



CNR

Centro Nacional de Registros

El Salvador



REGISTRO DE
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
GUATEMALA



DIGEPIH
HONDURAS



NICARAGUA



MINISTERIO
DE COMERCIO
E INDUSTRIAS
PANAMÁ



ONAPI
OFICINA NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

MANUAL
ARMONIZADO EN
MATERIA DE
CRITERIOS DE
MARCAS
DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS
Y
LA REPÚBLICA DOMINICANA

Con la colaboración de:



OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL



Oficina Española
de Patentes y Marcas

INDICE

ABREVIATURAS	6
INTRODUCCIÓN	7
NOTA DE LAS OFICINAS	10
1. SIGNOS DISTINTIVOS – ASPECTOS GENERALES	11
1.1. Concepto	11
1.2. Necesidad de protección jurídica	11
1.3. Principios de la protección sobre los signos distintivos	11
1.4. Normativa aplicable en los países centroamericanos y la República Dominicana	12
1.5. Signos distintivos reconocidos en los países involucrados	14
2. MARCAS	15
2.1. Concepto	15
2.2. Clasificación de las marcas por los elementos que las conforman	15
2.2.1. Marcas Tradicionales	16
a) Marcas Denominativas	16
b) Marcas Figurativas	16
c) Marcas Mixtas	17
2.2.2. Marcas No Tradicionales	17
a) Marcas Tridimensionales	18
b) Marcas Sonoras	18
c) Marcas Olfativas	19
d) Hologramas	19
e) Otros	19
2.3. Clasificación de las marcas por su objeto de protección: marcas de producto y marcas de servicio	20
3. EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS	21
3.1. Fecha de presentación de la solicitud	22
3.1.1. Requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación	22
3.1.2. Prelación	24

3.1.3. Reivindicación de Prioridad	25
3.2. Verificación de requisitos de forma	29
3.2.1. Indicación de lo que se solicita	31
3.2.2. Datos de identificación del solicitante o de su representante	32
3.2.3. Signo	32
3.2.3.1. Representación gráfica	32
a) Representación grafica de marcas tradicionales	33
b) Representación gráfica de marcas no tradicionales	33
3.2.3.2. Número de reproducciones	37
3.2.3.3. Clasificación de elementos figurativos – Arreglo de Viena	38
3.2.4. Productos y servicios	38
a) Delimitación del distingue	38
b) Clasificación de los productos y servicios – Arreglo de Niza	39
3.2.5. Existencia y representación del solicitante: formalidad del documento de poder	42
3.2.5.1. Poderes otorgados en el país	43
3.2.5.2. Poderes otorgados en el extranjero	44
3.2.5.3. Otras disposiciones del Tratado de Derecho de Marcas (TLT) relacionadas con el documento de poder	45
3.2.5.4. Gestor Oficioso	46
3.2.6. Otros requisitos de forma	49
3.2.6.1. Tasas	49
3.2.6.2. Traducción y transliteración del signo solicitado	49
3.2.6.3. Traducción de los documentos anexos a la solicitud	49
3.3. Modificaciones a la solicitud de registro	50
3.3.1. Modificación no sustancial del signo	51
3.3.2. Limitación de productos o servicios	51
3.4. División de la solicitud	52
3.5. Cesión de derechos	53

3.6. Desistimiento o retiro de la solicitud	53
4. EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS	54
4.1. Requisito de aptitud distintiva	54
4.1.1. Marcas evocativas	54
4.1.2. Marcas arbitrarias	55
4.1.3. Marcas de fantasía	55
4.2. Prohibiciones de registro por motivos absolutos	56
4.2.1. Signos carentes de aptitud distintiva	56
a) Signos genéricos (designaciones comunes o usuales)	56
b) Signos descriptivos	60
c) Forma usual del producto o de sus envases	66
d) Colores aisladamente considerados	67
e) Una letra o un dígito aisladamente considerado	69
f) Otros supuestos de falta de aptitud distintiva	71
g) Análisis de la aptitud distintiva en marcas no tradicionales	72
h) Distintividad adquirida o “significado secundario”	74
4.2.2. Otras prohibiciones por motivos absolutos	77
a) Formas que otorgan ventaja funcional o técnica	77
b) Signos engañosos	78
c) Signos contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres y a la ley	83
d) Signos que puedan ofender o ridiculizar a personas, ideas religiones o símbolos nacionales	85
e) Protección de símbolos, emblemas oficiales, siglas o denominaciones de Estados u Organizaciones Internacionales	86
f) Protección de símbolos de control o de garantía	91
g) Protección del Símbolo de la Cruz Roja Internacional	94
h) Signos que reproduzcan billetes o monedas de curso legal, títulos valores u otros documentos mercantiles	95
i) Signos que ostenten indebidamente medallas o premios	96
j) Signos que afecten variedades vegetales protegidas	97

k) Signos que reproduzcan marcas de certificación cuyo registro haya caducado, haya sido anulado, cancelado, o que han dejado de utilizarse	100
l) Signos idénticos o semejantes a otros cuyo registro haya vencido	102
4.3. Prohibiciones de registro por motivos relativos	103
4.3.1. Signos confundibles con una marca registrada o en trámite de registro ...	104
4.3.2. Signos que afecten marcas usadas pero no registradas	120
4.3.3. Signos confundibles con un nombre comercial, rótulo o enseña	121
4.3.4. Signos que afecten una expresión o señal de propaganda	124
4.3.5. Signos que afecten marcas de certificación registradas o solicitadas con anterioridad	125
4.3.6. Signos que afecten una denominación de origen o indicación geográfica protegida	126
4.3.7. Signos que afecten a un signo distintivo notoriamente conocido, renombrado o famoso	131
4.3.8. Signos que afecten del derecho de autor de un tercero o un derecho de propiedad industrial de un tercero	137
4.3.9. Signos que afecten el derecho de la personalidad de un tercero	141
4.3.10. Signos que afecten el nombre, imagen o prestigio de una colectividad ...	143
4.3.11. Signos solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal	145
4.4. Registro de marcas conformadas por una indicación geográfica	147
5. RESULTADO DEL EXAMEN DE FORMA Y DE FONDO	147
ANEXOS	151
Anexo 1: Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994)	151
Anexo 2: Acerca de la Clasificación de Viena	153
Anexo 3: Clasificación de Niza – Observaciones Generales	157
Anexo 4: Tasas administrativas aplicables al procedimiento de registro de marcas	160
Anexo 5: Acceso a formatos de solicitud de registro de marcas	161

ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
CNR	Centro Nacional de Registros (El Salvador)
CR	Costa Rica
CUP	Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial
DO	Denominación de Origen
DIGEPIH	Dirección General de Propiedad Intelectual (Honduras)
DIGERPI	Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (Panamá).
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
GT	Guatemala
HN	Honduras
IG	Indicación Geográfica
NI	Nicaragua
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONAPI	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (República Dominicana)
PA	Panamá
RD	República Dominicana
R.P.I.	Registro de la Propiedad Intelectual (Nicaragua)
SV	El Salvador
TLT	Tratado de Derecho de Marcas, de 1994.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del Manual Armonizado en Materia de Criterios de Registro de Marcas para los Países Centroamericanos y la República Dominicana, es poner en manos de los registradores, examinadores y abogados de marcas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, un instrumento práctico que sirva como referencia común en relación a la gestión administrativa y técnica en el proceso de concesión de derechos marcarios, con la finalidad de ofrecer a través de la generación de una cultura homogénea en materia de examen y procedimiento de marcas, mayor calidad y seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial en la subregión.

Cabe señalar que, no obstante son diversos los signos distintivos que los empresarios pueden utilizar en el mercado y que además están recogidos en las legislaciones de los mencionados países, el presente Manual está referido exclusivamente a uno de esos signos distintivos: la marca.

Asimismo, es importante señalar que si bien cada uno de los siete países señalados dispone de legislación diferente en materia de marcas, en el Manual se presentan un conjunto de criterios armonizados en relación tanto con la interpretación e implementación de procedimientos, como con la forma de realizar las principales actividades dentro del proceso de examen de una solicitud de registro de marca, desde su presentación hasta la fase de concesión de la misma. En todo su desarrollo, el Manual presenta las correspondientes citas y referencias que permiten identificar los temas que tienen un tratamiento diferenciado, de conformidad con la legislación de cada uno de los países que participan en el Manual.

En tal sentido, este Manual debe ser considerado como una guía de carácter general y referencial dentro de cada uno de los siete países, en relación con la tramitación y el examen de las solicitudes de registro de marcas que realizan las respectivas Oficinas de los países mencionados. En ese sentido, cabe destacar que existe un compromiso de sus Directores y Jefes de Oficina, de realizar los esfuerzos necesarios para lograr un uso efectivo de este Manual al interior de sus Oficinas.

Sin perjuicio de las diferencias existentes entre las legislaciones y procedimientos establecidos en cada país, el Manual contempla las principales actividades y posibles criterios que son aplicables dentro de los procedimientos nacionales de trámite, gestión y examen de solicitudes de registro de marcas. En particular, el Manual contiene información referente a: aspectos conceptuales que tienen incidencia en la labor de examen; la normativa aplicable en cada uno de los países; las directrices sobre las principales actividades del examen de forma de las solicitudes de registro de marcas; y los criterios aplicables en el examen de fondo en relación con la aplicación de las prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas para el registro de marcas. También se incluyen en el Manual diversos ejemplos en los diferentes temas desarrollados, a efectos de una mejor ilustración sobre los criterios aplicados en cada una de las Oficinas.

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

Cabe destacar sin embargo que existe la voluntad y disposición, por parte de las Oficinas nacionales competentes, de que las directivas y el contenido del Manual sean actualizados periódicamente a efectos de ajustarse a los cambios legislativos, al surgimiento de nuevos temas en materia de marcas y a la jurisprudencia y evolución de criterios que se vaya generando en la subregión.

En esa línea, gracias al apoyo y la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el año 2016 se ha realizado una primera revisión del Manual, la cual se recoge en la presente versión.

NOTA DE LAS OFICINAS

El Manual Armonizado en Materia de Criterios de Registro de Marcas para los Países Centroamericanos y la República Dominicana es un documento de trabajo que tiene por finalidad principal orientar la labor de los examinadores de marcas de las Oficinas involucradas, en la tarea de examen de forma y de fondo de las solicitudes de registro de marcas. En ese sentido, no es un documento de valor legal o de obligatorio cumplimiento.

Al tratarse de una herramienta de trabajo de las Oficinas, su contenido podrá ser modificado a través de las revisiones y/o actualizaciones que se consideren pertinentes.

1. SIGNOS DISTINTIVOS – ASPECTOS GENERALES

1.1. Concepto

Signos distintivos son todos aquellos elementos que utilizan los empresarios en el mercado para identificar, distinguir o publicitar productos, servicios o actividades económicas.

Al agregar a la palabra “signos” el calificativo de “distintivos” se hace énfasis en la principal característica de estos elementos, que es lograr que el consumidor identifique y distinga un determinado origen empresarial, un establecimiento mercantil o una determinada calidad o característica vinculada a un origen geográfico.

1.2. Necesidad de protección jurídica

Como se ha mencionado, la principal función de los signos distintivos es identificar y diferenciar bienes, servicios o actividades económicas en el mercado, permitiendo a los empresarios competir, y sirviendo a la vez a los consumidores como herramienta para elegir entre los distintos productos, servicios o actividades económicas que se encuentran en el mercado.

Para garantizar que esta función de los signos distintivos se cumpla y para proteger a los empresarios frente a posibles copias o imitaciones que generen confusión en los consumidores, es necesario que los signos distintivos estén protegidos. A esta necesidad de protección jurídica responde la Propiedad Industrial que confiere derechos exclusivos sobre los signos distintivos, permitiendo a los titulares de esos derechos oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

1.3. Principios de la protección sobre los signos distintivos

Los sistemas de protección de los signos distintivos bajo el derecho de propiedad industrial contemplan, entre otros, los siguientes principios:

- ❑ **Principio de Inscripción Registral:** Conforme a este Principio, el derecho exclusivo sobre los signos distintivos se obtiene a partir de su registro ante la autoridad competente del país en el que se busca protección. Este Principio tiene una excepción en el caso del nombre comercial, respecto del cual el derecho al uso exclusivo nace en virtud de su primer uso en el comercio.
- ❑ **Principio de Territorialidad:** Según este Principio el derecho exclusivo sobre un signo distintivo, que se adquiere por el registro, se extiende únicamente dentro de las fronteras del país en el que se concedió el registro. En ese sentido, si su titular desea protección en terceros países, deberá obtener el registro en esos otros países.
- ❑ **Principio de Temporalidad:** En virtud de este Principio el derecho exclusivo que otorga el registro tiene una vigencia determinada, luego de la cual el signo distintivo queda disponible. Existe la posibilidad de renovar el registro por periodos sucesivos a solicitud del titular, y cumpliendo con los plazos y demás requisitos establecidos en la respectiva legislación. Una excepción a este Principio es el caso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, cuya protección tiene vigencia indeterminada, hasta en tanto subsistan las condiciones que llevaron a otorgar el registro.
- ❑ **Principio de Especialidad:** Este Principio determina que los signos distintivos registrados (o en trámite de registro, según sea el caso) son protegidos únicamente en relación con los mismos productos y/o servicios para los cuales ha sido registrado, y en relación con productos y/o servicios vinculados, respecto de los cuales se genere un riesgo de confusión.

1.4. Normativa aplicable en los países centroamericanos y en la República Dominicana

El alcance de la protección que cada país confiere a los signos distintivos se encuentra establecido en su respectiva legislación. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las normas internas existentes en los países

centroamericanos y la República Dominicana en materia de signos distintivos en general, y marcas en particular:

PAÍS	LEGISLACIÓN
Costa Rica (CR)	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. - Decreto N° 30233-J, Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
El Salvador (SV)	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo N° 868, del 6 de junio de 2002, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. - Decreto Legislativo N° 913, del 14 de diciembre de 2005, Reformas a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. - Decreto Legislativo N° 358, Reformas a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, del 2 de mayo del 2013. - Decreto Legislativo N° 789, Sobre la Protección del Emblema y del nombre de la Cruz Roja, del 26 de enero de 1994.
Guatemala (GT)	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto N° 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. - Acuerdo Gubernativo N° 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas. - Decreto N° 11-2006 del Congreso de la República y sus Reformas, Ley de Implementación DR-CAFTA. - Decreto N° 3-2013, Reformas a la Ley de Propiedad Industrial. - Acuerdo Gubernativo N° 148-2014, Aranceles del Registro de la Propiedad Intelectual, que Reforma el Acuerdo Gubernativo N° 862-2000. - Acuerdo Gubernativo N° 95-2014, Reforma Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
Honduras (HN)	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto N° 12-99-E, Ley de Propiedad Industrial. - Decreto N° 16-2006 del Régimen de Propiedad Intelectual.
Nicaragua (NI)	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 580, Reformas y Adiciones a la Ley N° 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. - Decreto N° 83-2001 por el que se Reglamenta la Ley N° 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. - Ley N° 380 de Marcas y otros Signos Distintivos.
Panamá (PA)	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 35, del 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan Disposiciones sobre la Propiedad Industrial. - Ley N° 61, del 5 de octubre de 2012, que reforma la Ley N° 35. - Decreto Ejecutivo N° 7, del 17 de febrero de 1998, por el cual se reglamenta la Ley N° 35.
República Dominicana (RD)	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 20-00, del 8 de mayo del 2000. - Reglamento N° 599, sobre aplicación de la Ley N° 20-00.

Cabe agregar que todos los países mencionados son miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París o CUP) y del Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Asimismo todos los países que participan en el Manual son miembros del Tratado de Derecho de Marcas, de 1994 (TLT).

1.5. Signos distintivos reconocidos en los países centroamericanos y en la República Dominicana

Son diversos los signos distintivos que los empresarios utilizan en el mercado; sin embargo no todos son recogidos por las legislaciones de los diferentes países. Cada país en su legislación interna establece qué signos distintivos regula y el alcance de la protección que confiere en cada caso. En el siguiente cuadro se detallan los signos distintivos contemplados en las legislaciones de cada uno de los países que participan en este Manual:

Signo Distintivo	CR	SV	GT	HN	NI	PA	DO
Marca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre Comercial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rótulo	-	-	-	✓	✓	-	✓
Emblema	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Expresión o señal de publicidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Lema comercial	-	-	-	-	-	-	✓
Marca de Certificación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marca Colectiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Denominación de Origen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación Geográfica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicación de Procedencia	-	-	-	-	-	✓	-

2. MARCAS

Establecido el marco general sobre los signos distintivos, corresponde ahora centrarnos específicamente en la marca, que es el objeto del presente Manual.

2.1. Concepto

En las legislaciones de los países que participan en este Manual encontramos definiciones similares de lo que debe entenderse por “marca”. En términos generales, dichas legislaciones coinciden en definir a la marca como un signo capaz de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado.

En efecto, las legislaciones bajo estudio son claras en señalar que una marca puede estar constituida por cualquier signo, siempre que sea capaz de cumplir la función de identificar y distinguir productos o servicios. Así, al precisar el concepto de marca, las legislaciones analizadas incluyen un listado de los elementos que pueden constituir una marca, indicando que puede tratarse de palabras, figuras, combinaciones de palabras con figuras, números, formas tridimensionales, sonidos, hologramas, entre otros.

Cabe resaltar que en las legislaciones bajo estudio, el listado de los elementos que pueden constituir una marca se encuentra precedido de enunciados tales como: “Las marcas podrán consistir, entre otros, en ...”, “Pueden constituir marcas, entre otros, ...”, o “[Es marca] Cualquier signo que...”. Ello nos permite concluir que las legislaciones de estos países contienen un listado enunciativo o no taxativo de los signos que pueden constituir una marca. Es decir, no existe restricción respecto de la conformación o composición de la marca, siempre que se trate de un signo que cumpla la función de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado¹.

2.2. Clasificación de las marcas por los elementos que las conforman

Tradicionalmente, para que un signo distintivo fuera susceptible de protección como marca, además de cumplir con el requisito de ser lo suficientemente distintivo, tenía que ser visualmente perceptible. A partir de esa *conditio sine qua*

¹ Se debe tener en cuenta el caso particular de Panamá, que en el artículo 91, numeral 15) de la Ley N° 35, establece que no podrán registrarse como marcas, o como parte de las marcas, “Las denominaciones, figuras o

non, las marcas podían clasificarse en: denominativas, figurativas y mixtas (combinación de elementos denominativos y figurativos).

Sin embargo, en los últimos años se empezaron a utilizar como marca otro tipo de elementos (distintos de los denominativos, figurativos y mixtos) para identificar productos y servicios, con la finalidad de atraer la atención de los consumidores. Estos signos han cobrado relevancia jurídica, siendo aceptados en las legislaciones de los distintos países. Es así que surge como parámetro de clasificación la distinción entre marcas tradicionales y marcas no tradicionales.

2.2.1. Marcas Tradicionales

Marcas tradicionales son las que “tradicionalmente” han sido reconocidas en la doctrina y en las legislaciones, e incluyen a las marcas denominativas, figurativas y mixtas (combinación de elementos denominativos y figurativos).

a) Marcas Denominativas

Las marcas denominativas son aquellas constituidas por expresiones pronunciables, con o sin significado. También, a criterio de las Oficinas involucradas, se consideran como marcas denominativas la combinación de letras, combinación de números, combinación de letras y números, así como las expresiones que incluyan signos ortográficos o de puntuación que auxilien a su correcta lectura.

Ejemplos:

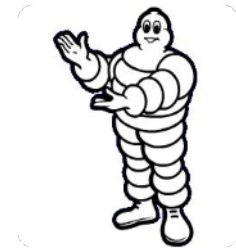
UHU CORAZÓN 3M 207 ¡HOLA!

b) Marcas Figurativas

Las marcas figurativas son aquellas conformadas por una determinada figura, diseño o combinación de colores, totalmente desprovisto de elementos denominativos. Pueden transmitir una idea o concepto determinado, o estar

conformadas por un diseño abstracto carente de significado para el consumidor medio.

Ejemplos:



c) Marcas Mixtas

Son aquellas marcas integradas por elementos figurativos y denominativos. Las marcas constituidas por elementos denominativos escritos con una grafía especial se consideran como marcas mixtas, excepto en Nicaragua, donde califican como “marcas denominativas con grafía especial”.

Ejemplos:



2.2.2. Marcas No Tradicionales

Con el desarrollo de la tecnología y el surgimiento de nuevos métodos publicitarios para atraer la atención de los consumidores, los empresarios empezaron a recurrir a otros elementos –distintos de los tradicionales signos denominativos, figurativos o mixtos– para identificar sus productos o servicios. Ante tal fenómeno, el derecho marcario ha tenido que evolucionar para incluir dentro del concepto de marca, no sólo a aquellos que tradicionalmente eran reconocidos en las legislaciones, sino a

todo signo capaz de identificar productos y servicios. Surgen así las llamadas marcas no tradicionales, algunas de las cuales se detallan a continuación.

a) Marcas Tridimensionales

Las marcas tridimensionales son signos que están conformados por un cuerpo con volumen y que por tanto ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Las marcas tridimensionales utilizadas con mayor frecuencia son aquellas que consisten en la forma de un producto o la forma de los envases o envolturas.

Ejemplos:



Sin embargo cualquier forma tridimensional que identifique productos o servicios, será considerada como marca tridimensional.

Ejemplos:

Marca de servicio



Marca de producto



b) Marcas Sonoras

Son signos perceptibles por el sentido del oído, como es el caso de las melodías o los sonidos, y que sirven para identificar productos o servicios en el mercado.

Ejemplo: Marca conformada por el “sonido de águila”, específicamente su particular chillido, registrada en diversos países de la región, para distinguir cerveza, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

c) Marcas Olfativas

Se entiende por marca olfativa al signo compuesto por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenos a la naturaleza de un producto o servicio, se utilizan con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. Se protege este tipo de marcas en tanto exista la posibilidad de que los consumidores asocien el olor con un origen empresarial determinado².

d) Hologramas

Los hologramas son imágenes tratadas o modificadas hasta lograr que sean percibidas por el ojo humano como tridimensionales, pudiendo ser observadas en diferentes planos, a pesar de encontrarse en un soporte bidimensional, como es el caso del papel.

Ejemplo:



Conforme se aprecia en este ejemplo, en las etiquetas holográficas la combinación de colores y/o la apariencia de los elementos que conforman la marca, varían según el ángulo desde el cual se aprecien³.

e) Otros

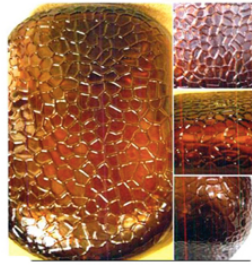
Dentro de lo que se entiende por marca, tienen cabida también aquellas percibidas por sentidos distintos de la vista. Tal es el caso de las denominadas marcas táctiles, que son aquellas percibidas por el sentido del tacto.

² Liévano Mejía, José Daniel. Aproximación a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Revista de Derecho Privado N° 45 Enero – Junio de 2011. ISSN 1909-7794.

³ Panamá no admite el registro de marcas conformadas por hologramas, según lo establecido por el Artículo 91 numeral 15) de la Ley N° 35, anteriormente citado.

Ejemplo:

Marca táctil registrada



Forma como la marca táctil es aplicada al envase del producto



La marca del ejemplo es una marca táctil, consistente en una textura (superficie) grabada en relieve de apariencia craquelada, cuarteada o resquebrajada, registrada para identificar bebidas alcohólicas excepto cervezas, productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional⁴.

De otro lado, el desarrollo de la tecnología ha hecho posible generar imágenes en movimiento y utilizarlas para identificar productos o servicios, dando lugar a las denominadas marcas en movimiento o marcas animadas⁵. Asimismo, la definición de marca de las legislaciones bajo estudio, permite considerar las marcas gustativas (perceptibles por el sentido del gusto), y en general cualquier signo apto para identificar productos o servicios en el mercado.

2.3. Clasificación de las marcas por su objeto de protección: marcas de producto y marcas de servicio

Atendiendo a su objeto de protección las marcas se clasifican en: marca de producto y marca de servicio. Como su nombre lo indica, las marcas de producto son aquellas destinadas a identificar productos en el mercado; mientras que las marcas de servicio son las que se utilizan en relación con los servicios para distinguirlos de los demás servicios similares que se ofrecen en el mercado.

⁴ Marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), de Ecuador, y en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de Colombia. La marca está conformada únicamente por la textura grabada en relieve. Se incluye el envase con la etiqueta OLD PARR (que no forman parte de la marca táctil) únicamente para ilustrar la forma en que se utiliza la marca táctil.

⁵ Conforme al citado Artículo 91 numeral 15) de la Ley N° 35, Panamá no admite el registro de las denominadas marcas en movimiento.

3. EXAMEN DE FORMA DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS

No obstante que en términos generales, cualquier signo puede constituir marca y ser utilizado como tal en el mercado, debemos tener presente que si se desea que determinado signo sea admitido a registro como marca y gozar de la protección que otorgan las leyes de propiedad industrial, se debe cumplir con el procedimiento que la legislación del respectivo país establezca.

En todas las legislaciones bajo análisis, el procedimiento para el registro se inicia con la presentación de una solicitud ante la autoridad competente, la misma que debe someterse a un examen de forma y un examen de fondo. Si la solicitud pasa con éxito ambos exámenes, será admitida a registro; caso contrario, será denegada.

En el caso del examen de forma, éste consiste en determinar si la solicitud de registro cumple los requisitos formales establecidos en la respectiva legislación. En relación con estos requisitos de forma, cabe tener en cuenta que todos los países que participan en el Manual son miembros del Tratado de Derecho de Marcas (conocido como TLT por sus siglas en Inglés)⁶.

