelectual y la coordinación con todos los ámbitos conexos

La persona que tenga a su cargo la gestión de su cartera de marcas debería trabajar en estrecha colaboración con el miembro del personal que dirija las actividades de comercialización, publicidad y relaciones públicas de su empresa. Podría ser la misma persona que gestiona todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual de su empresa, que se coordina con los agentes y abogados externos y que formula políticas con el fin de enseñar al personal cuáles son las buenas prácticas en materia de propiedad intelectual. Para potenciar al máximo los beneficios y proteger íntegramente sus activos de propiedad intelectual, es necesario que todos esos ámbitos estén coordinados entre sí.

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Utiliza su marca de manera coherente? Compruebe con regularidad que utiliza su marca de forma adecuada en relación con los productos y servicios apropiados.
- » ¿Utiliza los símbolos ®, TM y SM correctamente? Asegúrese de que comprende las diferencias entre ellos. Si decide no registrar su marca, o si exporta productos a un país en que su marca no está registrada, tenga cuidado de no utilizar el símbolo ®, puesto que puede considerarse una práctica empresarial desleal o publicidad engañosa.
- » ¿Comprenden sus empleados el uso de las marcas? Enseñe a sus empleados cuál es la manera en que deben utilizar las marcas de su empresa a fin de garantizar la coherencia.
- » Las marcas de los competidores. Consulte a un abogado del país especializado en marcas antes de utilizar la marca de un competidor.
- » Más información. Véase el punto 4 del módulo 02 de IP PANORAMA™.

el
secreto
esta en
la marca

7

**La
comercialización
de las marcas**

42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?

Se pueden conceder licencias sobre las marcas a otras empresas. Al hacerlo, el titular del registro de marca continúa siendo el propietario de la marca objeto de la licencia y únicamente consiente en que otra u otras empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica en un acuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre el licenciario (usuario autorizado) con el objetivo de garantizar que se mantenga un cierto grado de calidad. En algunos países, ese control de calidad es importante para conservar derechos jurídicamente exigibles sobre la marca.

En la práctica, se conceden licencias sobre marcas de producto o de servicio en el marco de acuerdos de licencia más amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que incluyen la concesión de licencias respecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los conocimientos especializados y cierta asistencia técnica para la elaboración de un producto determinado.

JF

Esta marca está licenciada a favor de JF PRODUCTS, S.A. DE C.V para ser utilizada en sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas

Una modalidad especialmente lucrativa de concesión de licencias sobre marcas es la explotación de productos derivados. Se trata de una forma de comercialización en la que se coloca en un producto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca, un diseño industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas de la música pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imágenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y material de papelería hasta tazas de café y carteles. En esta modalidad de comercialización se requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en relación con la mercancía comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usar imágenes de personas famosas en campañas de explotación de productos derivados, ya que esas imágenes pueden estar protegidas por el derecho a la intimidad y por derechos publicitarios.

La concesión de licencias sobre marcas para la explotación de productos derivados puede ser una fuente adicional de ingresos:

- » Concesión de licencias. Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas (como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o elementos de animación), conceder licencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puede reportarles

tasas de licencia y regalías cuantiosas. La concesión de licencias también permite que una empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relativamente segura y eficaz en función de los costos.

- » Obtención de licencias. Una empresa que fabrica productos de bajo precio manufacturados en masa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atractivo de sus productos mediante la utilización en ellos de un logotipo o una marca famosos.

43. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado mediante un pago único y/o regalías periódicas, cuya cuantía puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del producto objeto de la licencia (regalía por unidad) o a las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de marca es una combinación de un pago único y regalías. En ocasiones, las regalías pueden sustituirse por una participación en el capital de la empresa del licenciatario.

Si bien existen normas de sector relativas a la cuantía de las regalías en cada sector industrial en particular cuya consulta puede resultar útil, cada acuerdo de licencia es único y la cuantía de las regalías depende de factores específicos y muy diferentes que pueden negociarse. Por lo tanto, las normas de sector pueden proporcionar una orientación útil, pero basarse excesivamente en estas normas suele ser un error, puesto que cada marca tiene un valor distinto.

44. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

Existen dos tipos de acuerdos de licencia en función del número de licenciatarios que pueden servirse de ella:

- » Licencia exclusiva: Tiene derecho a utilizar la marca un solo licenciatario, y ni siquiera el titular del registro de marca podrá utilizarla.
- » Licencia no exclusiva: Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del registro.

En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.



El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comité de Partes Interesadas en el Café Etíope de Gran Calidad), en colaboración con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopía, puso en marcha la Iniciativa de Desarrollo de la Marca y Concesión de Licencias del Café Etíope. Con ella se pretende aliviar la pobreza en Etiopía mediante la promoción y la utilización de sus cafés de mayor calidad. Las tres marcas más famosas de café etíope (Harar™, Yirgacheffe™ y Sidamo™) Se registraron en unos 36 países y se exigió a los distribuidores que obtuvieran licencias no exclusivas para su venta. Etiopía cuenta ahora con más de 110 licenciatarios en ocho países.

45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa. Por ejemplo, si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo más beneficioso será una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto necesita que una empresa realice una fuerte inversión para lograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciatario potencial no le convendrá afrontar la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con buen criterio, en obtener una licencia exclusiva.

46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determinada de realizar una actividad empresarial, amplía su empresa mediante la concesión a otros empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago de una tasa. Además de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otorgará al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y los conocimientos especializados del franquiciador, y le proporcionará formación y apoyo. En resumen, un negocio exitoso sería reproducido y gestionado por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisión y el control del franquiciador y con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual relacionada con ese negocio para que este pueda gestionar el negocio eficazmente. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden bajo licencia en un acuerdo de franquicia suelen ser marcas de productos o servicios, diseños, derechos de autor, patentes y secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo:

En El Salvador, ha sido un sistema que se ha utilizado con mucho éxito para marcas como LA PAMPA THE COFFEE CUP y LA NEVERIA.

47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. Para la venta o cesión de una marca es recomendable registrar dicho traspaso, en el Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

Estudio monográfico: ¿Cómo puede una marca aportar beneficios a un empresario? El ejemplo de KAAPS

Un caso de éxito es café KAAPS creada por PRODUCTOS KAAPS, S.A. DE C.V. La idea de producir y vender café de El Salvador de alta calidad en mazorcas surgió en un viaje de campamento en La Palma, Chalatenango. Sin saber si se podría desarrollar un mercado para los pods de café en El Salvador y en lugar de invertir en maquinaria altamente costosa, los fundadores de PRODUCTOS KAAPS, S.A. DE C.V. exportaron temporalmente un “quintal” de café salvadoreño a los Estados Unidos para envasarlo en pods. Los pods empacados fueron devueltos para la venta en El Salvador. El estudio piloto se llevó a cabo entre la primera mitad de 2010 y principios de 2011. Las ventas muy exitosas motivaron a los fundadores a establecer formalmente KÁAPS en 2011 con la intención de ofrecer café de alta calidad a precios accesibles a los consumidores de El Salvador. Un gran avance fue ganar el premio PROINNOVA – FUSADES. La adjudicación trajo fondos muy necesarios del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) del Ministerio de Economía que permitieron la adquisición de una máquina para fabricar cápsulas de café para la producción local. También se incluyó el acceso al programa de apoyo al desarrollo empresarial de FUSADES.

Este caso ilustra cómo la estrategia de confiar en datos sólidos de un proyecto piloto abrió las puertas a fondos gubernamentales y apoyo al desarrollo empresarial, esenciales para las perspectivas de internacionalización y crecimiento de la empresa y de la marca la cual es un orgullo en consumir productos nacionales de alta calidad.

La palabra KÁAPS proviene de KAAPEH, café en maya. El nombre de la empresa pretende generar orgullo por la cultura del país. También refleja la aspiración de la compañía de darse a conocer como una empresa innovadora que ofrece café gourmet preenvasado, de un solo uso y de alta calidad en Centroamérica y, eventualmente, de esta región al mundo.