El TLT es un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que tiene como objetivo armonizar y agilizar los procedimientos de registro de marcas⁷. En ese sentido, el TLT contiene disposiciones que definen claramente cuáles son los requisitos de forma que deben cumplir las solicitudes de registro de marcas, precisando en qué casos los países miembros no pueden exigir mayores requisitos que los establecidos en el Tratado.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se desarrollan los distintos aspectos que se deben contemplar como parte del examen de forma de las solicitudes de registro de marcas; haciendo referencia en lo que corresponda a las disposiciones del TLT.

⁶ Cabe precisar que Guatemala se adhirió el 12 de setiembre del 2016, y el Tratado entró en vigencia en dicho país el 12 de diciembre del 2016.

⁷ Ver Reseña del TLT en el Anexo 1 de este manual o en el enlace http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html.

3.1. Fecha de presentación de la solicitud

El primer paso al realizar el examen de forma de una solicitud de registro de marca es determinar su fecha válida de presentación⁸, la cual podría no coincidir con la fecha de ingreso a la mesa de partes o a la mesa de entrada de la Oficina, como veremos en el punto 3.1.1.

El determinar la fecha de presentación de la solicitud es fundamental toda vez que, como veremos más adelante en los puntos 3.1.2. y 3.1.3, es un aspecto que tiene incidencia directa en dos figuras del derecho de propiedad industrial: la prelación y la reivindicación de prioridad.

3.1.1. Requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación

En algunos países, las legislaciones de propiedad industrial establecen que la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca será aquella en la cual el solicitante haya ingresado su solicitud a la Oficina, siempre y cuando se cumplan con determinadas formalidades preliminares mínimas establecidas en la ley. A estas formalidades se les denomina “*requisitos mínimos para la asignación de fecha de presentación*”.

País	Norma aplicable
Costa Rica	Art. 10 (Ley N° 7978).
El Salvador	Art. 11 (Decreto N° 868)
Guatemala	Art. 24 (Decreto N° 57-2000)
Honduras	No contempla la figura.
Nicaragua	Art. 11 (Ley N°380) ⁹
Panamá	No contempla la figura.
República Dominicana	Art. 76 (Ley N° 20-00)

⁸ Fecha válida para propósito de la protección que otorga el derecho de propiedad industrial.

⁹ En el caso de Nicaragua el artículo 2 del Reglamento (Decreto N° 83-2001) dispone que si la solicitud de registro se presentara sin cumplir alguno de los requisitos establecidos en los artículos 9 y 11 de la Ley N° 380, la Oficina debe notificar al solicitante para que subsane dentro de un plazo de dos meses contados desde la notificación. Si dentro del plazo indicado, se cumplieran todos los requisitos señalados, la solicitud conservará su fecha de presentación. Es decir, en el caso particular de Nicaragua si bien se establecen requisitos mínimos para asignar fecha de presentación de la solicitud, se permite subsanar la falta de estos requisitos, sin afectar la fecha inicial de presentación de la solicitud.

Como se aprecia en el cuadro anterior, de los países que participan en el Manual, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, contemplan la exigencia de requisitos mínimos para la asignación de una fecha de presentación. Así, en estos países los requisitos de forma se dividen en:

- ❑ **Requisitos de forma indispensables para asignar “fecha y hora de presentación”.** Por tanto su ausencia determina que la solicitud no reciba una fecha de presentación válida, la misma que será asignada cuando se subsanen tales requisitos. Un ejemplo de estos requisitos es “*la indicación de los productos o servicios a distinguir con el signo solicitado*”. Si se presenta la solicitud sin este requisito, se considerará que la solicitud no tiene una fecha de presentación válida,. La fecha de presentación válida será aquella en la cual el solicitante subsane esta omisión.

- ❑ **Requisitos de forma cuya omisión sí puede ser subsanada posteriormente, sin afectar la fecha de presentación de la solicitud.** Un ejemplo de estos requisitos es la presentación del documento de poder, cuya omisión puede ser subsanada posteriormente por el solicitante, sin que ello tenga implicancias en la fecha de presentación de la solicitud.

Ahora bien, los requisitos de forma que son considerados “*requisitos mínimos para asignar fecha de presentación a la solicitud*” en los países que contemplan esta figura son los siguientes:

- ✓ Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante, así como la dirección para recibir notificaciones en el país.
- ✓ La marca cuyo registro se solicita y su reproducción de acuerdo al tipo de marca de que se trate.
- ✓ La indicación de los productos y/o servicios para los cuales se pretende registrar la marca¹⁰.
- ✓ Una indicación expresa de que se solicita el registro de una marca¹¹.
- ✓ El respectivo comprobante de pago¹².

¹⁰ En el caso de Costa Rica, según lo dispuesto por artículo 10 inciso d) de la Ley N° 7978, se debe indicar además, como requisito mínimo, la clase de la Clasificación Internacional a la que pertenecen los productos o servicios que se pretenden distinguir.

¹¹ Este requisito mínimo se exige sólo en el caso de Nicaragua y República Dominicana.

- ✓ Copia del documento de identidad, según corresponda¹³.

3.1.2. Prelación

La prelación es un principio según el cual el primero en el tiempo, es el primero en el derecho. En materia de marcas la prelación determina el mejor derecho que tiene un solicitante para acceder al registro frente a otras solicitudes de registro para el mismo signo.

A continuación se detallan las reglas de prelación aplicables:

País	Reglas para establecer la prelación entre solicitudes
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> - Tiene mejor derecho quien esté usando la marca de buena fe y desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. - De no darse el supuesto anterior, tendrá mejor derecho quien presente primero la solicitud o invoque válidamente el derecho de prioridad de fecha más antigua. - Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> - Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud.
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> - La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro.
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> - En caso de conflicto entre dos solicitudes de registro, tendrá mejor derecho aquél que demuestre un uso anterior de la marca. - Caso contrario, el mejor derecho se determina por la fecha y hora de presentación de la solicitud.
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> - La prelación se determina por la fecha y hora de presentación de cada solicitud. - Sin perjuicio de lo anterior, será aplicable el derecho de prioridad que correspondiera, así como cualquier acuerdo lícito entre partes que determine una prelación diferente.

¹² El comprobante de pago de la tasa se exige como requisito mínimo en Costa Rica , Guatemala y Nicaragua. No se exige en el caso de El Salvador y República Dominicana.

¹³ Este requisito mínimo aplica sólo en el caso de República Dominicana.

Panamá	<ul style="list-style-type: none"> - Tiene derecho preferente a obtener el registro, quien esté usando la marca en el comercio desde la fecha más antigua - Si la marca no está en uso, tiene mejor derecho quien presente primero la solicitud de registro, o quien invoque la fecha de prioridad más antigua.
Rep. Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> - Tendrá prelación para obtener el registro de una marca quien la estuviese usando en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso inferior a seis meses. - Si la marca no estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro la persona que primero presente la solicitud de registro.

Respecto a la prelación cabe señalar que, en principio, en un sistema registral constitutivo, la misma se determina por la fecha y hora de presentación de la solicitud ante la Oficina competente. De ahí la importancia de determinar la fecha y hora de presentación que tiene una solicitud, en particular cuando la legislación establece requisitos mínimos para la asignación de fecha de presentación, como hemos visto en el punto anterior. Así, la solicitud con una fecha de presentación válida anterior tendrá prelación frente a las solicitudes que se presenten con posterioridad.

No obstante ello, como se advierte en el cuadro anterior, en algunos de los países que participan en el Manual el uso del signo tiene también relevancia jurídica al momento de establecer la prelación, lo cual debe ser tomado en cuenta por el examinador.

Finalmente, cabe señalar que la prelación determina el orden en que el examinador debe evaluar las solicitudes de registro.

3.1.3. Reivindicación de Prioridad

La reivindicación de prioridad es una figura establecida en el Convenio de París (Artículo 4), según la cual sobre la base de la presentación regular de una solicitud de registro de marca en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado de seis (6) meses, solicitar protección para la misma marca en los demás países miembros, invocando esa prioridad con la fecha correspondiente. Estas solicitudes posteriores se tratan,

para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (*la solicitud anterior*).

Así, en los países que contemplan esta figura, las solicitudes que reivindican una prioridad anterior gozan de un mejor derecho respecto de las solicitudes relativas a la misma marca, presentadas por terceros con posterioridad a la fecha de la primera solicitud (solicitud que sirve de base para reivindicar prioridad). Asimismo, las solicitudes que reivindican una prioridad anterior gozan también de protección con respecto a todos los actos realizados después de la fecha de presentación de la primera solicitud, y que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada.

Los países que participan en este Manual son miembros del Convenio de París, y además han recogido la figura de la reivindicación de prioridad en sus respectivas legislaciones internas, conforme al siguiente detalle:

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Art. 5 de la Ley N° 7978, y Art. 10 y 11 del Reglamento.
El Salvador	Art. 6 (Decreto N° 868) .
Guatemala	Art. 18 (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Art. 141 (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Art. 10 de la Ley N°380, Art. 16 al 19 del Reglamento.
Panamá	Art. 103 numeral 6 (Ley N° 35).
República Dominicana	Art. 135 (Ley N° 20-00).

Cabe precisar que, para beneficiarse de la reivindicación de prioridad, se deben cumplir determinados requisitos. En ese sentido, si el examinador se encuentra frente a una solicitud que reivindica la prioridad extranjera, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ Que la solicitud de registro que pretenda beneficiarse de la prioridad haya sido presentada dentro del plazo de seis (6) meses contado a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud reivindicada como prioritaria.
- ✓ Que exista la indicación del país en el que se presentó la solicitud prioritaria y el número de presentación que le fue asignado.
- ✓ La copia de la solicitud prioritaria, con la certificación de la fecha de su

presentación, emitida por la Oficina respectiva (*no requiere legalización*). Si estos documentos están en idioma distinto del español, se debe presentar traducción simple.

- ✓ De ser el caso, el comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad, de acuerdo con la legislación interna¹⁴.

Así, el examinador reconocerá el derecho de prioridad si en la solicitud que esté analizando se verifican las siguientes condiciones:

- ✓ La marca objeto de la solicitud anterior y la marca para la que se solicita el registro sea la misma;
- ✓ Los productos o servicios de ambas solicitudes sean idénticos, o los productos o servicios de la solicitud que se examina estén comprendidos en los de la solicitud anterior; y
- ✓ El solicitante sea el mismo en ambos casos. Si existiera discrepancia con respecto a alguna de estas condiciones, no se aceptará la reivindicación de prioridad.

Asimismo, el examinador debe verificar si la solicitud que está evaluando ha sido válidamente presentada dentro del plazo legalmente establecido (seis meses de presentada la primera solicitud), ya que sólo si se cumple con este plazo se podrá beneficiar de la prioridad invocada. Para estos efectos, el examinador debe entender por “solicitud válidamente presentada”, aquella efectuada de acuerdo con la legislación local¹⁵.

Ahora bien, como hemos señalado, el solicitante que invoque prioridad debe cumplir además con presentar copia de la solicitud por la cual se reivindica prioridad, con la respectiva certificación de su fecha de presentación y traducciones simples, de ser el caso. Este documento estará dispensado de legalizaciones.

Si no se presenta este documento junto con la solicitud de registro, o si existiera alguna discrepancia en su contenido, el examinador debe requerirle al solicitante

¹⁴ Este requisito aplica en el caso de República Dominicana (Artículo 135 de la Ley N° 20-00).

¹⁵ En los países que regulan la figura de “requisitos mínimos” para la asignación de fecha de presentación, sólo se considerará que la solicitud ha sido válidamente presentada si es que reúne tales “requisitos mínimos”.

para que subsane esta omisión, dentro del plazo de ley¹⁶. Vencido este plazo sin que se presenten estos documentos, se tendrá como no solicitada la reivindicación de prioridad, y la solicitud continuará su trámite de registro con la fecha de presentación local.

Otro punto que debe tener en cuenta el examinador al analizar una solicitud que invoca prioridad es que el retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria, después de su presentación válida, no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad invocada. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

Sobre la reivindicación de prioridad, existen situaciones más complejas que se pueden presentar y que deben ser tomadas en cuenta por el examinador. A continuación se presentan algunos de estos supuestos:

a) Prioridad parcial y prioridad múltiple.

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

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

Por otro lado, en una misma solicitud se podrá invocar prioridad para uno o más productos o servicios, sobre la base de una solicitud extranjera y para otros productos o servicios, sobre la base de otra solicitud extranjera. Es decir, que en una solicitud se pueden reivindicar dos o más prioridades respecto de distintos productos o servicios contenidos en la solicitud, lo que se denomina **prioridad**

¹⁶ Este plazo es de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud que se está examinando.

múltiple. En este caso, el plazo para invocar cada prioridad se contará desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud prioritaria. Asimismo, cada producto o servicio, o grupo de productos o servicios, se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria respectiva.

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

b) Prioridad por el uso en exposición

Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la protección temporal del artículo 11 del Convenio de París¹⁷, el examinador debe verificar que se acompañe a la solicitud la constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la exposición.

3.2. Verificación de requisitos de forma

El examinador deberá evaluar si la solicitud de registro cumple con las formalidades establecidas en su respectiva legislación.

Así, en primer lugar debe verificar que la solicitud contenga lo siguiente:

¹⁷ Artículo 11 del CUP.- Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales.

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

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

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

- ✓ Referencia que indique a la Oficina, de manera clara, que se solicita el registro de una marca.
- ✓ Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del solicitante; así como nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario, cuando corresponda.
- ✓ Indicación de la marca, adjuntando su reproducción o representación gráfica según sea el caso, en el número de ejemplares que determine la legislación.
- ✓ Traducción¹⁸ o transliteración¹⁹ de los elementos denominativos de la marca, cuando corresponda.
- ✓ Lista de productos o servicios que distinguirá la marca
- ✓ Indicación de la correspondiente clase o clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, en su versión vigente.
- ✓ Las reservas o renunciaciones especiales, de ser el caso.
- ✓ La indicación de que se reivindica prioridad, de ser el caso.
- ✓ Dirección exacta para recibir notificaciones o medio para recibir notificaciones.
- ✓ Lugar y fecha de la solicitud.
- ✓ Firma autógrafa del solicitante, apoderado o representante legal. En el caso de Guatemala, Honduras y Panamá, la solicitud deberá contar además con firma de abogado.
- ✓ Declaración de uso o intención de uso de la marca²⁰.

Asimismo, el examinador debe verificar que junto a la solicitud de registro se acompañe lo siguiente:

- ✓ Tratándose de marcas sonoras, el soporte (CD, DVD, USB u otro) que contenga la marca.
- ✓ Documento que acredite la representación conforme a la cual se actúa (poder) o su referencia (si el poder ya obra en la Oficina).

¹⁸ En el caso de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá.

¹⁹ En el caso de Panamá, según el artículo 103 numeral 5) de la Ley N° 35.

²⁰ En el caso de Panamá, según el artículo 103 numeral 7) de la Ley N° 35.

- ✓ De ser el caso, las autorizaciones o certificaciones que corresponda (tales como la certificación de la solicitud por la cual se invoca prioridad).
- ✓ El comprobante de pago de las tasas establecidas²¹.

Es importante recordar que, en el caso de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, de la totalidad de requisitos de forma mencionados, algunos son considerados como requisitos mínimos de admisibilidad para asignarle fecha de presentación a la solicitud (ver el punto 3.1.1.).

En ese sentido, en los mencionados países, el examinador deberá prestar especial atención al cumplimiento de dichos requisitos mínimos, a efectos de determinar la fecha de presentación de la solicitud. La ausencia de los demás requisitos motivará también que el examinador notifique al solicitante para que los subsane en un plazo determinado; sin embargo no se afectará la fecha de presentación de la solicitud

En el caso de Honduras y Panamá, ninguno de los requisitos mencionados condiciona la fecha de presentación de la solicitud, por lo que la falta de alguno de ellos motivará que el examinador notifique al solicitante para que subsane; pero en ningún caso se afectará la fecha de presentación de la solicitud.

A continuación se desarrolla en qué consisten los requisitos de forma establecidos en las legislaciones bajo estudio.

3.2.1. Indicación de lo que se solicita

Este requisito se cumple con las expresiones “Formulario de Solicitud de Registro de Marca”, “Solicitud de Registro de Marca”, “Formato de Solicitud de Registro de Marca” u otras similares que encontramos en los formatos o formularios de solicitud y que indican de manera indubitable a la Oficina en qué consiste el pedido del administrado.

²¹ A excepción de El Salvador y Honduras.

3.2.2. Datos de identificación del solicitante o de su representante

Se requiere conocer el nombre completo del solicitante, en caso sea persona natural, o su razón o denominación social en el caso de las personas jurídicas, así como su nacionalidad o lugar de constitución (en el caso de las personas jurídicas) y el domicilio actual. Estos datos son relevantes en tanto con la solicitud se pretende obtener un derecho de propiedad industrial (marca registrada) y es necesario individualizar claramente a quien será titular de ese derecho (titular de la marca registrada).

En el caso de personas jurídicas será necesario además consignar los datos del representante. Lo mismo sucederá en el caso de personas naturales que actúen a través de un tercero.

3.2.3. Signo

El examinador debe corroborar que la solicitud incluya de manera clara e indubitable la marca que se pretende registrar. Para ello se deberá consignar en la solicitud una reproducción o representación gráfica de la marca que sea clara, precisa completa, inteligible y duradera, en el número de ejemplares que establezca cada legislación.

3.2.3.1. Representación gráfica

El requisito formal de consignar el signo en la solicitud guarda relación con la exigencia establecida en diversas legislaciones, respecto a que el signo que se solicite a registro como marca debe ser susceptible de ser representado gráficamente²².

A continuación se presentan los criterios que se siguen para dar por cumplida esta exigencia.

²² Las legislaciones bajo estudio, a excepción de la legislación de Costa Rica, exigen que el signo solicitado a registro como marca, sea susceptible de ser representado gráficamente.

a) Representación gráfica de marcas tradicionales

- **Marcas denominativas:** el requisito de consignar el signo y su representación gráfica se cumple escribiendo la marca en el tipo de letra o caracteres estándar utilizados para llenar el resto del formulario o formato de solicitud de registro.
- **Marcas figurativas y marcas mixtas:** el requisito de consignar el signo y su representación gráfica se cumple incluyendo en el formato una reproducción de la marca, en blanco y negro o a colores, según como se desee que quede protegida.

Cabe precisar que en el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, si el signo se presenta a colores, se entiende que se reivindican los colores que aparecen en el signo. Es decir, no es necesario que el solicitante expresamente señale que desea proteger esos colores. Por el contrario, en el caso de Guatemala y Panamá, frente a este supuesto el examinador debe requerir al solicitante para que señale de manera expresa si desea reivindicar los colores que se aprecian en el signo.

b) Representación gráfica de marcas no tradicionales

- **Marcas tridimensionales:** en este caso, el requisito de consignar el signo y su representación gráfica se cumple adjuntando la imagen gráfica o fotográfica bidimensional de una vista única o de las distintas vistas que presente la forma tridimensional.

Por lo general es suficiente que el solicitante presente la imagen de la vista superior, vista inferior y vistas laterales de la forma tridimensional, conforme se aprecia en este ejemplo²³. Sin embargo, a criterio de la Oficina, y dependiendo de las características del signo, se podrá requerir que se presenten vistas adicionales.



²³ Marca tridimensional inscrita con Registro N° 578813, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a favor de The Coca-Cola Company.

Asimismo, si la Oficina lo considera necesario, puede requerir al solicitante que presente una descripción que ayude a notar los detalles o características de la marca. Si esto no es suficiente para dicho propósito, la Oficina puede pedir al solicitante que proporcione un ejemplar o espécimen de la forma tridimensional, a efectos de poder apreciar mejor todas sus características.

Los criterios señalados guardan concordancia con lo establecido en la Regla 3, numeral 3 del Reglamento del TLT, sobre la reproducción de una marca tridimensional.

A continuación se presentan algunos ejemplos adicionales sobre la representación gráfica de marcas tridimensionales, que pueden servir de referencia al examinador²⁴:



Japón: N° de registro 4153602, clase 43 de la Clasificación Internacional.



Noruega: N° de registro IR 785438, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

- **Marcas sonoras:** en este caso el examinador deberá verificar en primer lugar que el solicitante haya aportado el sonido o melodía contenido en un soporte, que puede ser un CD, DVD, USB u otro. Con ello el solicitante cumplirá el requisito de

²⁴ Ejemplos extraídos del documento SCT/16/2 del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo Sexta Sesión (Ginebra del 13 al 17 de noviembre del 2006).

indicar claramente el signo que pretende registrar. Sin embargo, adicionalmente deberá cumplir con representar gráficamente el signo²⁵.

Por lo general las legislaciones sólo establecen que el signo solicitado a registro debe ser susceptible de representación gráfica, pero no señalan de qué manera se cumple este requisito. Ello otorga la flexibilidad para que sean las propias Oficinas las que a través de lineamientos o directrices internas establezcan de qué manera entienden cumplido este requisito.

Así, en el caso de El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, se aceptan dos mecanismos para representar gráficamente las marcas sonoras, dependiendo de si la marca está conformada por una melodía, o si está conformada por un sonido. a saber:

- ✓ Si la marca sonora está conformada por una melodía, el solicitante debe cumplir con representar gráficamente la marca a través de un pentagrama. En el caso de República Dominicana, el pentagrama aportado por el solicitante es remitido al Conservatorio Nacional de Música a efectos de que informen si dicho pentagrama coincide con la melodía aportada en el soporte (CD, DVD, USB u otro)²⁶.
- ✓ Tratándose de marcas sonoras conformadas por sonidos, el solicitante debe cumplir con representar gráficamente la marca a través de un sonograma o espectro sonoro obtenido en un laboratorio de sonido. Los costos que ello implique son asumidos por el solicitante.

De otro lado, en Guatemala se considera cumplido el requisito de representación gráfica de la marca sonora con la descripción de la melodía o sonido que se pretende registrar como marca.

²⁵ Excepto en el caso de Costa Rica, cuya legislación no contempla este requisito.

²⁶ Dado que dentro del perfil de un examinador de marcas en los países bajo estudio, no se contempla que deba tener conocimientos de música, la Oficina necesita auxiliarse de otras entidades para corroborar si el pentagrama aportado refleja efectivamente la melodía que se pretende registrar como marca. Los costos que ello implique corresponden ser asumidos por el solicitante, en tanto corresponde al solicitante cumplir con el requisito de representar gráficamente la marca que pretende registrar.

En el caso de Nicaragua, tratándose de marcas conformadas por melodías, se requiere que sean representadas gráficamente a través de un pentagrama²⁷. Si bien no se ha establecido cómo proceder cuando la marca está conformada por un sonido, se podría recurrir, a criterio de la Oficina, al mecanismo de exigir la representación gráfica a través de un sonograma o espectro sonoro.

- **Hologramas:** En las Oficinas que participan en el Manual no se ha presentado aún una solicitud de registro de una marca conformada por un holograma. No obstante, en relación con la representación gráfica de este tipo de marcas, cabe señalar algunos criterios que se siguen en otras Oficinas²⁸, a saber:
 - ✓ Representar gráficamente la marca a través de una imagen que capte el efecto holográfico en su totalidad.
 - ✓ Presentar vistas o imágenes del holograma desde distintos ángulos.
 - ✓ Si el holograma está constituido por un solo objeto que no cambia, se puede requerir que se represente ese objeto desde distintos ángulos.
 - ✓ Si el holograma está conformado por varios objetos o un objeto que cambia, se puede requerir que se represente cada uno de esos objetos o las distintas vistas de ese objeto, según sea el caso.

- **Marcas olfativas:** A la fecha ninguna de las Oficinas participantes en el Manual han recibido una solicitud para el registro de una marca olfativa. No obstante ello, a modo de referencia, cabe mencionar que la registrabilidad de este tipo de marcas no es un tema pacífico.

Así, en el caso de los países que admiten su registro, se acepta como representación gráfica de la marca olfativa la descripción del olor o aroma²⁹. Frente a ello, existe jurisprudencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)³⁰ y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que cuestiona la posibilidad de representación gráfica de este tipo de marcas.

²⁷ Dado que en Nicaragua no está definido el mecanismo de representación gráfica para el caso de las marcas conformadas por sonidos, se sugiere tener en cuenta el criterio seguido en El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, donde las marcas sonoras conformadas por sonidos, se representan a través del sonograma o espectro sonoro obtenido en un laboratorio de sonido.

²⁸ Según información recogida en el Documento SCT/19/2, del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo Novena Sesión (Ginebra del 21 al 25 de julio del 2008)

²⁹ Ver el Documento SCT/19/2, anteriormente citado.

³⁰ Antes Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Así, se señala que *“La descripción de un olor, aun cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva”*. Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la entonces Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), hoy EUIPO, del 12 de diciembre de 2005, en el asunto R 0445/2003-4 – El olor a limón (marca olfativa).

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Sentencia del 12 de diciembre de 2002, sobre el asunto C-273/00 Ralf Sieckmann/Oficina de Patentes y Marcas Alemana, ha señalado que: *“Por lo que se refiere a la fórmula química (...) una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal (...)”*.

Ante esta imposibilidad de obtener una representación gráfica, algunas Oficinas consideran que las marcas olfativas no son registrables³¹. Es decir, se acepta que en el mercado puedan existir marcas olfativas (conformadas por olores o aromas); sin embargo se considera que estas marcas no podrían ser admitidas a registro en tanto no cumplirían con el requisito de representación gráfica.

3.2.3.2. Número de reproducciones

Además de representar gráficamente el signo y consignarlo en la solicitud, el solicitante debe cumplir con adjuntar un número determinado de reproducciones del signo, según lo establecido en la respectiva legislación.

Sobre el particular, cabe señalar que el Reglamento del Tratado de Derecho de Marcas (TLT), en la Regla 3, numeral 2, establece que tratándose de signos en blanco y negro, la Oficina podrá exigir un máximo de cinco (5) reproducciones. Tratándose de signos en los que se reivindique el color, se podrán exigir un máximo de cinco (5) reproducciones a color y cinco (5) reproducciones en blanco y negro. En el caso de signos denominativos, en los que no se reivindique un tipo de letra distinto del estándar que emplea la Oficina, bastará una reproducción de la marca.

³¹ Tal es el caso de España (Al respecto ver OEPM. El secreto está en la marca. Publicado en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/El_secreto_esta_en_la_marca.pdf).

3.2.3.3. Clasificación de elementos figurativos – Arreglo de Viena

Para facilitar la gestión de la información referente a las marcas solicitadas y registradas en el país, las Oficinas clasifican los elementos figurativos de las marcas solicitadas a registro. En el desarrollo de esta labor, se utiliza la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas, o Clasificación de Viena, establecida en virtud del Acuerdo de Viena de 1973, en su edición vigente³².

La clasificación de los elementos figurativos de las marcas es importante, entre otras razones, porque facilita la búsqueda de anterioridades. Así, para conocer si la marca que se está examinando es idéntica o similar con una anteriormente solicitada o registrada, el examinador realizará la búsqueda dentro del grupo de marcas que compartan la misma clasificación.

Para lograr resultados más precisos en la búsqueda de anterioridades, se recomienda realizar la clasificación de los distintos elementos figurativos que conformen la marca que se solicita a registro.

3.2.4. Productos y servicios

a) Delimitación del distingue

El solicitante debe consignar de manera expresa los productos o servicios que pretenda distinguir con la marca solicitada a registro. Ello en la medida que es necesario delimitar cuál es el alcance del derecho que se pretende con la solicitud de registro, es decir, sobre qué productos o servicios recaerá el derecho exclusivo que recibirá el titular cuando la marca sea registrada.

No se admiten fórmulas imprecisas tales como mencionar algunos productos o servicios y concluir agregando las expresiones “y otros”, “y similares”, “y todos los demás”, entre otras, toda vez que ello iría contra la exigencia de que los productos o servicios se mencionen de manera expresa.

³² Véase: “Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas (Clasificación de Viena)”. Disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/faq.html>. Asimismo, como Anexo 2 se adjunta el documento “Acerca de la Clasificación de Viena”, elaborado por OMPI.

b) Clasificación de los productos y servicios – Arreglo de Niza

Para clasificación de los productos y/o servicios a ser distinguidos por la marca solicitada a registro, el examinador debe utilizar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida por el Arreglo de Niza (Clasificación de Niza)³³.

Los países Centroamericanos y la República Dominicana no son parte del Arreglo de Niza, sin embargo aplican la Clasificación de Niza por disposición de sus respectivas legislaciones internas, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 89 de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 85 de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 164 de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 156 de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 93 de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 94 de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 164 de la Ley N° 20-00.

En este punto resulta pertinente señalar que, en los países que son miembros del TLT³⁴, la solicitud de registro puede estar referida a más de una clase de productos o servicios de la Clasificación de Niza. Esto se conoce como “solicitudes *multiclase*”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la labor del examinador en esta parte de examen consiste en verificar si en la solicitud se han consignado de manera expresa los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado a registro; así como verificar si se ha indicado la clase de la Clasificación de Niza a la que pertenecen. No se admiten solicitudes que contengan expresiones

³³ La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La versión 2016 de la décima edición, entró en vigor el 1 de enero de 2016. La Clasificación de Niza contiene cuarenta y cinco (45) clases con sus correspondientes títulos y notas explicativas así como una lista alfabética. Los títulos de cada clase son indicaciones generales referidas al ámbito al que pertenecen, en principio, los productos o servicios. Las notas explicativas aclaran qué productos o servicios entran o no dentro del ámbito del título de clase y, por tanto, deben considerarse una parte integrante de la Clasificación. (Tomado de “La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza”, disponible en:

www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/spa/nice/spap1.pdf).

Cabe precisar que la lista alfabética ordenada por clases, contiene una relación extensa de los productos o servicios que pertenecen a una misma clase; sin embargo no se trata de una lista taxativa o cerrada.

³⁴ Ya hemos mencionado que son parte del TLT todos los países que participan en este Manual.

tales como *“todos los productos (o servicios) de la clase X”*, toda vez que indicaciones de este tipo no constituye un indicación expresa de los productos y/o servicios a distinguir.

Esta etapa del examen de forma se ve facilitada en aquellos casos en los que el solicitante consigna productos o servicios que se encuentran dentro de las listas alfabéticas de productos y servicios contenidos en la Clasificación de Niza. Por ello, por lo general se recomienda a los solicitantes utilizar los términos contenidos en la Clasificación de Niza.

No obstante lo señalado, es posible que el solicitante consigne productos o servicios que no están dentro de los listados de la Clasificación de Niza³⁵. Esta posibilidad de distinguir productos o servicios que no están de modo expreso en los listados de la Clasificación de Niza no puede ser limitada por la Oficina, pues implicaría alterar la voluntad del solicitante y vulnerar su derecho de petición. En estos casos, corresponde que el examinador recurra a los criterios de clasificación contenidos en la Clasificación de Niza para determinar la clase a la que pertenecen los productos o servicios consignados por el solicitante³⁶.

En el mismo sentido, cuando se trata de productos regionales con nombres particulares, es recomendable evitar forzar la utilización exacta de los términos consignados en la Clasificación de Niza, ya que se corre el riesgo de alterar la voluntad del solicitante, es decir, que se termine consignando productos que no coinciden con los que inicialmente deseaba distinguir el solicitante. Así, en estos casos el examinador debe también recurrir a los criterios de clasificación contenidos en la Clasificación de Niza, para determinar la clase a la que corresponden tales productos.

De otro lado cabe mencionar que, por lo general, las Oficinas aceptan que las solicitudes consignen como productos o servicios a distinguir, los encabezados de las clases de la Clasificación de Niza. Sobre el particular se debe tener en cuenta que los encabezados de las clases son meramente referenciales y tienen por

³⁵ Si bien la Clasificación de Niza incluye en cada clase listas extensas de productos y servicios, no cubre todos los productos y servicios que se pueden ofrecer en el Mercado.

³⁶ Para la labor de clasificación de productos y servicios, se recomienda utilizar como referencia las “Observaciones Generales” de la Clasificación de Niza, documento que se adjunta al presente Manual como Anexo 3.

finalidad dar una idea de los productos o servicios que se encuentran incluidos o que podrían estar incluidos en cada una de las clases de la Clasificación³⁷.

No obstante lo anterior, queda a criterio de cada Oficina determinar el alcance que le brinda a los encabezados de las clases de la Clasificación de Niza. Así, algunas Oficinas consideran que si en la solicitud se consigna el encabezado de una clase, únicamente se pretende proteger los productos o servicios detallados expresamente en ese encabezado³⁸. Otras Oficinas, por el contrario, consideran que si el solicitante consigna el encabezado de una clase, lo que pretende es proteger todos los productos o servicios pertenecientes a dicha clase³⁹.

Especial atención merece la labor de clasificación de productos y servicios en las solicitudes multiclase. En estos casos, el examinador debe verificar además que en la solicitud los productos o servicios se presenten agrupados de acuerdo a la clase de la Clasificación de Niza a la que pertenezcan, y ubicados siguiendo el orden de las clases de dicha Clasificación.

Si realizado el examen de forma se determina que los productos o servicios no corresponden a la clase o clases consignadas en la solicitud de registro, el examinador debe requerir al solicitante para que subsane indicando la clasificación que corresponda; o que modifique el listado de productos o servicios adecuándolo a la clasificación indicada⁴⁰.

El examinador debe verificar que las modificaciones que eventualmente realice el solicitante, para subsanar el requerimiento formulado, no impliquen un aumento de los productos y/o servicios originalmente propuestos en la solicitud. Ilustramos lo señalado con el siguiente ejemplo.

Caso hipotético: Se presenta una solicitud de registro de marca en la que se consignan como productos a distinguir “*cerveza, vino y tabaco*”, indicándose

³⁷ Ello teniendo en cuenta además que en los listados de la Clasificación de Niza no son taxativos, ya que no contemplan todos los productos o servicios que se pueden ofrecer en el Mercado.

³⁸ Es el caso de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

³⁹ Es el caso de El Salvador.

⁴⁰ Las Oficinas de Honduras y Nicaragua se encuentran facultadas para enmendar de oficio las clasificaciones incorrectas. En el caso de Nicaragua, ante este supuesto el examinador debe prevenir al solicitante con la finalidad de que se proceda a abonar la tasa administrativa correspondiente.

como clase a la que pertenecen dichos productos la clase 33 de la Clasificación de Niza.

Frente a dicha solicitud, el examinador debe requerir al solicitante para que subsane el error, toda vez que la “cerveza” y el “tabaco” no pertenecen a la clase 33 de la Clasificación de Niza.

La empresa podrá subsanar dicho requerimiento solicitando que la “cerveza” se asigne a la clase 32, el “vino” a la clase 33 y el “tabaco” a la 34 de la Clasificación de Niza. Esta modificación es admisible, toda vez que aunque ahora existan tres clases, la lista de productos y servicios no se habrá ampliado⁴¹.

Cabe precisar sin embargo, que frente a un caso como el planteado, en Guatemala, Honduras y Panamá, lo que correspondería es que el solicitante presente una limitación de productos, eliminando de la lista de productos la “cerveza” y el “tabaco”, que son los productos que no corresponden a la clase 33 indicada en la solicitud.

3.2.5. Existencia y representación del solicitante: formalidad del documento de poder

El trámite para obtener el registro de una marca se puede realizar personalmente o por medio de un representante⁴². En el caso de las personas jurídicas, por su naturaleza, necesariamente actúan a través de un representante.

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

⁴¹ Si como consecuencia de la corrección de la clase a la que pertenecen los productos o servicios se incrementa el número de clases involucradas; el solicitante deberá proceder a cancelar la(s) tasas correspondientes a cada clase adicional. Si las tasas por clase pendientes de pago no se abonan en el plazo previsto, la solicitud se considerará retirada salvo que la o las clases que estén cubiertas por el importe ya pagado, sean claramente identificables. La solicitud se considerará retirada para aquellas clases para las que no se haya abonado el importe íntegro de la tasa.

⁴² A excepción de Panamá, cuya legislación exige que en todos los casos (tanto personas naturales, como jurídicas) la solicitud de registro de marca se presente por medio de un representante o apoderado.

Por otro lado, si el solicitante no tiene un domicilio o establecimiento permanente en el país en el que solicita el registro, necesariamente deberá designar un apoderado. En este caso específico, en Nicaragua y Guatemala se establece como requisito que el apoderado sea abogado.

Las facultades de representación del apoderado se acreditan mediante el documento de poder. Asimismo, en el caso de las personas jurídicas, la existencia y representación de las mismas queda acreditada con el documento de poder, no siendo necesario un certificado o un documento especial que demuestre la existencia de la persona jurídica.

3.2.5.1. Poderes otorgados en el país

Tratándose de poderes otorgados en el país, el examinador debe verificar en primer lugar que se cumplan las siguientes formalidades:

- ✓ Que conste por escrito, redactado en Español, o traducido al Español.
- ✓ Que consigne los datos de identificación del poderdante.
- ✓ Que consigne los datos de identificación del apoderado o del representante⁴³.
- ✓ Que consigne las facultades para representar al solicitante en procedimientos de registro de marca.
- ✓ Que el poder esté vigente.
- ✓ Que el documento esté firmado por el poderdante. En el caso de personas jurídicas, que esté firmado por quien represente a la persona jurídica.

Sobre las formalidades del documento de poder, el Tratado de Derecho de Marcas (TLT) establece que ninguna parte contratante de dicho Tratado podrá exigir requisitos adicionales⁴⁴. En ese sentido, en los países que son parte de dicho

⁴³ En Costa Rica, además de los requisitos mencionados se requiere la autenticación de firmas y fecha de otorgamiento.

⁴⁴ Artículo 4 numeral 6) del TLT.

Tratado⁴⁵ no es necesario que el documento de poder cuente con autenticación o legalización notarial, que era un requisito que tradicionalmente se exigía en algunos países.

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que Costa Rica, al amparo de su legislación interna⁴⁶, requiere que el poder conste en un mandato autenticado, como formalidad mínima. Asimismo, las Oficinas de Honduras y Nicaragua continúan requiriendo que el documento de poder cuente con legalización⁴⁷. En el caso de El Salvador, a criterio de la Oficina, los poderes que no requieren legalización son sólo aquellos que son presentados utilizando los formularios tipo del TLT.

3.2.5.2. Poderes otorgados en el extranjero

Los poderes otorgados en el extranjero deben cumplir con las mismas formalidades señaladas para los poderes nacionales.

En cuanto a las legalizaciones, aplica lo que hemos señalado anteriormente en el sentido que, si bien el TLT establece que en los países miembros de dicho tratado no es exigible que el poder cuente con legalizaciones consulares ni notariales, algunas Oficinas continúan requiriendo que el documento de poder esté autenticado⁴⁸, o que cuente con legalizaciones, que en el caso de poderes otorgados en el extranjero, consiste por lo general en una cadena de legalizaciones que incluye legalizaciones consulares⁴⁹.

En ese sentido, en relación con las legalizaciones, cabe tener en cuenta otro Tratado, a saber, el Convenio de la Haya sobre la Apostilla⁵⁰, instrumento internacional que tiene como propósito suprimir el requisito de la delegación diplomática y consular de los documentos públicos (incluyendo certificaciones oficiales puestas en documentos privados, como es el caso del poder) que se

⁴⁵ Ya hemos indicado que en el presente caso todos los países que participan en el Manual son parte del TLT.

⁴⁶ Artículo 82*bis* de la Ley N° 7978.

⁴⁷ Antes de su adhesión al TLT Guatemala exigía que el poder estuviera legalizado. Ahora, con la reciente entrada en vigor del TLT (12 de diciembre del 2016), Guatemala se encuentra en pleno proceso de implementación de este Tratado.

⁴⁸ Tal es el caso de Costa Rica.

⁴⁹ Tal es el caso de Honduras y Nicaragua. A la fecha de la revisión del presente Manual Guatemala continuaba exigiendo que el poder estuviera legalizado, dado que recién el TLT ha entrado en vigencia el 12 de diciembre del 2016, y está en proceso de adecuación a dicho Tratado. En el caso de El Salvador, se exige el requisito de legalizaciones cuando el poder no obra en un formulario tipo del TLT.

⁵⁰ Acuerdo firmado el 5 de octubre de 1961, en la Haya, Países Bajos.

originen en un estado miembro del Convenio, y que se pretendan utilizar en otro. Así, los documentos emitidos en un país de miembro del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país miembro, sin necesidad de otro tipo de autenticación.

Considerando todo lo anterior, podemos resumir señalando que:

- ❑ Según el TLT, en los países que son parte de este Tratado no corresponde exigir que el documento de poder cuente con autenticaciones y/o legalizaciones notariales o consulares.
- ❑ No obstante lo señalado, si estos países, por disposición de su legislación interna, o por criterio adoptado por la Oficina, continúan exigiendo que el documento de poder cuente con autenticaciones o legalizaciones, deben tener en cuenta que tratándose de poderes otorgados en el extranjero, los países miembros del Convenio de la Haya sobre la Apostilla, están obligados a aceptar un documento de poder apostillado en lugar de la cadena de legalizaciones que solían presentar los poderes⁵¹.

3.2.5.3. Otras disposiciones del Tratado de Derecho de Marcas (TLT) relacionadas con el documento de poder

Además de buscar simplificar el trámite de registro de marcas a través de la eliminación del requisito de legalizaciones en el documento de poder, el TLT incluye otras disposiciones relacionadas con este requisito, que deben ser tomadas en cuenta por los países miembros de dicho Tratado, a saber:

- ❑ El poder podrá referirse a una o más solicitudes identificadas en el poder, o podrá referirse en general a todas las solicitudes existentes o futuras del poderdante.
- ❑ El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos.
- ❑ Si el poder se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de poder previsto en el Reglamento del TLT debe ser aceptado por la Oficina⁵².

⁵¹ Sobre el particular, el examinador debe tener en cuenta que todos los países que participan en el Manual son miembros tanto del TLT como del Convenio de la Haya sobre la Apostilla.

⁵² Ver los Formularios Tipo en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=294436

3.2.5.4. Gestor oficioso

Ante un supuesto de emergencia, gravedad, urgencia o simplemente por ser una facultad conferida por la respectiva legislación, el futuro representante, quien aún no ostenta dicha condición (por ejemplo, por no tener el documento de poder que le otorga facultades), puede presentar la solicitud de registro de marca por cuenta de su mandante, bajo la figura jurídica del “gestor” o “gestor oficioso”, como por lo general se le denomina en las legislaciones que contemplan esta figura⁵³. En estos casos, el examinador deberá constatar que se haya adjuntado a la solicitud el documento de garantía requerido en la mayoría de las legislaciones, que puede ser un pagaré, libertad de gravamen o fianza.

La gestoría no sustituye la formalidad del poder, y por ello, suele tener una vigencia corta concebida para permitir al solicitante presentar el documento de poder debidamente otorgado, autenticado y legalizado, según sea el caso. Transcurrido dicho plazo de vigencia sin que el poder haya sido aportado, el examinador deberá declarar la solicitud abandonada y/o desistida, conforme a lo dispuesto en su respectiva legislación.

En el siguiente cuadro se detalla la aplicación de esta figura en los países que participan en el Manual.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	<p>El examinador debe corroborar que el gestor presente la fianza o garantía respectiva con la propia solicitud, la misma que servirá para responder por los resultados del asunto (a la fecha, 3.000 Colones). Si no se presenta la fianza o garantía, la solicitud se tendrá por no presentada.</p> <p>De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley N° 7978 y el artículo 286 del Código Procesal Civil, el Reglamento (Decreto N° 30233-J), en su artículo 9, establece que el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o tres meses, si fuere extranjero, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.</p> <p>De no cumplirse lo anterior, la solicitud se tendrá por no presentada y perderá el derecho de prelación.</p>

⁵³ Debe tomarse en consideración que en el caso de la gestoría oficiosa todos los países que la reconocen exigen que sea ejercida por un abogado.

País	Norma Aplicable
El Salvador	<p>En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso, el cual debe ser abogado, de conformidad a lo establecido en el Artículo 75, último párrafo de la Ley de marcas y Otros signos Distintivos (Decreto N° 868).</p> <p>EL examinador debe verificar que el solicitante rinda garantía suficiente para responder por las resultas del asunto.</p> <p>Por una costumbre establecida, los gestores rinden una fianza personal o una fianza en efectivo de \$571.43.</p>
Guatemala	<p>Aplica en casos graves y urgentes calificados por el Registro, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley (Decreto N° 57-2000).</p> <p>Según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (Acuerdo Gubernativo N° 89-2002), el examinador deberá constatar que el gestor oficioso aporte en la solicitud una fianza por el plazo de un año y por un monto que fije la Oficina, que en todo caso no será mayor a cinco mil Quetzales (Q.5.000.00).</p> <p>El gestor deberá acompañar la fianza respectiva dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación que le realice la Oficina.</p> <p>En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones, el interesado deberá solicitarlo por escrito a la Oficina. La resolución correspondiente deberá individualizar al solicitante y fijará el monto a garantizar en ciento cincuenta mil Quetzales (Q.150.000.00). La fianza deberá ser emitida a favor del Registro por el plazo de un (1) año a partir de la fecha de la Resolución, la cual podrá ser endosada a favor del afectado.</p> <p>La Oficina deberá llevar un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía.</p>
Honduras	<p>Se admite la presentación de la solicitud bajo la figura de la gestoría oficiosa aportando una fianza personal, conforme al Artículo 4 párrafo II de la Ley de Procedimientos Civiles. No obstante, si la solicitud se presenta a través de gestores, sin aportar la respectiva fianza o documento, se notifica al solicitante concediéndole un plazo de treinta (30) días para que aporte el poder de representación.</p> <p>Conforme al artículo 86 de la Ley (Decreto N° 12-99-E), hasta que el solicitante no cumpla con presentar el documento de poder, la solicitud deberá mantenerse en suspenso.</p>

País	Norma Aplicable
Nicaragua	<p>Aplica en casos graves y urgentes calificados por el Registro, de conformidad con el Artículo 87 de la Ley N°380.</p> <p>El examinador debe verificar que en toda solicitud presentada al amparo de esta figura de representación temporal, se adjunte como garantía una “libertad de gravamen” expedida por el Registro de Bienes Inmuebles, junto con el formulario de presentación como gestor oficioso. Una vez que el poder sea debidamente aportado, la fianza será cancelada.</p>
Panamá	<p>Esta figura se encuentra regulada en el artículo 103 de la Ley N° 35.</p> <p>En esta norma se establece que para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará una fianza a través de un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, acompañado del formulario que al efecto proporcione la DIGERPI.</p> <p>La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos, para lo cual se concede el plazo de dos (2) meses, prorrogables de manera automática por un (1) mes adicional a petición del solicitante antes del vencimiento del plazo de los dos meses que inicialmente se conceden. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.</p>
República Dominicana	<p>Se contempla la figura del “gestor” y la obligación de la Oficina de crear un Banco o Archivo de gestores.</p>

Cabe indicar que los montos consignados en el cuadro anterior pueden variar. En ese sentido, el examinador deberá verificar cuáles son los montos vigentes al momento que realiza el examen.

3.2.6. Otros requisitos de forma

3.2.6.1. Tasas

A excepción de Honduras⁵⁴ y El Salvador⁵⁵, los demás países requieren que la solicitud de registro se presente acompañada del comprobante de pago de la tasa correspondiente⁵⁶.

⁵⁴ Decreto N° 12-99-E, artículo 174 numeral 4) inciso a).

⁵⁵ En **El Salvador**, el Artículo 18, último párrafo, y Artículo 109 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que el pago se realiza en la etapa final del trámite. Así, conforme a las normas señaladas, en caso el signo cumpla los requisitos de registrabilidad y no se encuentre incurso en alguna prohibición de registro, la Oficina ordena el registro de la marca, previo pago de los derechos correspondientes.

3.2.6.2. Traducción y transliteración del signo solicitado

En algunas legislaciones se establece que si la marca solicitada a registro está conformada por un elemento denominativo que tiene significado en un idioma distinto del español, se debe acompañar la respectiva traducción. Tal es el caso de Costa Rica⁵⁷, El Salvador⁵⁸, Guatemala⁵⁹, Honduras⁶⁰ y Panamá⁶¹, donde el examinador deberá verificar, como parte del examen de forma, que se cumpla este requisito.

En el caso de Panamá, si la marca que se solicita a registro se encuentra representada con un sistema de escritura diferente al que se utiliza en el idioma español (alfabeto latino), se deberá cumplir con presentar la transliteración de dicho signo⁶². Así por ejemplo, si el signo solicitado a registro está escrito en caracteres árabes, caracteres chinos, o en cirílico, se deberá además cumplir con el requisito de presentar el signo escrito en el alfabeto latino.

3.2.6.3. Traducción de los documentos anexos a la solicitud

En el siguiente cuadro se resume la práctica de las Oficinas que participan en el Manual, en relación con las traducciones de los documentos que se acompañan a la solicitud.

⁵⁶ En el Anexo 4, se adjunta el cuadro de las tasas correspondientes a cada país.

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

⁵⁷ Artículo 9 inciso g) de la Ley N° 7978.

⁵⁸ Artículo 10 inciso c) de la Ley (Decreto Legislativo N° 868).

⁵⁹ Artículo 22 inciso d) de la Ley (Decreto N° 57-2000).

⁶⁰ Artículo 85 numeral 2 de la Ley (Decreto N° 12-99-E)

⁶¹ Artículo 103 inciso 4) de la Ley N° 35.

⁶² Artículo 103 inciso 5) de la Ley N° 35.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Conforme al Artículo 294 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, se admite el uso de traducciones simples.
El Salvador	Según el Artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe comprobarse la presentación de las diligencias de traducción ante un notario. En El Salvador no existe registro de traductores certificados.
Guatemala	Solo se admiten traducciones juradas. El examinador debe constatar que las traducciones hayan seguido el trámite de autenticación autorizada correspondiente.
Honduras	Todo documento presentado en idioma que no sea el español, debe estar previamente traducido por la Sección de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras. Si el documento viene del exterior con la traducción, se debe verificar que la Sección de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras haya realizado su cotejo y haya externado su aprobación.
Nicaragua	No se admiten traducciones simples. Todas las traducciones deben ser llevadas a cabo por un notario que dé fe de su conocimiento del idioma y que también haga constar que tiene un periodo de ejercicio profesional superior a diez años, o por un intérprete nombrado por él.
Panamá	EL artículo 81 del Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 7) establece que los documentos y certificaciones que no estén expresados en idioma español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción. Estos documentos y certificaciones estarán dispensados de toda legalización o autenticación notarial o consular.
República Dominicana	En aplicación de la Ley N° 20-00, Ley de Propiedad Industrial, los lineamientos actuales del Departamento de Marcas, permiten el uso de traducciones simples.

Cabe precisar que en el caso de los documentos que sirven para acreditar la reivindicación de prioridad invocada, las Oficinas admiten traducción simple.

3.3. Modificaciones a la solicitud de registro

En cualquier momento del trámite, el solicitante podrá modificar su solicitud, siempre que ello no implique una modificación sustancial del signo o una

ampliación de productos o servicios⁶³. A continuación, se desarrollan los supuestos de modificación de la solicitud que son aceptados por las Oficinas:

3.3.1. Modificación no sustancial del signo

El solicitante puede pedir a la Oficina que acepte pequeñas variaciones o modificaciones en la conformación del signo solicitado que no alteren la impresión visual de conjunto que genera el signo. Así, se acepta que se eliminen o modifiquen elementos secundarios o que aparezcan en un segundo plano dentro de la conformación del signo⁶⁴.