KÁAPS compra café de alta calidad en El Salvador, lo empaqueta y lo vende en mazorcas.

KÁAPS también es distribuidor de máquinas para preparar café expreso en monodosis, en una variedad de tamaños y capacidades que satisfacen las demandas de los consumidores de café individuales, así como de restaurantes, oficinas y hoteles. Actualmente la empresa ofrece variedades diferentes de café como Bourbon, Pacamarra y descafeinado.

48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

Por lo general, otras empresas pueden revender en el mismo país y sin tener que solicitar su consentimiento los productos protegidos por marca que hayan comprado a su empresa. Sin embargo, que un tercero pueda revender legalmente en otro país sus productos protegidos por marca dependerá de la legislación pertinente (véase el cuadro que figura a continuación). Al elaborar su estrategia de exportación, deberá comprobar este asunto, de ser posible con el asesoramiento de un experto jurista. De manera análoga, si su empresa prevé adquirir productos que llevan una marca propiedad de otra empresa, debe solicitar el permiso formal previo del titular del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero. Quizás le sorprendan la considerable complejidad de las respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varían de un país a otro. De hecho, en El Salvador existe las doctrinas denominadas de «agotamiento del derecho de marca» y de «la primera venta», conforme a las cuales se dirimen las situaciones en que el titular de un registro de marca puede o no actuar contra un revendedor de sus productos.

Las importaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Una importación paralela es un producto protegido por un derecho de marca que se importa a un mercado y se vende en él sin el permiso del titular del registro de marca. Los productos son “auténticos” (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca o bajo licencia de este. No obstante, es posible que hayan sido concebidos o empaquetados para un país o mercado específicos y posteriormente se importen a un mercado distinto del previsto por el titular del registro de marca.

La importación paralela tiene lugar principalmente por dos motivos: 1) se fabrican versiones distintas de un producto para su venta en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen distintos niveles de precios para sus productos en los diferentes mercados. Los importadores paralelos suelen adquirir productos en un país a un precio (P1) que es inferior al precio (P2) al que se venden en un segundo país, importan los productos a ese segundo país y los venden allí a un precio que generalmente se sitúa entre el primer precio (P1) y el segundo (P2).

El agotamiento de los derechos de marca se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. El titular del registro de una marca goza del derecho de impedir a terceros que utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares cuando dicho uso pueda generar confusión en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a terceros del mercado está limitado por la doctrina del agotamiento de los derechos. Según esta doctrina, una vez que el titular del registro de marca vende uno de los productos a los que está asociada esa marca, en general no puede impedir que se revenda ese producto, puesto que los derechos de marca sobre ese producto se han “agotado” con la primera venta.

Esa pérdida de control es esencial para el funcionamiento de cualquier economía de mercado, ya que permite el intercambio libre de productos y servicios. De no existir la doctrina del agotamiento del derecho de marca, el titular de la marca original ejercería un control perpetuo sobre la venta, la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marca y, por lo tanto, sobre toda la vida económica del producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos móviles iPhone®. Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono móvil nuevo con la marca iPhone®. Sin embargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autorizado puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono móvil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto, puesto que sus derechos sobre la marca iPhone® en relación con ese teléfono móvil en particular se “agotaron” en el momento en que el producto se vendió al consumidor.

La doctrina está presente en todos los países, pero existen tres tipos diferentes de sistemas de agotamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cuál de ellos es preferible es objeto de una gran controversia, debido a que conlleva repercusiones económicas importantes.