Por el contrario, no se aceptan modificaciones sustanciales como por ejemplo que el solicitante pretenda modificar el signo inicialmente presentado como denominativo, agregándole elementos figurativos que lo conviertan en un signo mixto. Del mismo modo, se considera una modificación sustancial no aceptable que a un signo presentado inicialmente en blanco y negro, se le agregue posteriormente colores.

3.3.2. Limitación de productos o servicios

Durante el trámite, el solicitante puede también introducir cambios en la lista de productos o servicios a distinguir, siempre que dichos cambios impliquen una reducción o limitación de los productos o servicios inicialmente consignados.

En ese sentido, si inicialmente se solicitó el registro de una marca para distinguir *“huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, de la clase 29 de la Clasificación Internacional, el solicitante puede pedir a la Oficina que la lista de productos quede restringida a *“leche y productos lácteos”*, eliminándose así los demás productos inicialmente consignados.

Del mismo modo, si inicialmente se solicitó el registro de la marca para distinguir *“productos lácteos”*, el solicitante puede pedir a la Oficina que la solicitud quede

⁶³ De ser el caso, la modificación de la solicitud implicará el pago de la tasa, conforme a la legislación interna de cada país. Al respecto, ver cuadro de tasas en el Anexo 4.

⁶⁴ En el caso de Panamá, conforme al artículo 75 del Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 7), si la modificación no sustancial del signo se produce después de la publicación de la solicitud, se debe efectuar una nueva publicación.

restringida únicamente a “queso”. Esta es una limitación de productos que será aceptada por la Oficina, toda vez que el producto “queso” estaba inicialmente considerado en la solicitud, dentro de la expresión “*productos lácteos*”.

Por el contrario, si la solicitud se presentó inicialmente para distinguir “*huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, de la clase 29 de la Clasificación Internacional, el solicitante no puede pretender que la lista de productos se modifique para incluir “*carne de ave y carne de caza*”, toda vez que si bien se trata de productos de la misma clase 29, su inclusión implicaría una ampliación de la lista inicialmente consignada, lo cual no está permitido por ley.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar el caso especial de Panamá que, conforme a su legislación interna, admite la modificación de la solicitud para incluir nuevos productos o servicios. Al respecto, la legislación panameña precisa que si la ampliación de la lista de productos o servicios se produce luego de la publicación de la solicitud, se tendrá que efectuar una nueva publicación⁶⁵.

3.4. División de la solicitud

Conforme al Artículo 7 del TLT, en cualquier momento del trámite de la solicitud de registro⁶⁶, el solicitante podrá pedir a la Oficina que dicha solicitud (solicitud inicial) sea dividida en dos o más solicitudes (que se convertirán en solicitudes fraccionarias)⁶⁷.

El pedido de división que presente el solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la respectiva legislación interna, siendo el principal requisito el señalar a la Oficina de manera clara qué productos o servicios, de los inicialmente consignados, quedarán comprendidos dentro de cada solicitud fraccionaria.

Al analizar el pedido de división, el examinador debe tener en cuenta que en ningún caso la división de la solicitud podrá implicar una ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial.

⁶⁵ Artículo 75 del Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 7).

⁶⁶ Incluidas las etapas de oposición y de impugnación de la solicitud.

⁶⁷ Si bien Guatemala no es miembro del TLT, por disposición de su legislación interna permite la división de la solicitud de registro. Así lo establece el Artículo 12 del Reglamento (Acuerdo Gubernativo N° 89-2002).

Cabe precisar además que cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de prelación o de prioridad reconocida a la solicitud inicial.

Es importante señalar que en el caso específico de Panamá, conforme a su legislación interna, el pedido de división de la solicitud sólo será aceptado si con dicha división los defectos que contenga la solicitud o la causal de oposición, si la hubiere, quedan circunscritos a la solicitud inicial de la cual surgen las demás solicitudes⁶⁸.

3.5. Cesión de derechos

Durante el trámite de la solicitud, el solicitante puede ceder a un tercero los derechos expectaticios sobre dicha solicitud.

Si el solicitante actúa a través de un representante, el examinador deberá verificar que quien formule el desistimiento cuente con facultades para disponer de los derechos del solicitante. Asimismo, el examinador debe verificar que el nuevo solicitante acredite su existencia y representación; caso contrario, deberá requerir que se subsane esta omisión.

3.6. Desistimiento o retiro de la solicitud

En cualquier momento del trámite el solicitante podrá desistirse de la solicitud. Sin embargo el desistimiento no implicará la devolución de las tasas que se hayan pagado.

Si el solicitante actúa a través de un representante, el examinador deberá verificar que éste cuente con las facultades para formular el desistimiento; caso contrario, deberá requerir que se acrediten tales facultades.

Admitido el desistimiento, el examinador procederá a archivar la solicitud, la cual perderá prelación.

⁶⁸ Artículo 93-A de la Ley N° 35. Cabe precisar que las solicitudes de registro con oposición, no son de competencia de la DIGERPI.

4. EXAMEN DE FONDO DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS

El examen de fondo consiste en determinar si el signo solicitado a registro cumple con ser suficientemente distintivo; y si no se encuentra comprendido en alguna de las prohibiciones de registro establecidas en la respectiva legislación, las cuales pueden basarse en motivos absolutos o en motivos relativos, conforme se desarrolla más adelante.

4.1. Requisito de aptitud distintiva

Por “*distintividad*” o “*aptitud distintiva*” se debe entender la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado diferenciándolos de otros similares que se encuentren en el comercio. En ese sentido, resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial. Si el signo no logra individualizar o distinguir el producto o servicio al cual se aplica, no podrá ser considerado marca.

Dentro de las marcas, podemos identificar niveles o grados de distintividad, clasificándose en: marcas evocativas, marcas arbitrarias y marcas de fantasía.

4.1.1. Marcas evocativas

Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican. Ejemplos de marcas evocativas o sugestivas, son los siguientes:

DOLOFIN – para distinguir analgésicos, de clase 5.

DEL CAÑAL – para distinguir rones, de la clase 33.

DON ALGODÓN – para distinguir prendas de vestir de la clase 25.

Estas marcas cuentan con aptitud distintiva que les permite acceder al registro; sin embargo, deben tolerar la coexistencia de marcas de terceros que incluyan las

mismas partículas evocativas o sugestivas. Así, por ejemplo, en el caso de la marca DOLFIN, su titular deberá tolerar que ingresen al registro y al mercado otras marcas de terceros, que incluyan la partícula “DOL” que evoca o sugiere que el producto al que se aplica está destinado a calmar el dolor. Por ello, se sostiene que son marcas con distintividad débil.

4.1.2. Marcas arbitrarias

Son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que tienen un significado para el consumidor medio, pero dicho significado no guarda relación con el producto o servicio que se pretende distinguir. Por ello, se trata de marcas que tienen un grado de distintividad mayor al que poseen las marcas evocativas. Ejemplos de marcas arbitrarias son los siguientes:

GALLO – para distinguir cervezas de la clase 32.

NEVADA- para distinguir productos lácteos de la clase 29.

4.1.3. Marcas de fantasía

Son marcas conformadas por denominaciones u otros elementos que no tienen significado alguno para el consumidor medio, y por ello su capacidad distintiva es mucho mayor. Son ejemplos de marcas de fantasía, los siguientes:

HYUNDAI – para distinguir vehículos de la clase 12.

PERSIL – para distinguir detergentes de la clase 3.

TOBLERONE – para distinguir chocolates de la clase 30.

Las marcas evocativas, arbitrarias y de fantasía son marcas en principio registrables, en tanto cumplen con el requisito esencial de tener aptitud distintiva⁶⁹.

⁶⁹ Son registrables, siempre que no incurran en alguna otra prohibición de registro, como por ejemplo, el ser confundibles con una marca previamente solicitada o registrada a favor de un tercero, entre otras prohibiciones que vamos a analizar a continuación.

Tomando en cuenta lo anterior, y habiendo establecido en qué consiste la aptitud distintiva como requisito de registrabilidad, y los distintos grados de distintividad que puede tener un signo, cabe ahora detenernos en las prohibiciones de registro, empezando por aquellas que tienen que ver precisamente con la ausencia de aptitud distintiva en el signo solicitado a registro.

4.2. Prohibiciones de registro por motivos absolutos

Son aquellas que se basan en la incapacidad del signo de cumplir con la función esencial que debe cumplir toda marca, a saber, su función identificadora o distintiva⁷⁰. Adicionalmente algunas prohibiciones absolutas han sido establecidas en atención a motivos de interés público o interés general.

A continuación se desarrollan las principales prohibiciones de registro que contemplan las legislaciones de los países que participan en el Manual.

4.2.1. Signos carentes de aptitud distintiva

Dado que la distintividad o aptitud distintiva es la esencia de toda marca, las principales causales de irregistrabilidad tienen que ver con la ausencia de este requisito.

Así, las legislaciones de marcas regulan supuestos específicos de signos carentes de aptitud distintiva, siendo los principales: los signos genéricos (designaciones comunes o usuales), signos descriptivos, forma usual de los productos o de sus envases, los colores aisladamente considerados y otros signos que no reúnan los atributos necesarios para distinguir productos o servicios en el mercado.

a) Signos genéricos (designaciones comunes o usuales)

Signos genéricos son aquellos que se limitan a designar los productos o servicios que pretenden distinguir, o que designan el género, categoría o especie de dichos productos o servicios.

⁷⁰ Por esta razón, el primer paso que debe tomarse al examinar los motivos absolutos de irregistrabilidad, consiste en comprobar si el signo para el que se solicita el registro, puede efectivamente constituir una marca, conforme a lo establecido en la respectiva legislación.

Se incluye además dentro de esta prohibición de registro a los vocablos que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial se utilizan para designar a los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Del mismo modo, bajo este supuesto se encuentran los signos conformados por el nombre técnico o científico de los productos o servicios respecto de los cuales se pretende utilizar el signo solicitado a registro.

Esta prohibición de registro se encuentra contemplada en las legislaciones de los países bajo involucrados, según el siguiente detalle.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso c) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso c) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso d) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 4) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso e) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 2) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73, numeral 1), inciso d) de la Ley N° 20-00.

En aplicación de esta prohibición de registro, el examinador debe evitar otorgar un derecho de exclusiva sobre una palabra cuyo uso sea necesario para denominar precisamente los productos o servicios que se pretenden distinguir, toda vez que ello generaría una situación injusta para los competidores.

Ejemplos:

“CHIMICHURRI”: Resulta genérico para distinguir salsas y adobos culinarios, de la clase 30.

“FRUTA”: Signo genérico en relación con manzanas, de la clase 31.

“CYNARA SCOLYMUS”: Resulta genérico para distinguir alcachofas, de la clase 31, por ser el nombre científico de dichos productos.

Es importante precisar que el carácter genérico de un signo debe ser evaluado en función de los productos o servicios que pretende distinguir. Así, el examinador no

debe perder de vista el giro comercial o técnico en el cual se desenvolverá el producto o servicio que pretende ser identificado con el signo solicitado a registro. Ello, en la medida que designaciones que puedan resultar comunes o genéricas, por ejemplo en el rubro agrícola o ganadero, pueden no serlo en usos mercantiles diversos como el sector turístico o el inmobiliario.

Ejemplo: La denominación “ESMOQUIN” para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

ESMOQUIN

Comentario: Este signo resulta ser genérico para productos tales como trajes y vestidos de sastre en la clase 25 de la Clasificación Internacional. Sin embargo, puede resultar perfectamente distintiva para servicios de telecomunicaciones.

De otro lado, el examinador debe tener en cuenta que las palabras de idiomas distintos del español, pueden también incurrir en esta prohibición de registro, si el público consumidor conoce su significado como consecuencia de su utilización masiva o por la falta de un equivalente preciso en el idioma español⁷¹.

Ejemplo: La denominación T-SHIRT para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

T-SHIRT

Comentario: Este signo resulta genérico para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Si bien se trata de una expresión en idioma extranjero, es usualmente empleada para referirse a un tipo de prenda de vestir (camiseta), por lo que el consumidor medio está familiarizado con su significado.

Así, tratándose de marcas que contengan términos en lenguas diversas al español, el examinador deberá tener en cuenta su significado (por la traducción que en algunos casos debe aportarse en la solicitud), para concluir si se trata o no de un

⁷¹ Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 21. Disponible en: www.oepm.es.

extranjerismo conocido o empleado comúnmente por el consumidor del sector, como consecuencia de uso extendido en el lenguaje común, en ciertos círculos comerciales. Tal es el caso de “HOT DOG” que resulta genérico en relación a sándwiches de la clase 30 de la Clasificación Internacional, toda vez que es el nombre con el que se conoce precisamente a un tipo de sándwich.

En la misma línea, bajo esta prohibición se encuadran también los signos, palabras o nombres que fueron marcas o gozaron de capacidad distintiva y que en el momento de la solicitud, han devenido en la forma usual de designar el producto, por su uso inadecuado en el mercado.

En efecto, la genericidad puede ser también un fenómeno sobreviniente que afecte a la marca en un momento posterior al otorgamiento del registro, durante su vigencia. Este es uno de los riesgos que normalmente corren las marcas de productos “pioneros” o productos o servicios cuya presencia fue o sigue siendo única en el mercado, en virtud de su liderazgo tecnológico o comercial.

De otro lado cabe agregar que bajo esta prohibición de registro también se encuentran las abreviaturas usuales o comunes, utilizadas para referirse a los productos y/o servicios que se pretende distinguir.

Ejemplos:

“BCO”

Es genérico en relación con servicios bancarios de clase 36.

“ARQ”

Es genérico en relación con servicios de arquitectura y diseño de la clase 42.

Un punto a tener en cuenta es que si a una denominación genérica se le introducen ligeras variaciones en su escritura que no alteran su significado conceptual, no se elimina el carácter genérico del signo, ya que lo importante es si el consumidor medio percibe a dicha denominación (independientemente de la forma como está escrita) como la mera designación del producto o servicio que se pretende distinguir.

Ejemplo: La denominación SAPATTO para distinguir calzado, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

SAPPATO

Comentario: Este signo resulta ser genérico en relación con “calzado”, toda vez que, independientemente de la forma como esté escrita, el consumidor la percibirá como equivalente a “zapato”.

Sin perjuicio de todo lo anterior, es importante precisar que sí es válido admitir a registro signos que incluyan denominaciones genéricas, siempre que estén acompañadas de otros elementos que le aporten la distintividad necesaria al signo en su conjunto.

Ejemplo: La denominación SAPATTO PEGASO para distinguir calzado, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

SAPPATO PEGASO

Comentario: Este signo, analizado en su conjunto, resulta ser distintivo para distinguir calzado, toda vez que si bien incluye el término “SAPPATO” (que será percibido como genérico por el consumidor medio), la denominación “PEGASO”, le otorga distintividad.

En casos como el del ejemplo mencionado, se debe tener en cuenta que el registro de un signo que incluya un término genérico, acompañado de otros elementos distintivos, no otorga a su titular derechos exclusivos sobre el término genérico aisladamente considerado. Así, en el ejemplo anterior, el registro del signo “SAPPATO PEGASO”, no otorgaría a su titular un derecho exclusivo sobre el término “SAPPATO”, aisladamente considerado.

b) Signos descriptivos

Se considera signos descriptivos a aquellos que transmiten un mensaje que informa directamente acerca de las características de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Así, la finalidad de esta prohibición de registro es evitar

que sobre una denominación o figura puramente descriptivos recaiga un derecho de exclusiva que impida a otros competidores utilizar dichos elementos en productos o servicios similares, pues se trata de signos de uso necesario en el tráfico mercantil y que, por tanto, deben estar a disposición de todos los competidores del sector.

Esta prohibición de registro se encuentra regulada en todos los países involucrados, según el siguiente detalle.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso d) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso d) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso e) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 3) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso f) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 2) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73, numeral 1), inciso c) de la Ley N° 20-00.

Atendiendo a lo expuesto, al analizar si un signo solicitado a registro se encuentra incurso en esta prohibición de registro, el examinador deberá tener en cuenta la impresión general que suscita el signo y su relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir, a efectos de determinar si el signo se limita a brindar información sobre sus características; todo ello, desde la perspectiva del consumidor medio, es decir, de los consumidores reales o potenciales consumidores de tales productos o servicios.

Ejemplos:

“FRIOS”

Resulta descriptivo en relación con helados, de la clase 30.

“ANTICASPA”

Resulta descriptivo en relación con champú y acondicionador, de la clase 3.

“DURADERA”

Resulta descriptivo en relación con pintura, de la clase 2.

Dado que, como hemos mencionado, lo relevante es la percepción que tenga el consumidor medio respecto del signo solicitado, tratándose de palabras o expresiones en otro idioma, éstas serán descriptivas si el consumidor entiende su significado. Así sucede en el caso de palabras de otro idioma que son frecuentemente utilizadas en determinado sector, lo que determina que el consumidor medio esté familiarizado con esas palabras. Tal es el caso de la expresión “COTTON” que, puesta en relación con prendas de vestir, se considera descriptiva toda vez que el consumidor al ver esta expresión puesta en una prenda de vestir, entiende que está brindando información respecto del material del que están hechos dichos productos.

Ahora bien, en cuanto al alcance de esta prohibición de registro, las normas respectivas en cada uno de los países involucrados, citan solo a modo enunciativo, las características de los productos o servicios a los cuales hace referencia un signo descriptivo. Así, se señala que los signos descriptivos son aquellos que informan o describen acerca de: la composición química, el peso, la medida, el precio, la función, el propósito, la calidad, la técnica de elaboración, o el destino del producto o servicio. Sin embargo, si el signo solicitado informa acerca de cualquier otra característica del producto o servicio, se considerará igualmente descriptivo, y por lo tanto será denegado a registro.

En esa línea, a modo enunciativo detallamos a continuación algunas de las características a las que se refieren los signos que se califican como descriptivos:

- ❑ **Tipo de producto o servicio:** Los signos que informan acerca del tipo o naturaleza del producto o servicio a distinguir se consideran descriptivos y, por lo tanto, no aptos para ser registrados como marcas. Ejemplo: la denominación “*PURA DE VACA*”, es descriptiva para distinguir leche, de clase 29 de la Clasificación Internacional.

- ❑ **Especie de los productos o servicios:** Cuando el signo está conformado por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio. Ejemplo. La denominación “*Arábica*” es descriptiva para café, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

- ❑ **Calidad:** Se incluyen dentro de este supuesto los términos frecuentemente utilizados para referirse al nivel de calidad de los productos o servicios a distinguir. Ejemplo: “*DE PRIMERA*”, “*SUPERIOR*” o “*PREMIUM*”.

- ❑ **Cantidad:** Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que normalmente se expenden los productos, o que hacen referencia a medidas de cantidad utilizadas en el rubro al que pertenecen dichos productos. Ejemplo: “*DOCENA*” es descriptivo en relación con huevos (clase 29); “*SIX PACK*” es una expresión descriptiva en relación con cervezas (clase 32); “*LITRO*” es descriptiva en relación con bebidas u otros productos que se comercialicen en presentaciones que utilicen el “litro” como referencia de medida. Se considera dentro de esta prohibición a las unidades de medidas o de cantidad que tengan alguna relevancia comercial dentro del sector pertinente, y no a todas las hipotéticamente posibles.

- ❑ **Destino:** El destino guarda relación con la función normal o el uso que se dará al producto o servicio. Ejemplo: la denominación “*TERAPIA*” es descriptiva del destino o finalidad de los productos “instrumentos de masaje”.

- ❑ **Valor:** Se consideran descriptivos los signos que de manera directa refieren al valor del producto o servicio, en términos económicos o monetarios. Por consiguiente, se incluye dentro de este supuesto expresiones tales como: “*PRECIO JUSTO*”, “*BARATO*” o “*MAS POR SU DINERO*”.

- ❑ **Origen geográfico:** Un signo es descriptivo del origen geográfico cuando de manera directa informa acerca del lugar de producción, elaboración o extracción de los productos, o acerca del lugar de prestación de los servicios, del lugar en el que la empresa que presta servicios tenga su sede, o del lugar desde donde la prestación de servicios se administra y controla. Ello aplicará en casos en los que el lugar, región o país, sean conocidos o reputados por la producción de los productos o la prestación de los servicios a distinguir. Ejemplo: “*JAPÓN*” en relación con aparatos electrónicos.

❑ **Época de producción de los productos o de prestación de los servicios:**

Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios, como por ejemplo “24 HORAS” respecto de servicios de cajeros automáticos. También incluye el momento en que se producen o elaboran los productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos. Así, tratándose de vinos y bebidas espirituosas, la indicación de un determinado año hace referencia directa a la cosecha y, por consiguiente resulta ser información relevante para el consumidor del sector pertinente al tomar una decisión de compra.

De otro lado, cabe precisar que no es necesario que el signo sea denominativo o mixto para que se considere descriptivo. En efecto, un signo figurativo puede resultar descriptivo de las características del producto o servicio a distinguir, como se puede apreciar en siguiente ejemplo.

Ejemplo: Signo conformado por la representación de naranjas, para distinguir jugos de fruta de la clase 32 de la Clasificación Internacional.



Comentario: El registro de este signo debe rechazarse pues informa directamente acerca de una de las características de los productos que se pretenden distinguir, a saber, la fruta con la cual se han elaborado los jugos que se pretenden distinguir.

Es importante tener en cuenta que para determinar si un signo es descriptivo, el análisis no debe ser realizado en abstracto, sino en relación con el producto o servicio que se pretende distinguir, a efectos de determinar si el signo informa acerca de una cualidad o característica de dicho producto o servicio. Es por ello que en el ejemplo anterior sobre el signo conformado por la “figura de naranjas”, se estableció que el mismo es descriptivo toda vez que pretende distinguir “jugos de fruta”. Sin embargo, sí podría ser registrable como marca para distinguir productos tales como “instrumentos musicales”.

Cabe precisar que es posible registrar como marca signos que incluyan elementos descriptivos, siempre que presenten otros elementos que le aporten aptitud

distintiva al conjunto. Un ejemplo de lo mencionado es el signo que se presenta a continuación.

Ejemplo: Signo conformado por la denominación “RAYIYO DE SOL JUGO DE FRUTA NATURAL Y LOGOTIPO”, para distinguir jugos de fruta de la clase 32 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Signo susceptible de acceder a registro, toda vez que si bien contiene elementos descriptivos (figura de naranjas y la frase “JUGO DE FRUTA NATURAL”), incluye además la denominación “RAYITO DE SOL”, que es arbitraria en relación con “jugos de fruta”, y por lo tanto le aporta distintividad al signo en su conjunto.

Finalmente, en relación con esta prohibición de registro se debe tener en cuenta que el hecho que una denominación descriptiva se encuentre escrita con errores ortográficos o gramaticales, o con ligeras modificaciones, no resulta suficiente para eliminar el carácter descriptivo del signo.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar como ejemplo que, para distinguir “zapatos” de la clase 25 de la Clasificación Internacional, resultan ser signos descriptivos tanto la denominación “CUERO”, como la denominación “KUERO”, toda vez que aunque esta última presente un error de escritura, ambas denominaciones (“CUERO” y “KUERO”) serán percibidas por el consumidor medio como información respecto del material del que están hechos los zapatos que se pretenden distinguir.

- Signos descriptivos vs. Marcas evocativas o sugestivas.

Los signos descriptivos deben diferenciarse de los signos considerados **evocativos** o **sugestivos**, pues estos últimos sí poseen capacidad distintiva y por tanto son susceptibles de ser registrados.

La diferencia entre las marcas sugestivas o evocativas y los signos descriptivos, consiste en que las primeras “*sugieren*” o “*evocan*” alguna cualidad o característica

del producto y/o servicio, más no lo describen directamente, como sí sucede en el caso de los signos descriptivos. Los signos evocativos obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades, aún cuando este esfuerzo mental sea mínimo.

c) Forma usual del producto o de sus envases

Esta es una prohibición de registro que resulta aplicable exclusivamente a signos tridimensionales. Así, mediante esta prohibición se trata de evitar que accedan al registro formas tridimensionales que no posean suficiente aptitud distintiva y que, por tanto, no sean capaces identificar un producto en atención a su origen empresarial, que es la función esencial de toda marca.

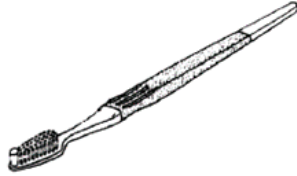
En el siguiente cuadro se precisa la norma respectiva que regula esta prohibición en los países involucrados.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso a), de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso a) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso b) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 1) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso c) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 14) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73, numeral 1), inciso a) de la Ley N° 20-00.

Al evaluar si el signo solicitado se encuentra incurso en esta prohibición de registro, el examinador debe indagar en primer lugar cuál es la forma usual del producto que se pretende distinguir (o la forma usual de su envase), y establecer si el signo que está analizando es idéntico o muy semejante a dicha forma usual. Si la respuesta es afirmativa, entonces el signo solicitado se encontrará incurso en esta prohibición de registro y no deberá ser admitido a registro.

A continuación, algunos ejemplos de signos que incurren en esta prohibición de registro:

Ejemplo 1: Signo conformado por la forma tridimensional de un cepillo, solicitado para distinguir “cepillos de dientes”, de la clase 21 de la Clasificación internacional.



Comentario: El signo solicitado está conformado por la forma usual de un cepillo de dientes, sin particularidad alguna. En ese sentido, no será percibido por el consumidor como un signo que indique un origen empresarial determinado; razón por la cual no podría ser registrado como marca.

Ejemplo 2: Signo constituido por la forma tridimensional de una brocha, solicitado para distinguir brochas para pintar, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo no podría ser admitido a registro, al estar conformado por una forma tridimensional que no se diferencia de otras brochas tradicionales para pintar que se encuentran en el mercado, y no presenta elementos adicionales que le aporten distintividad.

d) Colores aisladamente considerados

Se prohíbe el registro de colores o tonalidades de colores aisladamente considerados. Con ello se trata de evitar otorgar una ventaja a un competidor en particular, habida cuenta que existe un número limitado de colores fundamentales. En efecto, de registrarse una marca conformada exclusivamente por un color generaría un obstáculo para los demás competidores, que se verían impedidos de utilizar dicho color en la presentación de sus productos o en la oferta de sus servicios.

La prohibición de registrar colores aisladamente considerados se encuentra regulada en la respectiva legislación de los países, según se advierte del siguiente cuadro.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso e) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso e) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso f) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 5) de la Ley (Decreto 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso g) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 17) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73, numeral 1), inciso e) de la Ley N° 20-00.

Se incluyen dentro de esta prohibición de registro los signos constituidos exclusivamente por una tonalidad o matiz de un color fundamental pues carecen del requisito básico de la capacidad distintiva.

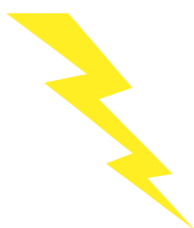
Ejemplo de signo no registrable: Signo constituido exclusivamente por el color rojo, para distinguir confites y golosinas, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo constituido por el color rojo, sin estar delimitado por una forma específica⁷² no puede ser admitido a registro, ya que carece de aptitud distintiva.

Por el contrario, sí es posible registrar signos conformados por un color delimitado por una forma específica que sea distintiva. Son igualmente registrables, los signos conformados por una combinación de colores. A continuación ejemplos de signos que sí son registrables:

Ejemplo 1: Signo conformado por la representación de un rayo, de color amarillo, para distinguir útiles de escritorio, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo sí es susceptible de ser registrado, toda vez que no pretende reivindicar el color amarillo en abstracto, sino delimitado por la figura de un rayo, que resulta distintiva en relación con “útiles de escritorio”, de la clase 16.

⁷² La figura rectangular no forma parte del signo. Se utiliza para graficar que lo que se pretende registrar es simplemente “el color rojo”.

Ejemplo 2: Signo conformado por franjas horizontales en la combinación de colores celeste, amarillo y beige, en distintas tonalidades, para distinguir frutas en conserva, de la clase 29 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo sí es susceptible de ser registrado, toda vez que no pretende reivindicar los colores en abstracto, sino una particular combinación y disposición de colores, que resulta distintiva en relación con “frutas en conserva”.

e) Una letra o un dígito aisladamente considerado

Una letra o un número aislado, se considera incapaz por sí mismo de distinguir productos o servicios. La base legal para denegar el registro de este tipo de signos, se encuentra en la siguientes normas⁷³:

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso f) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso f) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso g) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 6) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso a) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 17) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73, numeral 1), inciso f) de la Ley N° 20-00.

Conforme a esta prohibición, por ejemplo, no se podría admitir a registro el signo constituido exclusivamente por el número 9 para distinguir café, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Por el contrario, sí son registrables las letras o dígitos con características especiales, combinadas o que llevan un diseño especial, que las dotan de carácter distintivo, como es el caso de los ejemplos que se presentan a continuación.

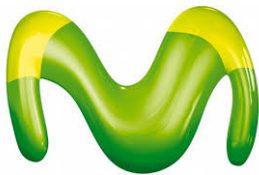
⁷³ Honduras, Nicaragua y República Dominicana no disponen en sus legislaciones de una norma que regule de manera expresa este supuesto. En ese sentido, en dichos países este tipo de signos son denegados a registro al amparo de la norma que de manera general impide el registro de signos carentes de aptitud distintiva.

Ejemplo 1:



Comentario: Este signo sería registrable para distinguir “goma de mascar”, de la clase 30 de la Clasificación Internacional, en tanto el número cinco no se muestra aisladamente sino, como parte de otros elementos figurativos que componen la globalidad del signo a registrar.

Ejemplo 2:



Comentario: Estos signos (ejemplo 2 y 3) fueron admitidos a registro en Panamá, toda vez que el objeto de protección de la marca no recae sobre la letra “M” aisladamente considerada, sino sobre los diseños o grafías particulares que en cada caso presentan.

Ejemplo 3:



Cabe precisar, sin embargo que, en casos como estos, por lo general los titulares de las marcas deben tolerar la existencia de otros signos que contengan esta misma letra, siempre que presenten diseños o grafías que los diferencien y eviten un riesgo de confusión en el consumidor.

Ejemplo 4:



Comentario: Marca registrada para distinguir servicios de producción y montaje de programas televisivos, esparcimiento y diversión televisada, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Del mismo modo, sí son admitidos a registro los signos constituidos por caracteres romanos, o por números compuestos por dos o más dígitos, como el ejemplo que se presenta a continuación.

Ejemplo 5:

767

Comentario: Este signo sí resulta registrable⁷⁴ para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Ello, en la medida que no se trata de un dígito aislado, sino de una combinación de tres dígitos.

f) Otros supuestos de falta de aptitud distintiva

Si bien, como hemos visto hasta ahora, las legislaciones de los países que participan en el Manual contemplan de manera expresa distintos supuestos de signos carentes de aptitud distintiva (signos genéricos, descriptivos, formas usuales, entre otros), no es posible detallar todos los supuestos de signos que adolecen del requisito de distintividad. Es por ello que es frecuente encontrar en las legislaciones una norma que con carácter general impide el registro como marca de signos que no cuenten con la aptitud distintiva necesaria, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro⁷⁵.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso g) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 2 inciso d) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso a) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 6) de la Ley (Decreto 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso a) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 89 de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso f) de la Ley N° 20-00.

Incurren dentro de esta prohibición de registro términos que si bien no son genéricos o descriptivos, son de uso frecuente en el giro comercial al que

⁷⁴ Marca registrada a favor de Boeing Management Company.

⁷⁵ La legislación de El Salvador y Panamá, respectivamente, a diferencia de lo que sucede en los demás países, no incluye de manera expresa esta prohibición de registro de signos carentes de aptitud distintiva. Sin embargo, este requisito sí está contemplado en dichas normas dentro de la disposición que define lo que se entiende por “marca”. En ese sentido, frente a signos que si bien no están comprendidos en alguna de las prohibiciones específicas, carecen de aptitud distintiva para ser considerados “marca”, el examinador puede recurrir a la norma que establece la definición de marca, en la cual se establece como condición que el signo tenga “aptitud distintiva” o que sea “susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio”.

pertenecen los productos o servicios que se pretenden distinguir; así como los términos o expresiones frecuentemente utilizadas en la oferta de productos y servicios.

Otro supuesto incluido en esta prohibición es el de colores, que si bien están delimitados por una forma específica, guardan relación con la función, naturaleza u otra característica de los productos o servicios para los cuales se pretenden registrar. Tal es el caso por ejemplo del color rojo, que no resulta distintivo para distinguir extintores, toda vez que el color rojo es asociado directamente a dichos productos. En la misma línea, se puede mencionar como ejemplo el color ámbar que es comúnmente utilizado en los envases de determinados tipos de cerveza, por razones de orden técnico, por lo que carece de aptitud distintiva en relación con estos productos.

g) Análisis de la aptitud distintiva en marcas no tradicionales

El examen para determinar si un signo tiene la aptitud distintiva necesaria para ser registrado como marca, merece atención especial en el caso de los signos no tradicionales. A continuación, se presentan algunos elementos de juicio a tener en cuenta al analizar los casos más frecuentes de signos no tradicionales:

- ❑ **Signos sonoros:** El examinador, poniéndose en el lugar del consumidor medio del sector pertinente, deberá establecer si el sonido o melodía solicitado a registro, guarda relación directa con los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Así, por ejemplo, el signo sonoro constituido por el mugido de una vaca no sería distintivo para distinguir “leche”, de la clase 29 de la Clasificación Internacional, toda vez que dicho signo se limita a informar al consumidor que el producto en cuestión es “leche de vaca”; razón por la cual se encontraría incurso en la prohibición de registro referida a los signos descriptivos.

Por el contrario, un signo de tales características (conformado por el mugido de una vaca), sí podría ser registrable para distinguir “computadoras”, de la clase 9 de la Clasificación Internacional, toda vez que

resulta ser un signo arbitrario en relación con estos productos, y por lo tanto cuenta con la aptitud distintiva necesaria para ser registrado como marca.

- **Signos olfativos:** También en este caso, el examinador debe evaluar si el olor o aroma solicitado a registro guarda relación con el producto o servicio que se pretende distinguir. Si dicha relación existe, entonces el signo no será distintivo.

Como ejemplo de lo señalado, un signo que consista en “aroma a rosas” no será distintivo para identificar “jabones de tocador”, de la clase 3 de la Clasificación Internacional, toda vez que es una práctica comercial frecuente que los jabones de tocador presenten aroma de distintas flores. En ese sentido, el signo conformado por “aroma a rosas” tan solo informará al consumidor acerca de la fragancia que tiene el producto que se pretende distinguir (“jabón de tocador”), por lo que resulta ser un signo descriptivo que debe ser denegado a registro.

Por el contrario, el signo conformado por el “aroma a rosas”, si tendrá aptitud distintiva para identificar por ejemplo “cerraduras metálicas”, de la clase 6 de la Clasificación Internacional, toda vez que respecto de dichos productos resulta ser un signo arbitrario.

- **Signos tridimensionales:** las marcas tridimensionales pueden consistir en la forma del producto, la forma de su envase o cualquier otra forma tridimensional que sirva para identificar determinado producto o servicio.

Tratándose de formas tridimensionales aplicadas a un producto, el examinador debe verificar que no se trate de la forma usual de dicho producto o de su envase. Para ello, debe tomar en cuenta los productos del mismo tipo que se ofrecen en el mercado y así determinar si el signo que tiene a la vista presenta características especiales que lo diferencian de manera suficiente de los productos (o sus envases) que existen en el mercado correspondiente.

Al respecto, se debe tener en cuenta que para considerar que estamos frente a una marca tridimensional registrable, la forma solicitada a registro, por sí sola (sin necesidad de ser reforzada por otros elementos denominativos o figurativos) debe ser suficiente para permitir al consumidor elegir el producto de su preferencia.

En esa línea, no son registrables las formas que sólo presenten ligeras modificaciones o variaciones respecto de las formas usuales de los respectivos productos o envases. Por el contrario, si la forma tridimensional cuenta con características propias que la distinguen de la forma usual del producto que pretende distinguir, o de su envase, podrá considerarse que es un signo indicador de un origen empresarial determinado y por tanto apto de ser protegido mediante el registro. Así, un ejemplo de signo registrable es el siguiente:

Ejemplo: Signo conformado por la forma tridimensional de una botella, para distinguir bebidas gaseosas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo tridimensional es distintivo y se encuentra registrado en diversos países, toda vez que se diferencia de la forma usual u ordinaria de los envases de bebidas gaseosas.

h) Distintividad adquirida o “significado secundario”

Signos que se encuentren incursos en determinadas prohibiciones de registro fundadas en motivos absolutos⁷⁶, pueden superar este obstáculo y acceder al registro a través de la figura denominada “distintividad adquirida”, “distintividad sobrevenida” o “significado secundario”. Así, en virtud de esta figura, signos que en

⁷⁶ Esta figura no aplica a todas las prohibiciones de registro que tienen que ver con la falta de distintividad del signo. Así por ejemplo, no aplica al supuesto de formas usuales de los productos o de sus envases. Más adelante detallaremos a qué prohibiciones de registro aplica, en los países que contemplan esta figura.

principio carecen de aptitud distintiva, pueden acceder al registro si el solicitante demuestra que dicho signo, por su uso en el mercado ha adquirido distintividad y es percibido por el consumidor como un signo que identifica un origen empresarial determinado.

Conforme a lo anterior, para invocar esta figura el solicitante debe demostrar que el signo ha estado previamente en uso y que como consecuencia de dicho uso, ha llegado a ser percibido como marca. Es decir, la distintividad adquirida es una condición que debe ser demostrada por el solicitante que la invoca, a través de diversos medios de prueba que creen convicción en el examinador respecto de esa distintividad⁷⁷.

Cabe precisar que esta figura que está regulada en todas las legislaciones; y en aquellas que se contempla, presenta distinto alcance respecto de las prohibiciones de registro a las cuales aplica, como se aprecia en el siguiente cuadro:

País	Norma Aplicable	Signos a los que se aplica
Costa Rica	No contempla la figura.	No contempla la figura
El Salvador	No contempla la figura.	No contempla la figura
Guatemala	Artículo 20, último párrafo, de la Ley (Decreto N° 57-2000).	Signos que carezcan de distintividad, genéricos, descriptivos, color aislado y letra o dígito aislado.
Honduras	Artículo 83, penúltimo párrafo, de la Ley (Decreto 12-99-E).	Signos que carezcan de distintividad, genéricos, descriptivos y color aislado,
Nicaragua	Artículo 7, penúltimo párrafo, de la Ley N° 380.	Signos genéricos y signos descriptivos.
Panamá	Artículo 91 numeral 2) de la Ley N° 35.	Signos genéricos y signos descriptivos.
República Dominicana	Artículo 73.2 de la Ley N° 20-00.	Signos genéricos, signos descriptivos y color aislado.

⁷⁷ Al evaluar si el signo que se está analizando se puede beneficiar de esta figura, cabe tener en cuenta como referencia que: “(...) tanto la jurisprudencia europea del TJCE como la del Tribunal Supremo ha sido clara al exigir que el uso del signo que reivindica haber adquirido una distintividad inexistente inicialmente sea el idóneo para convertirlo en marca, es decir, que una parte significativa del público relevante identifique de hecho los productos o servicios cubiertos por aquél con cierto origen empresarial, primando y protegiendo esta función sobre el hipotético interés de los terceros competidores en el signo en cuestión, que sabemos es una de las claves de las prohibiciones absolutas (Sentencias TJCE *Winsurfing Chiemsee*, C-108&109/1997 y *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd*, Case C-353/03, Sentencia del Tribunal Supremo de 24/7/1992, RJ 1992/6456)”. Citado por OEPM en:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_s_ignos.pdf

Tomando en cuenta lo anterior, frente a un solicitud de registro en la que el solicitante alegue que el signo que pretende registrar como marca goza de distintividad sobrevenida o distintividad adquirida, el examinador debe tomar en cuenta lo siguiente:

- ✓ Verificar si su legislación recoge esta figura.
- ✓ De ser el caso, identificar qué prohibiciones de registro pueden ser superadas a través de esta figura, conforme a su respectiva legislación. Ello, porque como hemos señalado, las legislaciones de los países que contemplan esta figura, no necesariamente la aplican a las mismas prohibiciones de registro.
- ✓ Determinar si, según su respectiva legislación, el signo que se está analizando incurre en alguna de las prohibiciones de registro que podrían ser superadas a través de esta figura.

Así, por ejemplo, si en Nicaragua se presenta una solicitud de registro de un color aisladamente considerado, invocando la distintividad adquirida del signo, el examinador debe desestimar este pedido y aplicar la prohibición de registro que corresponda, ya que en la legislación de Nicaragua la figura de la distintividad sobrevenida sólo puede ser invocada respecto de signos genéricos y descriptivos, mas no respecto de signos conformados por colores aisladamente considerados.

- ✓ Por el contrario, si del análisis de los puntos anteriores, el examinador determina que el signo analizado incurre en una prohibición de registro que sí podría ser superada a través de la figura de la distintividad sobrevenida, deberá continuar con los pasos siguientes.
- ✓ Verificar si se ha presentado pruebas del uso previo del signo analizado.
- ✓ Evaluar si los medios de prueba presentados demuestran que el consumidor medio del sector pertinente percibe al signo solicitado como “marca”. Es decir, si ese signo en particular funciona efectivamente en el mercado y es reconocido por el consumidor como indicativo de un origen empresarial

determinado. De ser así, la prohibición de registro quedaría superada, caso contrario, se mantendría el supuesto de denegación de registro.

4.2.2. Otras prohibiciones por motivos absolutos

a) Formas que otorgan ventaja funcional o técnica

El fundamento de esta prohibición de registro radica no tanto en la falta de capacidad distintiva del signo, sino en la necesidad de impedir que se registren como marcas creaciones técnicas que deben ser objeto de otras modalidades de protección, como son los modelos de utilidad. Así, esta prohibición de registro tiene por finalidad evitar que los particulares utilicen el registro de marcas como un mecanismo para prolongar su derecho de exclusiva sobre creaciones técnicas⁷⁸.

Por el contenido de esta prohibición de registro, se debe tener en cuenta que la misma sólo es aplicable a signos tridimensionales.

En tal sentido, si el examinador estima que la forma tridimensional que se solicita a registro otorga alguna ventaja técnica y/o funcional al producto que se pretende distinguir, deberá denegar el registro fundamentando los motivos o elementos de convicción que le permiten llegar a esta conclusión⁷⁹.

Si por el contrario, el signo solicitado consiste en una forma tridimensional arbitraria o caprichosa, que no reporta ventaja técnica o funcional alguna, y que además por sí misma es capaz de distinguir un determinado producto de sus competidores, se estaría frente a un signo susceptible de ser registrado como marca⁸⁰.

En el siguiente cuadro se consigna la respectiva norma que regula esta prohibición de registro en cada país.

⁷⁸ C-299/99 Philips v Remington, citado por Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 21. Disponible en: www.oepm.es.

⁷⁹ Determinar si una forma otorga o no una ventaja funcional o técnica al producto, puede implicar tener ciertos conocimientos técnicos o especializados. Por tal razón, examinadores de las Oficinas de Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, tienen como práctica consultar a los examinadores de los Departamentos de Patentes de Invención, para obtener mayores elementos de juicio respecto de si el signo que están analizando otorga una ventaja funcional o técnica al producto que se pretende distinguir.

⁸⁰ La legislación panameña establece que no se pueden registrar como marca la forma tridimensional impuesta por la "función industrial" de los productos que se pretenden distinguir. Al respecto, los examinadores recurren al criterio de "aplicación industrial" que se emplea en materia de patentes.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso b), de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso b) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso c) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 2) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso d) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 14) de la Ley N° 35 ⁸¹ .
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso b) de la Ley N° 20-00.

Ejemplo: Forma tridimensional denominada “*massage bar*” (que se traduce como “*barra de masaje o para masaje*”), solicitada para distinguir productos para el cuidado personal tales como preparaciones para la limpieza de la piel, de la clase 3 de la Clasificación internacional.



Comentario: Esta solicitud fue denegada en El Salvador y en Honduras, ya que en ambos casos la respectiva Oficina consideró que la forma tridimensional solicitada a registro, se limitaba a otorgar al producto una ventaja técnica y/o funcional, derivada de los relieves en la superficie que le permiten cumplir una función adicional, a saber, proporcionar un masaje al cuerpo.

b) Signos engañosos

Se trata de una prohibición que busca evitar el registro de signos susceptibles de inducir a engaño al consumidor respecto de las características de los productos o servicios a los cuales se aplica. Para aplicar esta prohibición de registro basta la posibilidad de engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

Las legislaciones en estudio sancionan el riesgo de engaño referido a las características propias del producto o servicio, como son, entre otros: la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la procedencia geográfica, la

⁸¹ En tanto esta norma impide registrar como marca la forma tridimensional impuesta por la “*función industrial*” de los productos que se pretenden distinguir.

aptitud para el empleo o el consumo, o la cantidad⁸². En el siguiente cuadro se detallan las normas que regulan esta prohibición de registro.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7, inciso j) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8, inciso i) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20, inciso j) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83, numeral 9) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7, inciso i) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numerales 3), 4) y 11) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso i) de la Ley N° 20-00.

Las marcas transmiten distintos mensajes e información al consumidor para ayudarlo a tomar una decisión de compra. Si el signo que se pretende registrar es susceptible de crear en el consumidor una expectativa sobre el producto y/o servicio que no se corresponden con la realidad, estaremos frente a un signo engañoso que no debe ser admitido a registro.

Atendiendo lo expuesto, el examinador poniéndose en el lugar del consumidor medio del sector pertinente, debe determinar si existe discordancia entre lo que la marca transmite o sugiere y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse. De ser así, debe aplicar esta prohibición de registro.

Ejemplo 1: Signo EL GRAN EMPERADOR y logotipo, solicitado para distinguir sidra de manzana, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo incluye la representación de un racimo de uva, lo que inducirá al consumidor a pensar que el producto que identifica está elaborado a base de dicha fruta. Sin embargo el signo se solicita para distinguir “sidra de manzana”. Así, la idea que el signo transmite no coincide con las características reales del producto. En ese sentido, se trata de un signo engañoso que no debe ser registrado.

⁸² La legislación panameña incluye una clara prohibición referida a las formas o figuras tridimensionales que constituyen falsas indicaciones sobre los componentes o cualidades de los productos.

Ejemplo 2: Signo conformado por la denominación **CARDIOPRIL**, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

CARDIOPRIL

Comentario: Se considera un signo engañoso e relación con algunos de los productos a distinguir. En efecto, se trata de un signo evocativo que “evoca” o “sugiere” que los productos a distinguir son productos farmacéuticos para el tratamiento de afecciones cardiacas. Sin embargo pretende ser registrado para distinguir además productos distintos de los farmacéuticos (todo el encabezado de la clase 5 de la Clasificación Internacional)⁸³.

En relación con esta prohibición de registro, cabe señalar que uno de los supuestos más frecuentes de engaño en el consumidor es el referido a la procedencia geográfica de los productos o servicios. A los signos que incurren en este supuesto se les denomina “falsa indicación de la procedencia geográfica”⁸⁴.

Al respecto, el examinador debe tener en cuenta que esta prohibición de registro no abarca a la generalidad de los nombres geográficos. En efecto, el hecho que una marca consista en un término geográfico o locación específica (incluyendo países, regiones, cordilleras, montañas, ríos, lagos, etcétera) no implica necesariamente que la misma indique al consumidor el origen geográfico del producto y/o servicio que pretende distinguir.

En ese sentido, no todo signo conformado por el nombre de un lugar geográfico debe ser considerado engañoso. El riesgo de engaño que da sustento a la presente

⁸³ Se seleccionó este ejemplo puesto que las Oficinas coinciden en brindar especial atención a los signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos. Cabe precisar sin embargo, que en El Salvador, existe la práctica de admitir a trámite marcas que hacen referencia a productos específicos y es solicitada, por ejemplo, para todo el encabezado de la clase. Dicho criterio ha sido adoptado a efectos de permitir al titular ejercer una protección más sólida y efectiva de su marca.

⁸⁴ En la legislación de Guatemala se incluye además el supuesto de “falsa indicación de procedencia cultural”.

prohibición se configurará cuando el término geográfico en que consista la marca, permita al consumidor asociarla con un origen geográfico reconocido, afamado o asociado a los productos o servicios que se pretende distinguir, y ello no tenga correspondencia en la realidad.

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

En esa línea es importante tener en cuenta que en el mercado, en determinados sectores, es frecuente el empleo de términos geográficos. Tal es el caso del rubro de automóviles, en el que encontramos marcas como “TOYOTA **TACOMA**”, “HYUNDAI **TUCSON**” o “SEAT **IBIZA**”. Cuando el examinador estime que no existe margen para considerar que el consumidor establecerá una asociación de procedencia geográfica entre el producto y el signo, éste se considerará como un signo arbitrario y por lo tanto susceptible de ser admitido a registro, tal y como suceden en el caso de los ejemplos mencionados, en los que no existe relación entre el nombre geográfico que forma parte del signo y el producto “vehículos”.

Ejemplo: Signo conformado por la denominación MONT BLANC, para distinguir perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, de la clase 3 de la Clasificación Internacional.

MONT BLANC

Comentario: La marca no resulta engañosa, ya que a pesar de estar conformada por el nombre de un monte alpino sumamente conocido, no se trata de un lugar conocido por la producción de perfumes y los demás productos que se pretenden distinguir. Este signo resulta igualmente arbitrario en relación con bolígrafos.

Distinto es el caso de un signo conformado por el nombre de un lugar geográfico reconocido por el tipo de productos o servicios que se pretenden distinguir o que es incluso de uso necesario por parte de otros empresarios en su actividad

comercial, como lo es el caso de “FLORIDA” en relación con frutas (naranjas particularmente), o “PARIS” en relación con perfumes. En estos casos, en principio nos encontramos frente a denominaciones descriptivas de una característica de los productos que se pretenden distinguir (a saber, su procedencia geográfica), y en consecuencia deben ser denegados a registro invocando la prohibición correspondiente a los signos descriptivos.

El mismo razonamiento se aplica al caso de los gentilicios. Es decir, si el gentilicio refiere a un lugar geográfico que no guarda relación con el producto o servicio que se pretende distinguir, se configura como un signo arbitrario que goza de distintividad y por tanto puede acceder al registro. Por el contrario, si el gentilicio hace referencia a un lugar geográfico conocido por la elaboración de los productos o la prestación de los servicios que se pretenden distinguir, estaremos frente a un signo cuyo registro debe ser rechazado por incurrir en la prohibición de registro correspondiente a los signos descriptivos.

Para considerar que un signo conformado por un nombre geográfico, o que refiere a un lugar geográfico (como es el caso de los gentilicios) es engañoso, y por lo tanto no debe ser admitido a registro precisamente por esta prohibición de registro, deben confluir los siguientes supuestos:

- ✓ Que el signo haga referencia a una procedencia geográfica, por tratarse de un nombre geográfico conocido por la elaboración de los productos o la prestación de los servicios a distinguir; y,
- ✓ Que al poner el signo en relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir, el examinador verifique que no existe correspondencia entre la idea que transmite el signo (una procedencia geográfica determinada) y las características reales del producto (una procedencia geográfica distinta a la que refiere el signo).