- » Si un país reconoce la doctrina del agotamiento nacional, el derecho del titular de la marca a controlar el movimiento de un producto o servicio se extingue en el momento en que este se coloca en el mercado en el territorio nacional. No se permiten las importaciones paralelas. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmisión de productos y servicios y de segregar los mercados.
- » En los sistemas de agotamiento regional, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio entra en el mercado de cualquiera de los países de una región determinada, como la Unión Europea. Las importaciones paralelas están permitidas, aunque solamente en relación con los productos que entraron en el mercado por primera vez dentro del territorio regional.
- » En los países donde se reconoce la doctrina del agotamiento internacional, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o comercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las importaciones paralelas, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos países independientemente del lugar en el mundo en el que se hayan vendido o puesto en el mercado por primera vez.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Comercialización. Examine las diferentes opciones existentes para la comercialización de sus marcas, que pueden constituir una manera lucrativa de ampliar su negocio.
- » Concesión de licencias. La cuantía de las regalías y otras características de los acuerdos de licencia son un factor que influye en la negociación y es aconsejable pedir el asesoramiento de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- » Acuerdos de franquicia. Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes y el derecho de autor, pueden constituir una parte fundamental de un acuerdo de franquicia.
- » Recuerde el valor de su marca. En toda operación de comercialización de su marca, analice de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de la marca y sobre los productos y servicios que esta representa.
- » Más información. Véase el módulo 12 de IP PANORAMA™.

el
secreto
esta en
la marca

8

La observancia de los derechos de marca

49. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utilización de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se sirve de la reputación de esa empresa para privarle de sus ventas. En segundo lugar, si el competidor vende productos de peor calidad, la reputación de la otra empresa se verá dañada. Por consiguiente, es importante que efectúe un seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas que sean tan similares que lleven a confusión. A tal efecto, puede adoptar las siguientes medidas:

- » llevar a cabo búsquedas de marcas (véase el apartado N.º 19);
- » efectuar un seguimiento en Internet y en sus puntos de venta habituales;
- » proporcionar formación a sus empleados sobre los derechos de marca y alentarles a que estén atentos ante posibles infracciones; y
- » utilizar los servicios de una organización especializada a fin de detectar infracciones de su marca o marcas.

La gestión de riesgos en la esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestión de riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca.

Elaborar una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que comportaría lograr hacer valer posteriormente los derechos de marca.

Planificación

Inventaríe periódicamente sus marcas y asegúrese de que están adecuadamente documentadas.

Defina quién, en su empresa, está encargado de gestionar sus activos de propiedad intelectual.

Elabore una estrategia financiera para la gestión de sus marcas en la que se aborden cuestiones como las tasas de mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como los agentes de marcas y los abogados expertos en marcas.

Coordine a sus empleados de modo que se garantice que sus marcas se utilizan de manera coherente (marketing, publicidad, etc.) y establezca un sistema para documentar el uso de sus marcas.

Protección de los derechos

- » En función de los recursos disponibles y de su estrategia empresarial, registre sus marcas en todos los países en los que prevé fabricar o comercializar sus productos.

Observancia y supervisión

- » Efectúe un seguimiento de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas que sean de
- » su interés, así como productos competidores que pudieran infringir sus derechos.
- » Forme a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuar un seguimiento en el sector empresarial.
- » Asesórese con expertos externos para defender sus derechos contra las infracciones.
- » Evalúe continuamente su estrategia a medida que su empresa crece y cambia.

50. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca o una marca tan similar que induce a confusión para los mismos productos o para productos similares en un país en el que su marca está protegida (véase el apartado N.º 15). Para probar que ha sufrido una infracción, debe demostrar que una marca específica es tan próxima a la suya que es probable que los consumidores se confundan. La confusión puede residir en que los productos del competidor sean iguales a los suyos o en que, de algún modo, la empresa del competidor parezca guardar relación o estar aprobada, autorizada o patrocinada por su empresa.

- » Si tiene una marca fuerte. La fuerza distintiva de la marca viene determinada por el hecho de haberla registrado, el grado de carácter distintivo que posee con respecto a los productos ofrecidos (véanse los apartados N.º 9 y N.º 10), la duración del período durante el que se ha utilizado la marca y la cantidad de publicidad que se ha realizado.
- » Si las dos marcas son muy similares. Las similitudes pueden referirse al aspecto de las marcas (dos logotipos parecidos), a su sonido (Luz en comparación con Lux) y a su significado (White Horse en comparación con Caballo Blanco).
- » Si los productos son muy similares. Si los productos compiten directamente, el peligro es que los consumidores creen equivocadamente que existe una relación entre los productores.
- » Si hay indicios de que efectivamente existe confusión. Todos los mensajes de correo postal o electrónico, los faxes y las llamadas telefónicas que se hayan remitido o efectuado por error, así como cualquier queja de los consumidores, resultan de utilidad para evaluar el grado de confusión del público. Una encuesta a los consumidores sirve para demostrar la confusión entre el público.
- » Si los productos se venden mediante los mismos canales de comercialización.