Sólo si se presentan ambos elementos, podremos concluir que estamos frente a un signo que incurre en la prohibición de registro de signos engañosos.

En efecto, al analizar esta prohibición de registro, se debe tener en cuenta que el riesgo de engaño como causal de impedimento de registro, se debe evidenciar de la

propia solicitud, es decir de las características del signo y su relación con los productos o servicios detallados. El examinador no debe especular sobre posibles usos engañosos del signo cuando sea puesto en el mercado, toda vez que estaría entrando a analizar cuestiones extra registrales. Así, no se debe aplicar esta prohibición de registro tomando como argumento únicamente la posibilidad de que el titular utilice eventualmente la marca para productos que no tengan el origen o procedencia geográfica a la que alude el signo.

Así, como primer paso para establecer si el término que se pretende registrar posee un significado geográfico, el examinador debe evaluar si el consumidor medio asocia dicho término con un determinado origen geográfico de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir. Para llevar a cabo esta evaluación sobre la eventual conexión signo-origen geográfico, el examinador puede consultar distintas fuentes de información tales como las contenidas en las redes informáticas. Si se determinara que para el consumidor medio el signo sí indica un origen geográfico, y éste difiere del origen geográfico que, según lo expresado en la solicitud de registro, tendrán los productos o servicios, se contará con elementos para concluir que el signo es engañoso y por lo tanto no debe ser admitido a registro, aplicando esta causal.

c) Signos contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres y a la ley.

Son signos contrarios al orden público los signos que atentan directa o indirectamente contra los principios sociales, políticos y jurídicos que informan cada sociedad o cultura⁸⁵, dentro de los cuales destacan el respeto a la vida humana, la igualdad, la salud y el medio ambiente. Ello permite, por ejemplo, denegar el registro de marcas que presenten motivos racistas o sexistas.

Por su parte, son signos contrarios a la moral y las buenas costumbres aquellos que riñen con valores de conducta social y moral vigentes y exigibles en la normal convivencia de las personas⁸⁶.

⁸⁵ Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 34. Disponible en: www.oepm.es.

⁸⁶ Oficina Española de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, página 35. Disponible en: www.oepm.es.

Al analizar si el signo solicitado incurre en alguno de estos supuestos, el examinador deberá tener presente la sensibilidad media del consumidor al que se dirigen los productos o servicios correspondientes y el tipo de productos o servicios a los que se vaya a aplicar la marca. Si del análisis se concluye que la marca es contraria al orden público, a la moral, o a las buenas costumbres, el examinador debe aplicar esta prohibición de registro.

En el caso de signos contrarios a la ley, se trata de aquellos cuyo registro se encuentra prohibido por alguna disposición legal. Tal es el caso de las disposiciones legales internas que, en el marco de convenios internacionales, prohíben el uso o registro del símbolo del Comité Olímpico Internacional, o el símbolo de la Cruz Roja.

A continuación el detalle de las normas aplicables:

País	Norma Aplicable	Supuestos
Costa Rica	Artículo 7 inciso h) de la Ley N° 7978.	Signos contrarios a la moral y orden público.
El Salvador	Artículo 8 inciso g) de la Ley (Decreto N° 868).	Signos contrarios a la moral y orden público.
Guatemala	Artículo 20 inciso h) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	Signos contrarios a la moral y orden público.
Honduras	Artículo 83 numeral 7) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).	Signos contrarios a la moral y orden público.
Nicaragua	Artículo 7 inciso b) de la Ley N° 380.	Signos contrarios a la ley, la moral y orden público.
Panamá	Artículo 91 numeral 5) de la Ley N° 35.	Signos contrarios a la moral, orden público y buenas costumbres.
República Dominicana	Artículo 73.1 letra g) de la Ley N° 20-00.	Signos contrarios a la moral y orden público.

Ejemplos:



Comentario: Este signo, solicitado para distinguir productos de las clases 9, 14 y 34 de la Clasificación Internacional, fue denegado por considerarlo contrario al orden público, toda vez que transmite un mensaje que promueve la violencia contra la mujer⁸⁷.

⁸⁷ Ejemplo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).



Comentario: Este signo aplicado a ropa y zapatos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, incurriría en esta prohibición de registro, toda vez que el diseño es susceptible de afectar la sensibilidad y el grado de tolerancia que el consumidor podría mostrar con la imagen y lo que representa, en especial en aquellos segmentos constituido por menores de edad.

Finalmente, en este punto cabe precisar que, aunque sean de uso extendido, las palabras soeces pueden en algunos casos considerarse contrarias a las buenas costumbres. Sin embargo, debe distinguirse entre las marcas que incurren en esta prohibición de registro y aquellas que podrían ser calificadas de mal gusto, pero que no contravienen criterios de la moral y orden público imperantes en el momento⁸⁸. Éstas últimas no incurren la presente prohibición.

d) Signos que puedan ofender o ridiculizar a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales

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

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso i) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso h) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso i) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 8) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 letra h) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 5) de la Ley N° 35 ⁸⁹ .
República Dominicana	Artículo 73.1 letra h) de la Ley N° 20-00.

⁸⁸ Algunas Oficinas han admitido el registro de marcas cuyos nombres poseen alusiones sexuales o expresiones que han pasado a ser coloquiales.

⁸⁹ A diferencia de los demás países involucrados, en la legislación de Panamá no se contempla una prohibición específica para este supuesto. En tal sentido, signos que presentan estas características, son denegados aplicando la prohibición que impide el registro de signos contrarios a la moral, orden público y buenas costumbres.

Hasta la fecha, en las oficinas de registro involucradas, no se han presentado casos de signos distintivos que incurran en esta prohibición. Sin embargo, a nivel internacional existen algunos ejemplos de marcas que han sido denegadas por este motivo. Tal es el caso de la denominación SANTA GENOVEVA que pretendía distinguir tejidos, que fue denegada a registro en Argentina. En Alemania existe un criterio más flexible y se han concedido marcas como MESSIAS o JESÚS para distinguir pantalones; así como la denominación KORAN para productos farmacéuticos⁹⁰.

Estos ejemplos nos demuestran que la aplicación de esta prohibición depende de la percepción del público al que están dirigidos los productos o servicios a distinguir, la cual varía en tiempo y espacio. En efecto, algunas sociedades son más conservadoras que otras, y algunos valores o normas sociales se flexibilizan con el tiempo. El examinador, al analizar este supuesto, debe tomar en cuenta la percepción del consumidor medio de su respectivo país.

e) Protección de símbolos, emblemas oficiales, siglas o denominaciones de Estados u Organizaciones Internacionales

La razón de ser de esta prohibición de registro obedece a la necesidad de evitar posibles usos inadecuados de símbolos oficiales de los Estados u organizaciones, que podrían inducir a terceros a creer que los productos o servicios que lleven dichos signos o símbolos como marca, poseen la garantía o el respaldo del Estado u Organización de que se trate. Asimismo, admitir el registro de estos signos y su utilización no autorizada, vulneraría el derecho de los Estado o de las Organizaciones Internacionales, a controlar el uso de los símbolos de su soberanía, y además, podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos a los que las marcas se aplicarían.

Esta prohibición de registro tiene como antecedente el artículo 6^{ter} del Convenio de París que, en su apartado 1 letra a), establece que los países miembros denegarán el registro como marca de los siguientes elementos⁹¹:

⁹⁰ LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial CIVITAS.

⁹¹ También se incluye protección a los Signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados; supuesto al que nos referiremos más adelante.

- ❑ Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
- ❑ Escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión de París sean miembros.

Cabe señalar que esta disposición del artículo 6ter resulta aplicable no sólo a los Estados Miembros del Convenio de París, sino también a los Miembros de la OMC, en aplicación de las disposiciones de ADPIC. Asimismo, para la aplicación de esta disposición del artículo 6ter los países miembros deben comunicarse recíprocamente la lista de los emblemas que desean proteger; siendo importante precisar que en el caso de las banderas de los Estados no es obligatoria esta comunicación.

Ahora bien, al recoger esta disposición en sus respectivas legislaciones internas, los países han incluido además la prohibición de registrar las siglas, denominaciones de los Estados y abreviaciones de los nombres de los Estados; así como la imitación total o parcial de cualquiera de estos elementos de los Estados o de Organizaciones Internacionales⁹². En el siguiente cuadro, se consigna el detalle de las normas que regulan esta prohibición de registro.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso m) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso k) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 letra l) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 16) de la Ley (Decreto 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso k) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 1) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso k) de la Ley N° 20-00.

⁹² En el caso de Panamá se incluye además la protección contra la reproducción o imitación total o parcial de símbolos, emblemas, siglas, denominaciones y/o abreviaciones de denominaciones de organizaciones nacionales, no solo las internacionales.

Es importante precisar que la prohibición de referencia no resulta de aplicación si las autoridades competentes del País Miembro o de la Organización Internacional autorizan la utilización de sus elementos distintivos como marcas.

Por lo tanto, si se solicita el registro como marca de un signo que reproduzca o imite alguno de estos elementos, el examinador deberá corroborar que en la solicitud se haya adjuntado la carta u oficio de autorización de parte del país u Organización Internacional correspondiente. Caso contrario, el examinador deberá objetar la solicitud en espera de que el solicitante se sirva aportar dicho documento. Si no se subsana esta objeción dentro del plazo de ley, la solicitud deberá ser denegada.

Conforme a lo anteriormente señalado, al analizar si un signo está incurso en esta prohibición de registro el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:

- ❑ Verificar si el emblema en cuestión ha sido comunicado a los países, según el esquema establecido en el artículo 6^{ter} del Convenio de París⁹³. Tratándose de las banderas de los Estados, no es necesario haber realizado esta comunicación.
- ❑ Determinar si el signo solicitado a registro incluye una reproducción o una imitación total o parcial de dicho símbolo o emblema.
- ❑ Determinar si el signo solicitado incluye una reproducción o imitación total o parcial de la denominación, sigla o abreviación de la denominación de un Estado o de una Organización Internacional (o nacional, en el caso de Panamá).
- ❑ Si el símbolo o emblema, sigla, denominación o abreviación de la denominación del Estado u Organización Internacional (o nacional, para el caso de Panamá) es reconocible dentro del signo solicitado a registro.
- ❑ Si la conformación del signo solicitado a registro sugiere al público consumidor la existencia de un vínculo entre el solicitante y el Estado u organización.
- ❑ De ser el caso, si el solicitante ha aportado la autorización correspondiente emitida por el Estado o por la Organización de que se trate.

⁹³ Las Oficinas pueden decidir otorgar protección a un emblema o símbolo, aún cuando no haya sido comunicado a través del sistema del artículo 6^{ter} de Convenio de París.

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

Ejemplo1: Signo mixto solicitado a registro para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional .

ACADEMIA BRITÁNICA CUSCATLECA
(FUNDACIÓN ESCOLAR BRITÁNICO SALVADOREÑA)



Comentario: Este signo fue admitido a registro por la Oficina de El Salvador, toda vez que el solicitante cumplió con presentar la correspondiente autorización o consentimiento del gobierno británico para su registro.

Ejemplo 2: Signo mixto solicitado a registro para distinguir licor alcohólico sacado de caña azúcar, específicamente ron, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo fue solicitado a registro por la Asociación Dominicana de Productores de Ron, y se concedió el registro por contar la autorización correspondiente emitida por el Gobierno Dominicano.

Ejemplo 3: Signo solicitado a registro para distinguir telecomunicaciones, de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

**VIVA
PANAMA**

Comentario: Ésta solicitud fue rechazada, toda vez que el solicitante no cumplió con presentar la correspondiente autorización para el empleo de la denominación “PANAMA” como parte de su marca.

Ejemplo 4: Signo mixto solicitado a registro para distinguir vestidos, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo fue denegado a registro, entre otras causales, por incluir la bandera de los Estados Unidos de América, sin contar con la correspondiente autorización⁹⁴.

Como ya hemos señalado, se debe tener en cuenta que esta prohibición abarca tanto la reproducción como la imitación de los emblemas, símbolos, siglas, denominaciones y abreviaciones de denominaciones de los Estados u Organizaciones Internacionales. A diferencia de la reproducción, la imitación presupone que el signo empleado como marca es semejante, y por lo tanto confundible con una denominación o el emblema oficial. En ese sentido, para determinar si se encuentra ante un supuesto de imitación, el examinador puede valerse de las reglas para determinar la existencia de riesgo de confusión, las cuales se desarrollarán más adelante en este documento.

Por otro lado, en lo que se refiere a la protección de los símbolos o emblemas de las Organizaciones Internacionales, mención especial merece la protección que se confiere al símbolo del Comité Olímpico Internacional, conformado por cinco anillos entrelazados, conforme se aprecia a continuación:



La protección al símbolo del Comité Olímpico Internacional está establecida en el “Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico”, del 26 de setiembre de 1981⁹⁵. Dicho instrumento internacional obliga a los Estados parte a rehusar y

⁹⁴ Signo denegado en Perú, por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, de Perú. Dicha entidad consideró además que el mencionado signo no contaba con el requisito de distintividad.

⁹⁵ Consultar Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html.

anular el registro como marca de todo signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico Internacional. De igual manera, obliga a los Estados parte a rechazar el registro de marcas que consistan o contengan en dicho símbolo. Tal y como lo establece el anexo de éste Tratado; el Símbolo Olímpico está compuesto por cinco anillos entrelazados de colores: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en orden de izquierda a derecha⁹⁶.

De los países que participan en el presente Manual, sólo El Salvador y Guatemala son parte del Tratado de Nairobi. Sin embargo, al ser el Comité Olímpico Internacional una organización internacional, su símbolo se encuentra protegido bajo la prohibición de registro que estamos analizando⁹⁷.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la legislación de Honduras incluye una prohibición de registro que contempla de manera específica la protección del símbolo del Comité Olímpico, a saber, el artículo 83 numeral 17) de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 12-99-E). En ese sentido, en el caso de Honduras, el examinador aplicará esta prohibición de registro específica.

f) Protección de símbolos de control o de garantía

Al igual que la prohibición de registro anteriormente analizada, esta causal de denegatoria de registro tiene como antecedente artículo 6^{ter} del Convenio de París que, en su apartado 1 letra a), establece además que los países miembros denegarán el registro como marca de los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados.

El mismo artículo 6^{ter}, en su apartado 2, establece que la prohibición de registrar como marca los signos y punzones oficiales de control y garantía, se aplicará únicamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar al que se aplican los signos y punzones oficiales.

⁹⁶ La representación en la forma y manera descritas, pero empleando colores distintos a los enunciados, se considera también vedada a la luz de este instrumento internacional señalado.

⁹⁷ Cabe precisar que en el caso de Costa Rica, en virtud de una norma interna (Ley N° 7800, Ley de Creación del Instituto del Deporte y Recreación) la protección se extiende a los términos "OLMPIADA" y "OLÍMPLICO". En ese sentido, en dicho país se prohíbe también el registro de marcas que incluyan estas denominaciones.

Este supuesto, regulado en el Convenio de París, ha sido recogido en las legislaciones bajo estudio, ampliando en algunos casos la protección a los supuestos de imitación de los mencionados elementos, según el siguiente detalle:

País	Norma Aplicable	Supuestos
Costa Rica	Artículo 7 inciso n) de la Ley N° 7978.	Reproducción o imitación total o parcial.
El Salvador	Artículo 8 inciso l) de la Ley (Decreto N° 868).	Reproducción o imitación total o parcial.
Guatemala	Artículo 20 inciso m) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	Reproducción o imitación total o parcial.
Honduras	Artículo 83 numeral 12) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).	Reproducción o imitación.
Nicaragua	Artículo 7 inciso l) de la Ley N° 380.	Reproducción o imitación total o parcial.
Panamá	Artículo 91 numeral 7) de la Ley N° 35.	Reproducción
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso l) de la Ley N° 20-00.	Reproducción o imitación.

Conforme a lo anteriormente señalado, al analizar si un signo está incurso en esta prohibición de registro el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ Verificar si el signo oficial de control o garantía en cuestión ha sido comunicado a los países, según el esquema establecido en el artículo 6ter del Convenio de París⁹⁸.
- ✓ Determinar si el signo solicitado a registro incluye una reproducción o una imitación total o parcial de dicho signo oficial de control o de garantía⁹⁹.
- ✓ Si el signo oficial de control o garantía es reconocible dentro del signo solicitado a registro.
- ✓ Si el signo solicitado a registro pretende distinguir productos o servicios idénticos o relacionados a los que son certificados por el

⁹⁸ Las Oficina pueden decidir otorgar protección a un signo oficial de control o garantía, aún cuando no haya sido comunicado a través del sistema del artículo 6ter de Convenio de París.

⁹⁹ En el caso de Panamá, solo aplica al supuesto de “reproducción”.

signo oficial de control o garantía.

- ✓ De ser el caso, si el solicitante ha aportado la autorización correspondiente emitida por el Estado o la entidad pública de que se trate.

De los países que participan el presente Manual, únicamente Costa Rica, Nicaragua y Panamá han comunicado, a través de la OMPI y bajo el sistema del 6ter del Convenio de París, sus respectivos signos o punzones oficiales de control y garantía. Estos signos son los siguientes:

Costa Rica:



Panamá:



Nicaragua:



En ese sentido, si algún tercero solicitara registrar como marca un signo que constituya la reproducción o imitación total o parcial de algunos de estos signos

oficiales de control o garantía, podría ser denegado a registro. Para ello, el examinador debe determinar además si el signo solicitado a registro pretende distinguir productos o servicios idénticos o relacionados a aquellos a los que se aplica el signo oficial.

Cabe precisar que esta prohibición de registro quedaría superada si se presenta la correspondiente autorización para registrar como marca (o parte de la marca), algunos de estos elementos o su imitación. El mismo criterio aplica tratándose de signos o punzones oficiales comunicados por otros países a través del sistema del 6ter del Convenio de París, los cuales deben ser protegidos en virtud de la presente prohibición de registro¹⁰⁰.

g) Protección de los símbolos de la Cruz Roja Internacional

La protección de los símbolos de la Cruz Roja Internacional está prevista en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Los signos tutelados al amparo de este convenio internacional son los siguientes:



En el caso de los países que participan en el Manual, Honduras y Panamá han recogido de modo expreso dentro de su legislación interna la protección de estos símbolos.

Así, en el caso de Honduras, el 27 de agosto de 1970, se emitió el Decreto N° 32, que contempla la protección a los símbolos de la Cruz Roja. Asimismo, en la Ley de Propiedad Industrial se contempla una prohibición de registro específica para este supuesto, a saber, el artículo 83 numeral 15) de la mencionada Ley (Decreto N° 12-99-E).

¹⁰⁰ Consultar la base de datos "Article 6ter Express" (<http://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/search-struct.jsp>)

Por su parte, en el caso de Panamá la protección a los símbolos de la Cruz Roja Internacional está prevista en la Ley N° 32, del 4 de julio de 2001, que dicta disposiciones para la protección y el uso del emblema de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja; y en su artículo 14 señala que: *“No podrán registrarse como marcas mercantiles ni como elementos de éstos, así como tampoco en el Registro de Sociedades y/o Razones Comerciales, los emblemas y las denominaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”*.

h) Signos que reproduzcan billetes o monedas de curso legal, títulos valores u otros documentos mercantiles

Esta prohibición atiende a motivos de interés público siendo que en la mayoría de las legislaciones se prohíbe la reproducción de billetes y monedas de curso legal, por servir en el comercio como medio circulante. Se sanciona entonces la reproducción de monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general¹⁰¹.

En tanto esta prohibición de registro no sólo protege a las monedas y billetes de curso legal en cualquier país, al aplicar esta prohibición de registro, el examinador deberá tener en cuenta la legislación mercantil de su país para determinar qué documentos se consideran títulos valores (Ejemplo: letras de cambio, cheques, pagarés, conocimientos de embarque, etcétera), y cuál es el alcance del concepto de “otros documentos mercantiles” (que podrían ser facturas, recibos, contratos de prenda, u otros). En el siguiente cuadro se detallan las normas aplicables:

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso ñ) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso m) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso n) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 13) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 letra n de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 7) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso ll) de la Ley N° 20-00.

¹⁰¹ En todos los países que participan en el Manual, la prohibición de registro únicamente contempla el supuesto de “reproducción” de los billetes y demás elementos mencionados. No contempla el supuesto de “imitación”.

Ejemplo: Signo constituido por la denominación “El Milagro Taller de Mecánica” y logotipo conformado por la figura de un billete de cien dólares y la figura de un automóvil, para distinguir servicios de reparación y mantenimiento, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Este signo debe ser denegado a registro ya que incluye dentro de su conformación la imagen de un billete de cien dólares americanos, es decir, un billete de curso legal. Si bien presenta otros elementos denominativos y figurativos, ello no impide la aplicación de esta prohibición de registro.

i) Signos que ostenten indebidamente medallas o premios

Es frecuente que las empresas, con el objeto de mejorar el posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado, recurran a la práctica de incluir en sus marcas, etiquetas o publicidad, algún premio o reconocimiento que hayan obtenido. Sin embargo, si la empresas aluden a reconocimientos o premios que no han obtenido estarían incurriendo en actos de engaño y competencia desleal.

Así, esta prohibición de registro busca precisamente evitar que se registren como marca signos que induzcan a engaño al consumidores respecto de supuestos premios, medallas o reconocimientos relacionados con los productos o servicios que se pretenden distinguir.

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso o) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso n) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso ñ) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 14) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 letra o) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 8) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso m) de la Ley N° 20-00.

Al analizar si el signo solicitado a registro incurre en esta prohibición de registro el examinador debe verificar lo siguiente:

- ✓ Si el signo solicitado incluye en su conformación medallas, premios, diplomas o cualquier elemento que lleve al consumidor a asumir que el producto o servicio a distinguir ha obtenido algún reconocimiento o galardón; y,
- ✓ Verificar si el solicitante ha aportado los medios probatorios correspondientes que acrediten efectivamente la obtención de dicho reconocimiento.

Dado que el objetivo de esta prohibición de registro es evitar el riesgo de engaño, no se aplicará la prohibición si el solicitante acredita que él o su causante efectivamente han obtenido el premio, medalla o reconocimiento al que alude el signo solicitado a registro.

Sobre esto último cabe agregar que la legislación de Panamá contempla además la posibilidad de que el solicitante supere esta prohibición de registro acreditando que el reconocimiento o galardón le fue cedido por la persona o empresa que lo obtuvo. Así, conforme a la legislación de Panamá existe la posibilidad de traspasar, ceder o transferir el galardón o premio a otra persona, cumpliendo con los requisitos que establece la ley para ello.

j) Signos que afecten variedades vegetales protegidas

Esta prohibición busca impedir que se registren como marcas denominaciones que sean a su vez la designación de variedades vegetales protegidas, con arreglo a instrumentos internacionales, dentro de los cuales, destaca el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV)¹⁰².

El Convenio UPOV establece como requisito formal de toda solicitud que pretenda protección de “derechos de obtentor”¹⁰³, la indicación de una “*denominación de la variedad*” que efectivamente permita identificarla. Esa denominación debe ser diversa de cualquiera de las existentes en los países miembros de la Unión (UPOV)

¹⁰² A excepción de El Salvador, todos los demás países en estudio son miembros del Convenio UPOV (Acta de 1991).

¹⁰³ Derecho de obtentor es la protección que se otorga sobre las obtenciones vegetales o variedades vegetales.

y no deberá inducir a error sobre las características, el valor o la identidad de la variedad que se pretende registrar.

Es precisamente sobre este requisito formal (“denominación de la variedad”) establecido por el Convenio UPOV que versa la prohibición de registro que estamos analizando que, como hemos señalado, busca evitar que la denominación de una variedad vegetal sea registrada como marca. Para graficar la diferencia entre la “marca” y la “denominación de la variedad”, y la protección que se confiere a esta última en la prohibición de registro bajo análisis, vemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo: La imagen que se presenta corresponde a la variedad vegetal de una rosa negra. La denominación de esta variedad vegetal es “*Meidebene*”; y ha sido desarrollada por la empresa francesa Meilland Int., que comercializa estas rosas bajo la marca “**Black Baccara**”® .



Comentario: En el caso que se expone, la marca “*Black Baccara*” recibirá la protección que corresponde a una marca en las legislaciones en estudio. Por su parte, la denominación “*Meidebene*” al estar registrada como la denominación de la variedad vegetal, gozará de la protección que confiere la prohibición bajo análisis, que busca evitar que se registre como marca la denominación de una variedad vegetal.

A continuación se detallan las normas que recogen esta prohibición de registro en los países involucrados:

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 7 inciso p) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 8 inciso o) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 20 inciso o) de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 83 numeral 18) de la Ley (Decreto 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 7 inciso m) de la Ley N° 380.
Panamá	Artículo 91 numeral 20) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso n) de la Ley N° 20-00.

El examinador debe tener en cuenta que esta prohibición de registro tiene la particularidad de superar el principio de territorialidad, en tanto se extiende a denominaciones de variedades vegetales registradas localmente o en cualquier otro país.

Cabe precisar además que en todos los países mencionados, a excepción de Costa Rica, esta prohibición de registro establece como condición para su aplicación, que exista riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro y la variedad vegetal protegida¹⁰⁴.

Ejemplo: Signo “Vetiver Brasil O Boticário”, conforme al modelo adjunto, para distinguir desodorantes, colonias, crema para barbear, emulsión, loción, tónico facial, gel para barbear, desodorante y jabonete, de la clase 3 de la Clasificación Internacional.

vetiver
BRASIL

O Boticário

Comentario: La denominación “Zacate Vetiver” es la denominación de una variedad vegetal protegida en El Salvador, empleada para perfumería y por tanto esta solicitud fue denegada¹⁰⁵.

Conforme a lo expuesto, al aplicar esta prohibición de registro el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:

- ❑ Si la variedad vegetal que se estaría afectando se encuentra protegida en el país en el que se ha presentado la solicitud de registro de marca, o en cualquier otro país¹⁰⁶;

¹⁰⁴ En efecto, la legislación de Costa Rica no exige la existencia de riesgo de confusión para aplicar esta prohibición. Así, en Costa Rica el examinador deberá impedir el registro como marca de signos que incluyan “denominaciones de variedades” protegidas, independientemente del tipo o naturaleza de los productos o servicios que se pretendan distinguir.

¹⁰⁵ Un motive adicional de denegación de este signo es la presencia de la denominación “Brasil”, al ser el nombre de un Estado, salvo que el solicitante acredite la autorización correspondiente por parte de dicho Estado, para su registro como marca.

¹⁰⁶ Para determinar la existencia y protección de una variedad vegetal, el examinador deberá consultar a las autoridades locales competentes (*oficina de registro de variedades vegetales u Oficina de Patentes en el caso de El Salvador*), el listado de variedades vegetales de UPOV disponible en el sitio web de la Organización: www.upov.int, así como otras fuentes de información (por ejemplo, a las autoridades competentes en materia de variedades vegetales de otros países).

- ❑ Si el signo solicitado incluye una denominación idéntica o similar a la denominación de la variedad vegetal protegida. Para ello, puede recurrir a los criterios de comparación que se utilizan al analizar dos marcas en conflicto; y,
 - ❑ Si los productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado son idénticos o relacionados a la variedad vegetal, toda vez que sólo en este caso existirá riesgo de confusión¹⁰⁷.
- k) Signos que reproduzcan marcas de certificación cuyo registro haya caducado, haya sido anulado, cancelado, o que han dejado de utilizarse.**

Las marcas de certificación son signos que se aplican a productos o servicios cuyas características han sido controladas y certificadas por el titular de dicha marca, que generalmente es un órgano de control o de certificación. Así, se trata de signos distintivos cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios a los que se aplica se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular.

Ejemplo de marca de certificación:



Comentario: Esta es una marca de certificación registrada en distintos países a favor de Woolmark Company. Woolmark, y certifica la calidad de todos los productos a los que se aplica, garantizando que están elaborados con pura lana virgen, y que cumplen estrictamente las especificaciones de elaboración de Woolmark Company.

Atendiendo a que la marca de certificación es un signo cuya presencia en el producto o servicio tiene relevancia en la decisión de consumo, esta prohibición de registro tiene por finalidad que las marcas de certificación cuyo registro ha sido anulado o ha dejado de utilizarse, no sean registradas a favor de terceros, sino

¹⁰⁷ Tratándose de variedades vegetales, productos relacionados pueden ser, entre otros, los agroquímicos de clase 01; los fungicidas y herbicidas de clase 05; maquinaria agrícola de clase 07; las plantas, los productos agrícolas, hortícolas y forestales de clase 31; los servicios científicos, tecnológicos y de investigación, de la clase 42; o los servicios de agricultura, horticultura y silvicultura de clase 44.

hasta que transcurra determinado plazo. Ello en la medida que el consumidor podría incurrir en error al asumir que el producto o servicio que está adquiriendo tiene el respaldo de una empresa que ya no es la titular de la marca. Por ello, se opta por esperar a que transcurra un tiempo determinado, en el cual se pueda diluir en la mente del consumidor el recuerdo de esta marca de certificación y su asociación a un origen empresarial determinado.

Cabe precisar que no todas las legislaciones bajo análisis recogen esta prohibición de registro, y dentro de las que sí la contemplan existen diferencias en cuanto a su alcance, conforme se puede ver en el siguiente cuadro:

País	Norma Aplicable	Supuestos	Plazo de espera
Costa Rica	Artículo 7 inciso q) y artículo 60 de la Ley N° 7978.	- Anuladas. - Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.	10 años de la anulación, o de la disolución o desaparición del titular.
El Salvador	Artículo 8 inciso p) y artículo 51 inciso g) de la Ley (Decreto N° 868).	- Anuladas - Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular. - Caducadas - Canceladas	10 años de la caducidad, anulación, o cancelación; o de la disolución o desaparición del titular
Guatemala	Artículo 20 inciso p) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	- Anuladas. - Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.	10 años de la anulación, o de la disolución o desaparición del titular.
Honduras	Artículo 9 del Decreto 16-2006.	- Anuladas. - Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular.	10 años de la anulación, o de la disolución o desaparición del titular.
Nicaragua	No aplica	No aplica	No aplica
Panamá	No aplica	No aplica	No aplica
República Dominicana	Artículo 112 de la Ley N° 20-00.	- Anuladas - Dejadas de usar por disolución o desaparición del titular. - Caducadas - Canceladas	5 años de la caducidad, anulación o cancelación; o de la disolución o desaparición del titular.

Al analizar si un signo solicitado a registro incurre en esta prohibición de registro el examinador deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ❑ Verificar si el signo solicitado reproduce una marca de certificación cuyo registro se ha extinguido.
- ❑ Determinar si el motivo por el cual esa marca de certificación ya no está vigente, se encuentra comprendido dentro del supuesto de la prohibición de registro, en su respectiva legislación.
- ❑ Verificar si ha transcurrido el plazo de espera o reserva establecido en la respectiva legislación. Si aún no ha transcurrido, procederá a denegar la solicitud. Por el contrario, si ya transcurrió dicho plazo, no será aplicable esta prohibición de registro.

I) **Signos idénticos o semejantes a otros cuyo registro haya vencido.**

Esta prohibición busca evitar que terceros registren a su favor signos confundibles con marcas que a pesar de no contar con un registro vigente (por distintas razones), aún permanecen en la mente del consumidor como provenientes de un determinado origen empresarial, generando riesgo de error en el consumidor.

País	Norma Aplicable	Supuestos	Plazo de espera
Costa Rica	Artículo 7 inciso k) de la Ley N° 7978.	- Caducadas. - Canceladas a solicitud de su titular.	De 1 a 3 años, si se trata de marca colectiva (desde el vencimiento o cancelación).
El Salvador	No aplica.	No aplica.	No aplica.
Guatemala	No aplica.	No aplica.	No aplica.
Honduras	Artículo 83 numeral 10) de la Ley (Decreto 12-99-E).	- Caducadas. - Canceladas a solicitud de su titular. - Anuladas.	1 año desde el vencimiento, cancelación o anulación (2 años en caso de marca colectiva).
Nicaragua	No aplica	No aplica	No aplica
Panamá	No aplica	No aplica	No aplica
República Dominicana	Artículo 73.1 inciso o) de la Ley N° 20-00.	- Caducadas - Canceladas a solicitud de su titular.	1 año desde el vencimiento, cancelación.

Las normas que contemplan esta prohibición establecen que la misma no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente. En el caso de Honduras, además se establece que la prohibición no será aplicable cuando quien solicita el registro fuera la misma persona que obtuvo la anulación de la marca en cuestión.

Al analizar si un signo solicitado a registro incurre en esta prohibición de registro el examinador deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ❑ Verificar si el signo solicitado resulta confundible con una marca de producto o de servicio cuyo registro se ha extinguido.
- ❑ Verificar si el solicitante es la misma persona natural o jurídica que fue titular de la marca cuyo registro está extinguido.
- ❑ En el caso de Honduras, verificar además si quien solicita el registro es la misma persona natural o jurídica que obtuvo la anulación de la marca. De ser el caso, esta prohibición no aplica.
- ❑ Determinar si el motivo por el cual esa marca ya no está vigente, se encuentra comprendido dentro del supuesto de la prohibición de registro, en su respectiva legislación.
- ❑ Verificar si ha transcurrido el plazo de espera o reserva establecido en la respectiva legislación. Si aún no ha transcurrido, procederá a denegar la solicitud. Por el contrario, transcurrido dicho plazo, la prohibición en estudio no será aplicable y la solicitud de registro deberá ser tramitada normalmente.

4.3. Prohibiciones de registro por motivos relativos

Son aquellas que atienden a un interés prevalentemente particular, como es el caso de la existencia de un derecho subjetivo de un tercero, que podría verse perjudicado por el signo que se pretende registrar.

Así, la aplicación de este tipo de prohibiciones surge como consecuencia de la existencia de derechos propiedad de intelectual preexistentes de terceros, o bien

derivan de la protección civil del nombre y la propia imagen, que entran en conflicto con un signo que se pretende registrar; así como de la afectación de otros derechos de terceros. A continuación se desarrollan los principales supuestos de prohibiciones relativas de registro¹⁰⁸.

4.3.1. Signos confundibles con una marca registrada o en trámite de registro.

Esta prohibición versa sobre la figura del riesgo de confusión, que consiste en la posibilidad de que el consumidor incurra en error respecto de los producto o servicios que desea adquirir, o respecto de su origen empresarial. El señalar que se trata de “*riesgo*” de confusión, implica que la mera potencialidad de que el error indicado suceda, es suficiente para aplicar esta prohibición de registro.

Atendiendo a lo expuesto, el riesgo de confusión puede ser de dos tipos:

- ❑ **Riesgo de confusión directa:** posibilidad de que el consumidor adquiera un producto pensando que se trata de otro, o contrate u servicio pensando que se trata de otro.

- ❑ **Riesgo de confusión indirecta o asociación:** riesgo de que el consumidor le atribuya a determinados productos o servicios el mismo origen empresarial, cuando ello no es así. A criterio de las Oficinas involucradas, esta figura incluye el riesgo de asociación, supuesto en el cual el consumidor asume equivocadamente que existe algún vínculo o conexión comercial entre las empresas de las cuales provienen los productos o servicios que está contrastando.

Atendiendo a lo expuesto, para que se configure el riesgo de confusión, en cualquiera de sus modalidades, deben confluir necesariamente dos requisitos:

- ✓ Debemos estar ante dos signos idénticos o similares, según sea el caso; y,

¹⁰⁸ Cabe precisar que, conforme a la legislación de República Dominicana (artículo 79 de la Ley N° 20-00), únicamente se analizan de oficio la prohibición establecida en el artículo 74 inciso a) de la misma norma, y, de ser el caso, la prohibición establecida en el inciso d) de dicho artículo.

- ✓ Dichos signos deben estar destinados a identificar los mismos productos o servicios, o productos y/o servicios vinculados.

Ambos requisitos deben estar presentes, ya que si falta uno de ellos, no se podrá establecer el riesgo de confusión, y por lo tanto esta prohibición de registro no será aplicable. A continuación analizamos cada uno de estos requisitos.

a) Identidad o semejanza entre los signos

La identidad entre dos signos es un hecho objetivo que puede determinarse directamente a partir de los signos confrontados. Por otro lado, para determinar si existe semejanza entre dos signos al punto de llevar a confusión al consumidor, la doctrina ha desarrollado algunos criterios de carácter general, que pueden ser tomados en cuenta por el examinador¹⁰⁹.

Algunos de estos criterios se explican a continuación.

Criterio 1: Se debe tomar en cuenta la impresión de conjunto generada por los signos.

El examinador debe actuar como lo haría el consumidor medio, es decir, debe comparar los signos sin desmembrarlos ni descomponerlos en sus partes, guiándose más bien por la impresión de conjunto que suscitan.

El examinador no debe basar su análisis únicamente en los elementos distintivos y dominantes de los signos, ya que todos los elementos que los conforman contribuyen a su impresión de conjunto.

Criterio 2: Los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Además de realizar una apreciación global de las marcas en conflicto, se aconseja cotejarlas sucesivamente, preguntándose si la impresión general producida por la marca solicitada es similar al recuerdo que se tiene de la marca solicitada o registrada con anterioridad. Ello, en la medida que el consumidor medio, al tomar una decisión de compra, por lo general no tiene ambas marcas al mismo tiempo frente a sus ojos.

¹⁰⁹ BRUER MORENO. Pedro C., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, página 351 y siguientes.

Criterio 3: Debe atenderse a las semejanzas antes que a las diferencias que existen entre las marcas.

El examinador debe tener en cuenta que el consumidor generalmente no está en la posibilidad de observar las diferencias entre dos signos en conflicto, sino que retiene en su mente una imagen difusa de las marcas, conforme a la cual priman las semejanzas por encima de las diferencias.

Criterio 4: Tener en cuenta la percepción del consumidor medio, en función a la naturaleza del producto y/o servicio de que se trate.

El grado de atención a la hora de adquirir el producto o de contratar el servicio, incide directamente en posibilidad de confusión en el consumidor. Si en virtud de la naturaleza del producto, el consumidor se ve obligado a prestar un mayor grado de atención y tomar una decisión más razonada o reflexionada, menores serán las posibilidades de riesgo de confusión a la hora de realizar su compra. Por el contrario, si la naturaleza del producto o servicio implica una decisión que no requiere dicho grado de atención ni reflexión, las posibilidades de riesgo de confusión serán mayores.

Productos o servicios en cuya apreciación incidan factores tales como el precio, su sofisticación, su exclusividad o sus consecuencias, generalmente exigirán un grado de atención mayor por parte del consumidor al momento de tomar la decisión de compra. Así por ejemplo, productos tales como joyería, artículo de lujo o vehículos son adquiridos por un consumidor mucho más atento y reflexivo que aquel que adquiere y elige productos de consumo masivo. Lo mismo sucede con productos farmacéuticos, cuya posible afectación a la salud o la vida, ciertamente produce un grado de atención mayor en sus consumidores.

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

Tomando en cuenta los criterios anteriormente mencionados, el examinador debe determinar si los signos que está confrontando son semejantes en grado de producir confusión. Esta semejanza puede ser: (i) semejanza gráfica o visual, (ii) semejanza fonética o auditiva, o (iii) semejanza conceptual. Pueden presentarse las tres al mismo tiempo; sin embargo en algunos casos la presencia de solo una de ellas puede ser suficiente para dar por cumplido este primer requisito¹¹⁰, dependiendo de si esa semejanza resulta determinante en la impresión de conjunto que suscitan los signos.

Semejanza gráfica o visual:

- Signos denominativos: semejanza en las letras o secuencia de letras que conforman las denominaciones confrontadas, y que determinan que los signos susciten un impacto de conjunto similar uno del otro. La diferencia en el tipo de letra o grafía utilizada, por lo general no es suficiente para desvirtuar esta semejanza.
- Signos figurativos: semejanza en los elementos figurativos que conforman la marca o semejanza en la disposición de dichos elementos, que generen un impacto de conjunto similar. Aún cuando existan diferencias entre dos signos figurativos, si la impresión de conjunto que suscitan es esencialmente la misma, se considerarán similares en grado de producir confusión.
- Signos mixtos: la semejanza se puede presentar tanto en las letras que los conforman, como sus respectivos elementos figurativos. Al respecto, se debe tener en cuenta cuál elemento (denominativo o figurativo) es el más relevante en cada signo, para determinar si tomados en su conjunto los signos son semejantes.
- Cabe señalar que la adición de una letra o una palabra no elimina la posibilidad de confusión si se encuentran presentes en el signo posterior, elementos esenciales de la marca previamente registrada o solicitada.

Semejanza fonética o auditiva:

- Signos denominativos: semejanza en la forma como el consumidor medio pronunciaría dichos signos, aún cuando existan diferencias en su escritura.

¹¹⁰ Como hemos señalado, para que se genere el riesgo de confusión deben confluír dos requisitos: la identidad o semejanza entre los signos (que es lo que estamos analizando en este punto) y la identidad o vinculación entre los productos o servicios (del cual hablaremos más adelante).

- Signos mixtos: a efectos de determinar una eventual semejanza fonética o auditiva, se tendrán en cuenta los elementos denominativos de dichos signos, y su relevancia en el impacto de conjunto de los signos.

Semejanza conceptual:

Semejanza en el concepto o idea que suscitan los signos confrontados, por las denominaciones y/o elementos figurativos que los conforman. Cabe señalar que puede darse el caso en el cual un signo figurativo sea similar a una marca denominativa previamente registrada si ambas evocan la misma o similar idea.

Algunos supuestos particulares que se pueden presentar son los siguientes:

- Tratándose de monosílabos, el cambio en una sola letra puede ser suficiente para lograr diferenciar claramente los signos confrontados.

Ejemplos:

BIO vs. BLIO.

ZAS vs. KAS.


CLAS vs. BLAS

Si bien los signos consignados como ejemplos, comparten algunas letras, las letras adicionales son suficientes para diferenciarlos entre sí, y evitar el riesgo de confusión.

- En el caso de palabras en otro idioma, es probable que el consumidor medio, al no estar familiarizado con ellas, las pronuncie de acuerdo con las reglas de pronunciación fonética de su propia lengua, lo cual debe ser tomado en cuenta por el examinador al realizar el examen comparativo entre dos signos.
- En el caso de signos mixtos, existe una tendencia a hacer prevalecer los elementos denominativos del signo sobre los elementos gráficos o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas, y se hace

referencia a ellas, por el elemento denominativo y no por los elementos figurativos que presenten.

Ejemplo de signos semejantes en grado de confusión:

Solicitada	Registrada
<p>Maní tostado, papas tostadas en hojuelas, plátanos tostados en hojuelas, yuca tostada en hojuelas, chicharrón tostado, y semillas de marañón (clase 29).</p> <p style="text-align: center;"><i>EL NEGRITO</i></p>	<p>Papas y yucas procesadas (clase 29).</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Comentario: En el ejemplo anterior se considera que los signos son semejantes en grado de producir confusión toda vez que el elemento denominativo de ambos signos presenta semejanzas gráficas y fonéticas, y además evoca una misma idea siendo el género (masculino en un caso, y femenino en el otro), la única diferencia entre ambos. Asimismo, se trata de signos que distinguen productos de consumo masivo que en el mercado son por lo general solicitados por su nombre. En cuanto a los elementos gráficos adicionales presentes en la marca solicitada, debe aplicarse el criterio de que priman las semejanzas por encima de las diferencias en el análisis del riesgo de confusión.

b) Identidad o vinculación entre los productos y/o servicios

Como se ha indicado, para establecer la existencia de riesgo de confusión, el examen comparativo entre los signos confrontados debe necesariamente complementarse con la comparación de los productos y/o servicios que pretenden distinguir, determinando si poseen la misma naturaleza o si guardan algún tipo de vinculación.

Al respecto, como primera cuestión, cabe precisar que la Clasificación Internacional de productos y Servicios de Niza, no determina la vinculación de los

productos y/o servicios. Así, es factible que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no guarden vinculación alguna; y, por el contrario, es posible que productos o servicios incluido en clases diferentes se encuentren vinculados entre sí. En tal sentido, para determinar si se cumple este segundo requisito del riesgo de confusión, no se debe tomar como referencia la mencionada Clasificación Internacional, sino que debe atenderse a criterios tales como la naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos dichos productos o servicios, entre otros que se detallan a continuación.

La naturaleza de los productos:

Si los productos involucrados presentan la misma composición, materia prima, ingredientes y/o materiales, existen elementos para considerar que se trata de productos vinculados.

Canales de comercialización y/o prestación:

Si los productos o servicios se comercializan (o los servicios se prestan) en la misma área comercial o si colocan en los mismos puntos de venta (o en los mismos anaqueles dentro de los supermercados), se tendrá un elemento más para afirmar una posible vinculación entre ellos. Se trata de determinar, en función a las prácticas del mercado, si el consumidor encontrará dichos productos y/o servicios en el mismo establecimiento, o si los puede adquirir o contratar a través de los mismos canales.

Su empleo o destino de uso:

El examinador debe verificar si se trata de productos o servicios competidores (sustitutos), o de productos y/o servicios complementarios.

Productos o servicios competidores (o sustitutos) son aquellos que suelen tener el mismo destino, están en una franja de precios similar y se ofrecen se ofrecen al mismo grupo de clientes, que pueden elegir sustituir uno por otro para el mismo uso. Los productos competidores tienen los mismos clientes reales y potenciales, que a su vez están familiarizados los productos o servicios equivalentes o sustitutivos que se ofrecen en el mercado¹¹¹.

¹¹¹ EUIPO. Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea. Parte C, Oposición. Pág. 31. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>

Por otro lado, productos complementarios serán aquellos que suelen ofrecerse conjuntamente, al existir una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable para el uso del otro y no meramente auxiliar o accesorio¹¹². En ese sentido, el carácter complementario de los productos o servicios es un indicio de que se encuentran vinculados¹¹³.

Origen habitual de los productos:

El examinador debe analizar si los productos o servicios que está analizando, por lo general provienen de las mismas empresas. Asimismo, debe analizar si los productos o servicios que distingue la marca registrada, requieren de una infraestructura que le permitiría a las empresas ampliar su giro comercial a los productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado. Ello también es un indicio de la vinculación que puede existir entre dichos productos o servicios.

El público de referencia:

El examinador debe determinar si los productos y/o servicios están destinados a satisfacer las necesidades del mismo sector de consumidores. Tal es el caso de las prendas de vestir deportivas (clase 25) y los accesorios y artículos deportivos (clase 28) que se dirigen al mismo público consumidor, a saber, las personas que practica deporte.

Tomando en cuenta los criterios anteriormente mencionados, tanto para el examen de los signos como para el examen de los productos o servicios involucrados, el examinador deberá acudir a su respectiva legislación y verificar la forma en que esta prohibición de registro ha sido recogida, para determinar los supuestos a los que se aplica.

¹¹² EUIPO. Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea. Parte C, Oposición. Pág. 28. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>

¹¹³ A modo de ejemplo, cabe citar los siguientes: los servicios de organización de viajes, pertenecientes a la clase 39 se complementan con la prestación de servicios de restauración y de alojamiento temporal en hoteles y restaurantes, pertenecientes a la clase 43. Ello, en tanto estos servicios suelen ofrecerse conjuntamente por las agencias de viajes en forma de paquetes de vacaciones, ya que el consumidor en muchos casos prefiere contratar ambos servicios de manera conjunta. Por otro lado, los bolsos de mano de la clase 18 se encuentran estrechamente relacionados con las prendas de vestir, calzado de la clase 25, en el sentido de que los consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir exteriores e incluso del calzado.

A continuación un resumen de lo establecido por las legislaciones respecto a esta prohibición de registro.

País	Norma aplicable	Supuestos
Costa Rica	Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 7978.	- Riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad.
El Salvador	Artículo 9 incisos a) y b) de la Ley (Decreto N° 868).	- Riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad. - Se permite acuerdo de coexistencia (Artículo 9 de la Ley).
Guatemala	Artículo 21 inciso a) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	- Riesgo de confusión o de asociación con marca registrada o solicitada con anterioridad.
Honduras	Artículo 84 numeral 1) de la Ley (Ley N° 12-99-E)	- Riesgo de confusión (visual, gramática o fonética) con marca registrada o solicitada con anterioridad.
Nicaragua	Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley N° 380.	- Inciso a): riesgo de confusión directa con marca registrada o solicitada con anterioridad. - Inciso b): riesgo de confusión indirecta con marca registrada o solicitada con anterioridad.
Panamá	Artículo 91 numeral 9) de la Ley N° 35.	- Entre otros supuesto, regula riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad (equipara confusión a error, equivocación o engaño sobre la procedencia). - Se puede superar la prohibición de registro si se acredita la autorización expresa del titular de la marca.
República Dominicana	Artículo 74 inciso a) de la Ley N° 20-00.	- Riesgo de confusión con marca registrada o solicitada con anterioridad.

Como se advierte de la información detallada en el cuadro, a través de esta prohibición de registro se protege contra el riesgo de confusión (o asociación, según sea el caso), tanto a las marcas previamente registradas, como a las marcas

que se encuentran en trámite de registro, siempre que la respectiva solicitud de registro sea anterior a aquella que se está analizando.

Para determinar si la solicitud anterior tiene un mejor derecho frente a aquella que está analizando, el examinador debe tener en cuenta, conforme a su respectiva legislación, lo siguiente:

- ✓ Si la solicitud anterior fue presentada cumpliendo con los requisitos mínimos para que se le asigne una fecha de presentación válida, según lo desarrollado en el 3.1.1. Así, sólo se considerará como un antecedente susceptible de determinar la denegatoria del registro solicitado, aquella solicitud anterior que cuente con una fecha de presentación válida (asignada al haber cumplido los requisitos mínimos establecidos) y anterior a la solicitud que se está examinando.
- ✓ Si el signo que está examinando es susceptible de generar confusión (o asociación, según el caso) con otra marca cuya solicitud, no obstante haber sido presentada con posterioridad, reivindica prioridad por una solicitud anterior, conforme a lo desarrollado en el punto 3.1.3. De ser ese el caso, corresponderá denegar el registro del signo que se está examinando.

Cabe agregar que, conforme a las prácticas de las Oficinas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en el caso que se esté analizando una solicitud de registro de un signo confundible con una marca previamente solicitada, el examinador debe proceder a suspender el trámite de la segunda solicitud hasta que se resuelva el trámite y/o eventual registro de la primera.

En el caso de las Oficinas de Guatemala y República Dominicana, frente al mismo supuesto, el examinador debe proceder a denegar la solicitud de registro con base a la solicitud de registro anterior, aún cuando esta se encuentre todavía en trámite.

Cabe precisar que el texto de la prohibición de registro en las respectivas legislaciones, permite ambas prácticas, toda vez que se protege tanto las marcas registradas, como aquellas marcas en trámite de registro.