Este grado de protección tradicional no es aplicable de la misma forma para proteger marcas notoriamente conocidas, contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputación o de diluir el carácter distintivo de la marca. Esas marcas gozan de una mayor protección en casi todos los países (véase el apartado N.º 5).

51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca está siendo objeto de infracción. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informará de las distintas maneras en que puede interponer una acción civil por infracción de la marca o una acción en sede penal y le asesorará sobre cómo hacer valer los derechos de su marca. Le informará de los procedimientos civiles, mercantiles o, en su caso, penales y administrativos de los que dispone.

Si comprueba que se están infringiendo sus derechos de marca, podrá decidir enviar una carta que se conoce con el nombre de "carta de cese de uso" al supuesto infractor en la que se le informe de la posible existencia de un conflicto. Para redactar esa carta es recomendable contar con la asistencia de un abogado especializado en marcas.

Si su empresa considera que la infracción es dolosa y sabe dónde tiene lugar la actividad infractora, tal vez quiera actuar a través de una acción penal y obtener, con la ayuda de un abogado especializado en marcas, una orden de allanamiento, inspección e incautación (curtida, normalmente, por un tribunal competente o por la Fiscalía General de la República) para efectuar una inspección sin avisar previamente a la empresa o persona que supuestamente está cometiendo un delito de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a informar al propietario de la marca sobre la identidad de las personas implicadas en la producción y distribución de los productos y servicios infractores, así como de sus canales de distribución. Como medida de disuasión eficaz contra las infracciones, las autoridades judiciales podrán ordenar, a instancia del titular del registro de marca, que los productos y materiales infractores se destruyan o se aparten de los circuitos comerciales sin el pago de indemnización alguna.

Estudio monográfico: La utilización del sistema de propiedad intelectual para protegerse contra competidores que infringen los derechos de marca. El ejemplo de Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

Saigon Cosmetics Corporation (SCC) es el principal fabricante de perfumes, cosméticos y artículos de tocador de Viet Nam. Por medio de los servicios de agencias profesionales de propiedad intelectual de Viet Nam y del extranjero, SCC se asegura de que sus activos de propiedad intelectual están protegidos, antes introducir en el mercado cualquiera de sus productos. Gracias a esta medida, SCC es propietario de más de 200 marcas y diseños industriales, muchos de ellos en el ámbito internacional.

Varias personas y empresas han intentado beneficiarse ilícitamente de las marcas de SCC por medio de varias infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Cuando se cometen esas infracciones, SCC solicita el asesoramiento jurídico tanto de las oficinas de propiedad intelectual como de expertos y, seguidamente, decide qué medidas adopta en función de la probabilidad de que el desenlace le sea favorable, los costos previsibles de observancia, la posible indemnización por daños y perjuicios y las consecuencias que puedan derivarse para sus clientes y sus mercados.

Entre las medidas concretas que ha adoptado SCC para hacer frente a las infracciones de sus derechos de propiedad intelectual figuran el envío de advertencias oficiales a las tiendas que venden productos falsificados, la puesta en conocimiento de los clientes de las infracciones, la adaptación de las etiquetas de los productos a fin de facilitar el reconocimiento del producto original, el aumento de las actividades de marketing y publicidad encaminadas a favorecer la fidelidad de los clientes a la marca y los procesos judiciales y procedimientos administrativos.

Una temprana sensibilización respecto de la importancia de un empleo eficaz del sistema de propiedad intelectual ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de SCC. A este respecto, los directores de SCC tienen la certeza de que “si no hubiéramos invertido en la protección de nuestros activos de propiedad intelectual, a otros les habría sido mucho más fácil aprovecharse ilícitamente de nuestro genio, nuestra creatividad y nuestra reputación, lo que habría hecho más difícil, cuando no imposible, que la compañía alcanzara su actual posición de primer fabricante de cosméticos de Viet Nam”.

En IP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre la propiedad intelectual, encontrará más información.

52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?

En El Salvador, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo objetivo es impedir la importación de productos de marca falsificados y de cuya ejecución se encargan las autoridades aduaneras nacionales. Las autoridades aduaneras pueden examinar, inspeccionar e incautar los productos sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se llevan a cabo principalmente contra los productos que se importan al país ya sea por una petición de parte interesada o por una acción oficiosa de la misma aduana. También es posible retener los productos sospechosos que se encuentran en tránsito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de marca y proporcionar información valiosa que resulta útil para la labor interna de observancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida posible del sistema, es aconsejable que su empresa:

- » se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtener información sobre el régimen aduanero local;
- » acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder;
- » proporcione tanta información como le sea posible y coopere con los funcionarios de aduanas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, información sobre la gama de productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre cómo distinguir los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, información acerca de la ubicación y el destino de los productos falsificados, etc.)

53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones pueden solucionarse de manera eficaz por medio de la mediación o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y, a nivel internacional, es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solución de la controversia, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora, con la que puede ser conveniente establecer una colaboración en el futuro. Para obtener más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en www.wipo.int/amc/es.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Manténgase alerta. En la medida de lo posible, efectúe un seguimiento de la competencia para detectar infracciones. Proporcione formación a sus empleados sobre las infracciones para que puedan realizar el seguimiento de manera más eficaz.
- » Gestión de riesgos. Elabore una estrategia de gestión de marcas a fin de reducir al mínimo los riesgos y potenciar al máximo los beneficios.
- » Asesórese. Consulte a un abogado de marcas antes de tomar cualquier medida, puesto que sus acciones pueden tener consecuencias en el desenlace del proceso judicial.
- » No ignore las acusaciones. Si un competidor le acusa de infringir los derechos de una marca, consulte a un abogado especializado en este ámbito. No debe pasar por alto las acusaciones de un competidor aun cuando considere que carecen de todo fundamento.
- » Solución extrajudicial de controversias. Examine las distintas maneras de solucionar las controversias al margen de los tribunales mediante la inclusión de cláusulas de arbitraje o de mediación en los acuerdos de licencia (puede obtener más información en www.wipo.int/amc/es).

Lista recapitulativa global de comprobación para una buena estrategia en materia de marcas

- » Escoja una marca fuerte y válida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportación.
- » Efectúe una búsqueda de marcas en su país y en relación con los posibles mercados de exportación y las líneas de productos que puedan ampliarse.
- » Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus productos). No olvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero. Renueve sus registros si así lo desea.
- » Muestre el símbolo ® una vez que ha registrado su marca y no permita que esta se convierta en genérica.
- » Obtenga beneficios de la concesión de licencias sobre su marca, cuando proceda.
- » No permita que otros confundan a los consumidores. Detecte el uso indebido de su marca e inste con prontitud al infractor a que cese en ese uso. Si el infractor no responde a su intimación, inicie acciones judiciales.
- » Inste a la autoridad aduanera, allí donde exista, a que impida la importación o exportación de las mercancías infractoras.

el
secreto
esta en
la marca

9

Anexo – Sitios web de utilidad

Consulte los siguientes sitios web si desea obtener más información sobre los siguientes temas:

- » Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual desde un punto de vista empresarial: www.wipo.int/sme/es/index.html
- » Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx (Asociación Internacional de Marcas)
- » Para conocer los aspectos prácticos relacionados con el registro de marcas, consulte la lista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en: www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- » El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas: www.wipo.int/madrid/es/index.html
- » La Clasificación de Niza: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>
- » La Clasificación de Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html
- » El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/index.html
- » El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas productos o de servicios y los procedimientos de solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio: www.wipo.int/amc/es/domains/index.html
- » Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de los intereses generales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad social de las empresas en los resultados de las actividades de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index.html
- » Una lista de las bases de datos en Internet en materia de marcas que administran las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html
- » La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita búsquedas relativas a las marcas en múltiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html