Tomando en cuenta todo lo anterior, para aplicar esta prohibición de registro, se recomienda al examinador seguir los siguientes pasos:

- 1) Realizar la búsqueda de anterioridades de los elementos denominativos y/o figurativos que presente el signo, a efectos de determinar la posible afectación a marcas registradas o solicitadas con anterioridad. En esta búsqueda debe considerar las solicitudes anteriores con fecha de presentación válida y aquellas solicitudes que reivindican prioridad invocando una fecha de presentación anterior a la de la solicitud que se está analizando¹¹⁴.
- 2) De los resultados de las búsquedas de anterioridades, identificar las marcas con las cuales el signo examinado podría ser confundible.
- 3) Examinar la eventual identidad o vinculación entre productos o servicios distinguidos por los signos confrontados, conforme a los criterios anteriormente expuestos.
- 4) Examinar la eventual identidad o semejanza entre los signos, siguiendo los criterios de comparación de signos anteriormente desarrollados.
- 5) De verificarse los puntos 3 y 4, el examinador procederá a denegar la solicitud de registro aplicando la prohibición de registro que estamos analizando. Basta que alguno de dichos puntos no se verifique, para que el examinador deba proceder a otorgar el registro solicitado.
- 6) Si la base de la denegatoria de registro es una solicitud anterior en trámite, en el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, se suspenderá la solicitud objeto de examen, hasta que se resuelva definitivamente la solicitud anterior. En el caso de Guatemala y República Dominicana, el examinador procederá a denegar el registro, con base en la solicitud anterior en trámite.

¹¹⁴ En caso que exista oposición de un tercero, en base a una marca registrada o solicitada con anterioridad, el examinador debe igualmente realizar la búsqueda de anterioridades a efectos de determinar si existe otra marca que pudiera verse afectada por el signo solicitado a registro.

A continuación algunos ejemplos sobre la aplicación de esta prohibición de registro:

Ejemplo 1: Signos idénticos y productos no vinculados- inexistencia riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
Clase 9. Máquinas de facturación. <p style="text-align: center;"><i>ONE TOUCH</i></p>	Clase 9. Aparatos ópticos. <p style="text-align: center;"><i>ONE TOUCH</i></p>

Comentario: No existe riesgo de confusión toda vez que, si bien se trata de signos idénticos, que distinguen productos de la misma clase de la Clasificación Internacional (clase 9), se trata de productos no vinculados entre sí, al estar destinados a distinto público consumidor (público especializado en el caso de la marca registrada).



Ejemplo 2: Signos idénticos cuyos productos y servicios distinguidos se encuentran relacionados – existencia de riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
Clase 9. Aparatos de transmisión o reproducción de sonido o imágenes, servidores, y ordenadores. <p style="text-align: center;"><i>SILVER</i></p>	Clase 38. Servicios de telecomunicaciones e Internet. <p style="text-align: center;"><i>SILVER</i></p>

Comentario: En este caso existe riesgo de confusión, toda vez que se trata de signos idénticos, que distinguen productos y servicios relacionados entre sí. En efecto, los productos que pretende distinguir la marca solicitada, pueden ser utilizados para prestar el servicio distinguido por la marca registrada. Asimismo, algunos de los productos de la clase 9 que pretende distinguir el signo solicitado



(como es el caso de los teléfonos móviles) se ofrecen en los mismos establecimientos en los que se ofrecen los servicios de telecomunicación.

Ejemplo 3: Signos idénticos que distinguen los mismos productos – existencia de riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
Clase 30. Té y hierbas naturales. 	Clase 30. Té y hierbas naturales. 

Comentario: En los supuestos de doble identidad (identidad entre los signos e identidad en los productos o servicios a distinguir) se presume la existencia de riesgo de confusión en el consumidor y por lo tanto el examinador debe denegar la solicitud de registro posterior.



Ejemplo 4: Signos semejantes que distinguen algunos productos idénticos y otros vinculados – existencia de riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
Clase 3. Cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha. 	Clase 3. Preparaciones y sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar; gel de baño, cosméticos, y lociones para el cabello. 

Comentario: En este caso se trata de signos que pueden ser percibidos como provenientes del mismo origen empresarial. En efecto, si bien los signos no son idénticos, existe entre ellos una estrecha similitud, al estar conformados por el mismo elemento denominativo (EA). Asimismo, dichos signos están destinados a

identificar productos idénticos, como es el caso de los cosméticos, gel de baño (que es una preparación para el baño y la ducha) y las lociones para el cabello (que es una preparación de tocador no medicada).

Ejemplo 5: Signos diferentes que identifican los mismos servicios – inexistencia de riesgo de confusión.

Solicitada	Registrada
Clase 44. Servicios de farmacia. 	Clase 44. Servicios de farmacia. 

Comentario: Si bien existe identidad entre los servicios a distinguir, los signos son diferentes entre sí, por lo que no existe riesgo de confusión. Al respecto, cabe precisar que el hecho que los signos compartan los términos FARMACIA y PLUS no es suficiente para establecer una semejanza en grado de confusión, ya que se trata de elementos que por sí solos carecen de distintividad, siendo los elementos adicionales que cada uno posee, los que permiten diferenciar claramente los signos.



Ejemplo 6: Signos semejantes que distinguen productos diferentes y no relacionados entre sí – inexistencia de riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
Clase 30. Harinas. <p style="text-align: center;"><i>Andy's</i></p>	Clase 30. Hielo. <p style="text-align: center;"><i>ANDI</i></p>

Comentario: Si bien los signos son gráfica y fonéticamente semejantes, los productos a distinguir son distintos y no relacionados entre sí, no obstante se



encuentran en la misma clase de la Clasificación Internacional. En ese sentido, no existe riesgo de confusión, por lo que los signos pueden coexistir en el registro.

Ejemplo 7: Signos Semejantes que distinguen los mismos productos – existencia de riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
Clase 5. Fungicidas y herbicidas. 	Clase 5. Fungicidas y herbicidas. 



Comentario: La solicitud de registro de la marca “BANISH” fue denegada por la Oficina de Panamá, dada la semejanza entre los signos (semejantes en su escritura e idénticos en su pronunciación) y la identidad en los productos a distinguir, lo que determina la existencia de riesgo de confusión.

Ejemplo 8: Signos semejantes que distinguen productos idénticos y/o relacionados – existencia de riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
Clase 33. Vodka, vinos y licores en general. 	Clase 33. Guaro. 



Comentario: En el presente caso existe similitud visual y conceptual entre los signos confrontados, los que además en ambos casos distinguen bebidas alcohólicas, por lo que existe riesgo de confusión. En consecuencia corresponde denegar el signo solicitado.

Ejemplo 9: Signos semejantes que identifican productos y servicios relacionados – existencia de riesgo de confusión.

Solicitada.	Registrada.
<p>Clase 9. Grabadoras de casetes de audio, reproductoras de casetes de audio, casetes de audio, discos de audio, parlantes para audio, etcétera.</p> 	<p>Clase 38. Servicios de transmisión y difusión de programación de una estación de televisión abierta.</p> 

Comentario: En este caso existe similitud visual (ambos consisten en el dibujo de un tren) y similitud ideológica o conceptual (evocan la misma idea) entre los signos confrontados, los que además pretenden distinguir productos y servicios relacionados entre sí; todo lo cual determina que exista riesgo de confusión. En consecuencia, el signo solicitado debe ser denegado a registro.

Ejemplo 10: Signos semejantes que identifican los mismos productos.

Solicitada.	Registrada.
<p>Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.</p> 	<p>Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.</p> 

Comentario: Se trata de signos semejantes, toda vez que, además de la similitud gráfica y fonética, el término “MONARCA” es la traducción al idioma español del término “MONARCH” (elemento de la marca registrada), lo cual puede ser percibido por el consumidor medio, aún cuando no conozca el idioma inglés.

Asimismo, se trata de signos que pretenden distinguir los mismos productos. En consecuencia, existe riesgo de confusión y corresponde denegar el registro solicitado.

4.3.2. Signos que afecten marcas usadas pero no registradas.

Este supuesto de prohibición de registro se recoge en las siguientes normas:

País	Norma aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículo 8 inciso c) y artículo 17 de la Ley N° 7978.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica en caso de riesgo de confusión. - Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca. Asimismo, debe solicitar el registro de la marca usada, caso contrario, la oposición será improcedente.
El Salvador	No aplica.	No aplica.
Guatemala	No aplica.	No aplica.
Honduras	Artículo 84 numeral 2) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica en caso de confusión visual, gramática y fonética. - Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca.
Nicaragua	Artículo 8 inciso i) de la Ley N° 380.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica en caso de riesgo de confusión, siempre que se trate de signos idénticos o similares aplicados a los mismos productos o servicios. - Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca. - El uso anterior debe ser de buena fe.
Panamá	Artículo 91 numeral 9) y Artículo 12 de la Ley N° 35.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica en caso de riesgo de confusión. - Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso de la marca. - El artículo 12 prohíbe el registro de la traducción al español de una marca usada con anterioridad.
República Dominicana	Artículo 74 inciso b) de la Ley N° 20-00.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica en caso de riesgo de confusión. - Quien usa la marca debe formular oposición y acreditar el uso.

Como se aprecia en el cuadro anterior, algunas de las legislaciones bajo estudio establecen la posibilidad de proteger del riesgo de confusión a marcas que si bien no están registradas o en trámite de registro, están siendo utilizadas en el mercado desde una fecha anterior a la solicitud de registro que se esté examinando.

Para determinar cuándo se está frente a una marca usada, el examinador puede recurrir a las normas y criterios utilizados para definir el uso de una marca y la acreditación de dicho uso, dentro de un procedimiento de cancelación por falta de uso. Así, se considera que la marca está siendo usada en los siguientes supuestos:

- Cuando los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, el producto o servicios de que se trate, y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación.
- También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso anterior de la marca se puede acreditar a través de facturas u otros comprobantes de pago, en los que figure la marca y los productos a los que se aplica. También se puede acreditar a través de publicidad por cualquier medio de comunicación, siempre que sea posible establecer la fecha del uso, a efectos de determinar si el uso es anterior a la solicitud que se está examinando.

Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca usada con anterioridad, el examinador debe recurrir a los criterios desarrollados en el punto anterior (4.3.1.).

4.3.3. Signos confundibles con un nombre comercial, rótulo o enseña

Esta prohibición de registro busca evitar que se registren como marca signos que sean confundibles con un nombre comercial, rótulo o enseña, que son aquellos

signos que no identifican a los productos o servicios, sino a la empresa o al establecimiento que desarrolla actividades comerciales. En algunos casos, esta protección se extiende a los denominados emblemas¹¹⁵. En ese sentido, a efectos de determinar el alcance de la prohibición de registro, el examinador debe verificar lo establecido en su respectiva legislación.

Un punto importante al analizar esta prohibición de registro es tener en cuenta que el nombre comercial, al igual que el rótulo o enseña, se protegen por su simple uso, no siendo necesario que se registren para gozar de la protección que confiere la propiedad industrial.

El antecedente de la protección del nombre comercial por el simple uso, lo encontramos en el Convenio de París, que es su artículo 8 establece lo siguiente:

“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

Atendiendo a ello, las legislaciones de los países que participan en este Manual establecen que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial (o de ser el caso, sobre el rótulo, enseña o emblema), se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa; siendo por tanto facultativo por parte de su titular el registrarlo o no, sin que ello condicione la protección que confieren las normas de propiedad industrial.

En esa línea, la prohibición de registro que estamos analizando no requiere que el nombre comercial por el cual se deniegue una solicitud de registro de marca, se encuentre previamente inscrito; siendo suficiente que esté siendo utilizado en el país en el que se reclama protección, con anterioridad a la solicitud que se está examinando.

En el siguiente cuadro se presentan las normas que recogen esta prohibición de registro.

¹¹⁵ El emblema es un signo distintivo figurativo, simbólico o alegórico que identifica o distingue a una empresa o establecimiento. El derecho exclusivo sobre el emblema se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica.

País	Norma aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículo 8 inciso d) de la Ley N° 7978.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad. - Protección contra el riesgo de confusión.
El Salvador	Artículo 9 inciso c) de la Ley (Decreto N° 868).	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad. - Protección contra el riesgo de confusión.
Guatemala	Artículo 21 inciso b) del Decreto N° 57-2000.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad. - Protección contra el riesgo de confusión y contra debilitamiento de distintividad.
Honduras	Ley 12-99-E. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 84 (3).	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a nombre comercial y emblema usado con anterioridad¹¹⁶. - Protección contra el riesgo de confusión.
Nicaragua	Artículo 8 inciso c) de la Ley N° 380.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a nombre comercial, rótulo y emblema que pertenece a un tercero¹¹⁷. - Protección contra el riesgo de confusión y asociación.
Panamá	Artículo 91 numeral 13) de la Ley N° 35.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a un nombre comercial, conocido, perteneciente a un tercero¹¹⁸ y usado con anterioridad. - Protección contra el registro de un signo que consista en la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño con el nombre comercial.
República Dominicana	Artículo 74 inciso c) de la Ley N° 20-00.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a nombre comercial, rótulo y emblema usado o registrado con anterioridad. - Protección contra el riesgo de confusión.

De la revisión de las normas consignadas en el cuadro se advierte que, para aplicar la prohibición de registro se requiere estar frente a un nombre comercial (rótulo o

¹¹⁶ Esta norma incluye también la protección a las señales de propaganda; supuesto al que nos referiremos más adelante.

¹¹⁷ Si bien esta norma utiliza el término “pertenece”, dado que el artículo 60 de la misma norma establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, es posible concluir que la prohibición de registro bajo análisis se refiere a nombres comerciales, usados con anterioridad, aún cuando no estén registrados. Lo mismo aplica a los rótulos y emblemas, en virtud del artículo 66 de dicha norma.

¹¹⁸ Al igual que en el caso de Nicaragua, la referencia al concepto de “pertenencia” se entiende como pertenencia adquirida por el uso, y no necesariamente por el registro, según lo establecido por el artículo 145 de la Ley N° 35.

emblema) usado. Es decir que aún cuando se trate de un nombre comercial (rótulo o emblema) registrado, se requerirá demostrar el uso de dicho signo para que se verifique el supuesto de esta prohibición de registro. Ello está en concordancia con lo establecido en las mismas legislaciones respecto a que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial (y en su caso, sobre el rótulo o emblema), se adquiere por el uso¹¹⁹.

Dado que la aplicación de la prohibición de registro implica como cuestión previa la demostración del uso anterior del nombre comercial, rótulo o emblema, por lo general será invocada con motivo de una oposición formulada por el tercero que viene utilizando dicho signo.

Para determinar si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial (rótulo o emblema) previamente utilizado y el signo solicitado a registro como marca, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios establecidos en el punto 4.3.1.

4.3.4. Signos que afecten una expresión o señal de propaganda

Esta prohibición de registro sólo está recogida en las legislaciones de Guatemala y Honduras, y con ella se busca evitar que se registren como marca signos que afecten de algún modo a expresiones o señales de publicidad o propaganda, solicitadas o registradas con anterioridad.

Cabe precisar sin embargo que si el examinador de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua o República Dominicana se encuentran frente a un signo solicitado a registro como marca, que resultara confundible con un emblema o señal de publicidad o propaganda (o un lema comercial), podría denegar el registro solicitado aplicando la prohibición de registro que impide que se registren como marca de signos que afecten un derecho de propiedad industrial, según lo dispuesto en su respectiva legislación. Es decir, puede recurrir a la prohibición de registro que se desarrolla en el punto 4.3.8. del presente Manual. Ello no sucede en el caso de Panamá, que no contempla esta prohibición de registro.

¹¹⁹ En la legislación de República Dominicana, la prohibición de registro señala que la base de la denegatoria de registro puede ser un nombre comercial, rótulo o emblema “usado” o “registrado”. Sin embargo, queda a criterio de la Oficina requerir pruebas de uso, atendiendo a que la propia legislación establece que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por el uso.

4.3.5. Signos que afecten marcas de certificación registradas o solicitadas con anterioridad

Este es un supuesto específico que busca evitar un conflicto entre una marca de certificación previamente protegida y un signo solicitado a registro como marca de producto o de servicio.

Cabe precisar sin embargo, que no todas las legislaciones bajo análisis incluyen de manera expresa este supuesto, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.

País	Norma aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículo 8 inciso i) de la Ley N° 7978.	Aplica a la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida con anterioridad.
El Salvador	-	No contempla este supuesto específico.
Guatemala	Artículo 21 inciso f) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	Aplica a la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.
Honduras	Artículo 84 numeral 8) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).	Aplica a la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.
Nicaragua	-	No contempla este supuesto específico.
Panamá	-	No contempla este supuesto específico.
República Dominicana	-	No contempla este supuesto específico.

En el caso de las legislaciones de El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, si bien no incluyen este supuesto de modo específico, si el examinador se encuentra frente a una solicitud de registro de un signo que constituye la reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida, puede recurrir a la prohibición de registro que impide el registro como marca de signos que afecten un derecho de propiedad industrial, según lo establecido en su respectiva legislación. Es decir, puede recurrir a la prohibición de registro que se desarrolla en el punto 4.3.8. del presente Manual. Ello no se da en el caso de Panamá, que no incluye como prohibición de registro el supuesto de signos que afecten un derecho de propiedad industrial de un tercero.

4.3.6. Signos que afecten una denominación de origen o indicación geográfica protegida.

Un antecedente relevante de esta prohibición de registro es el ADPIC, que en su 22, numeral 3, establece que:

“Artículo 22

(...)

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”.

Los conceptos de Indicación Geográfica (en adelante, IG) y Denominación de Origen (en adelante, DO), varían según las legislaciones de cada país. Sin embargo, lo que caracteriza a ambos signos distintivos es que están conformados por el nombre de un lugar geográfico (o que refieren a un lugar geográfico) y que identifican productos cuya calidad u otras características se deben exclusiva o esencialmente al hecho de haber sido elaborados, producidos o extraídos en ese medio geográfico al cual se refiere el signo.

En ese sentido, las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no pueden ser utilizadas en relación con productos idénticos o similares producidos en otro lugar, ya que ello generaría engaño en el consumidor, a la vez que debilitaría la IG o DO, poniendo en riesgo su prestigio.

Precisamente para evitar el uso indebido de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, y atendiendo a lo establecido en ADPIC, las legislaciones incluyen esta prohibición que impide el registro como marca de signos que sean susceptibles de afectar a una indicación geográfica o denominación de origen registrada, o en trámite de registro¹²⁰.

¹²⁰ La legislación de Costa Rica extiende la protección a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen usadas.

País	Norma aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículo 8 inciso a), b) y c) de la Ley N° 7978.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a IG o DO registrada o en trámite de registro. - El inciso c) aplica a IG o DO usada con anterioridad. - Se protege a la IG o DO frente a signos idénticos o similares que generen riesgo de confusión.
El Salvador	Artículo 9 inciso h) de la Ley (Decreto Legislativo 868).	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a IG o DO registrada o en trámite de registro. - Se protege a la IG o DO frente a cualquier supuesto de riesgo de confusión.
Guatemala	Artículo 21 inciso g) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	<ul style="list-style-type: none"> - No incluye prohibición específica referida a IG o DO, sin embargo aplica la prohibición general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de tercero.
Honduras	Artículo 84 numeral 7) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a DO previamente protegida (no aplica para IG). - Se protege a la DO frente a signos que la incluyan y generen riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento injusto de su notoriedad.
Nicaragua	Artículo 8 inciso g) de la Ley N° 380.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a DO previamente protegida (no aplica para IG). - Se protege a la DO frente a signos que la incluyan y generen riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento injusto de su notoriedad. - Para IG aplicaría la prohibición general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de tercero.
Panamá	Artículo 91 numeral 4) de la Ley 35.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a las IG, DO e Indicaciones de Procedencia. - Se protege frente a cualquier supuesto susceptible de generar error o confusión en el público consumidor.
República Dominicana	Artículo 73 inciso j) de la Ley N° 20-00.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a DO previamente registrada (no aplica para IG). - Se protege a la DO frente a signos que la reproduzcan o imiten, y generen riesgo de confusión, o aprovechamiento desleal de su prestigio. - Para IG aplicaría la prohibición general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de tercero.

Atendiendo a lo expuesto, al aplicar esta prohibición de registro, el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:

- ❑ Verificar si la denominación de origen de que se trate se encuentra registrada, o en trámite de registro, en el país, según lo establecido en la respectiva legislación¹²¹.
- ❑ Determinar si el signo solicitado a registro que se está examinando, reproduce, imita o incluye la denominación de origen, según el presupuesto establecido en la respectiva legislación.
- ❑ Determinar si el signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión, de asociación, de aprovechamiento injusto de la notoriedad o de aprovechamiento injusto del prestigio, de la D.O. según la respectiva legislación. La verificación de alguno de estos riesgos dependerá (i) de la comparación de los signos, y (ii) de la identidad o relación que pueda existir entre los productos que identifique la D.O., y los productos o servicios que pretenda distinguir el signo solicitado a registro como marca. De verificarse alguno de estos riesgos, se debe denegar el registro solicitado.
- ❑ En caso la D.O. no se encuentre registrada, solicitada a registro o usada en el país, el examinador debe determinar si en el caso que está analizando resulta aplicable la prohibición que impide el registro de signos descriptivos. Ello ocurrirá si el signo solicitado está conformado por el nombre de un lugar geográfico que puesto en relación con los productos que se pretenden distinguir, es susceptible de ser percibido por el consumidor como un indicativo de la procedencia geográfica. De ser así, denegará el registro por ser descriptivo¹²².

En caso se trate de una indicación geográfica, el examinador debe verificar lo siguiente:

¹²¹ Como hemos señalado, en el caso de Costa Rica también se brinda protección a las denominaciones de origen usadas, aún cuando no estén registradas. En ese sentido, si por ejemplo vía oposición se invoca protección a una DO no registrada, el examinador deberá verificar si el opositor ha acreditado el uso de la DO en el país, como cuestión previa a la aplicación de esta prohibición de registro.

¹²² En caso que se trate de un signo que brinda falsa información sobre la procedencia geográfica, incurriría en la causal de signo engañoso y sería denegado a registro por esta razón.

- Si su respectiva legislación incluye dentro de esta prohibición de registro específica a las I.G., procederá en lo que corresponda, conforme a lo establecido para las denominaciones de origen.
- Si su legislación no incluye esta prohibición específica, aplicará la prohibición general referida a signos que afecten un derecho de propiedad industrial de tercero¹²³.

Ejemplo 1: Signo mixto, solicitado a registro para distinguir bebidas alcohólicas, de la clase 33 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Si en el país en el que se está examinando esta solicitud, la denominación de origen Tequila está registrada, o solicitada a registro con anterioridad¹²⁴, el examinador debe denegar el registro de este signo, por generar riesgo de confusión (reproduce la DO y pretende distinguir los mismos productos, que son bebidas alcohólicas).

Ejemplo 2: Signo mixto, solicitado a registro para distinguir servicios de bar y restaurante, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.



Comentario: Si el examinador verifica que en su país la D.O. Cognac está registrada o solicitada con anterioridad, debe denegar el registro de este signo, por generar riesgo de confusión con la D.O. (reproduce la D.O. y pretende distinguir servicios vinculados con el producto que identifica la D.O. protegida)¹²⁵.

¹²³ Tener en cuenta que en el caso de la legislación de Honduras, no se incluye una prohibición de registro que proteja las IG, y tampoco se contempla una prohibición de registro que con carácter general impida el registro de cualquier signo que afecte a un derecho de propiedad industrial. En ese sentido, el examinador puede recurrir a la prohibición de registro referida a los signos descriptivos o a la referida a los signos engañosos, si se verifican las condiciones establecidas para dichas prohibiciones de registro.

¹²⁴ O si estuviera siendo usada con anterioridad, en el caso de Costa Rica.

¹²⁵ Como ya hemos señalado, en el caso de Costa Rica, basta que la D.O. esté usada con anterioridad para aplicar esta prohibición de registro.

Cabe agregar que a criterio de las Oficinas que participan en el Manual esta prohibición de registro también se aplica a aquellos casos en los que la lista de productos y/o servicios incluye una denominación de origen o indicación geográfica¹²⁶. Es decir, conforme a esta prohibición no se admite que una denominación de origen o indicación geográfica forme parte del distingue de la solicitud.

Ejemplo: Si se solicita el registro como marca de un signo determinado, para distinguir “bebidas alcohólicas; cócteles alcohólicos; Tequila”, de la clase 33 de la Clasificación Internacional, y en la respectiva Oficina se encuentra registrada (o en trámite de registro) la Denominación de Origen Tequila, dicha Oficina debe observar esta solicitud. En efecto, la forma como se ha redactado la lista de productos en este ejemplo da a entender erróneamente que “Tequila” es el nombre genérico de un producto, que puede ser elaborado en cualquier lugar, lo cual debe ser rechazado en los países en los que “Tequila” está registrada (o en trámite de registro) como D.O. En ese sentido, en un caso como el del presente ejemplo, la Oficina deberá requerir al solicitante que adecúe su solicitud reemplazando la palabra “Tequila” por “aguardiente de agave”, que es el nombre genérico del producto en cuestión.

Sobre este mismo ejemplo, es posible que frente a la observación de la Oficina, el solicitante insista en utilizar la palabra Tequila dentro del distingue, indicando que la marca solicitada a registro únicamente se usará para identificar productos que cuenten con autorización de uso del Consejo Regulador del Tequila. Ante este supuesto, el examinador debe requerir al solicitante que dentro del distingue reemplace la palabra “Tequila” por “aguardiente de agave que cuente con la autorización de uso de la Denominación de Origen Tequila”. Así, si bien se estará usando la palabra “Tequila” dentro del distingue, se dejará claramente establecido que se trata de una Denominación de Origen y que el derecho que se otorgará a la marca registrada únicamente estará referido a los productos que respeten la denominación de origen protegida.

¹²⁶ En la práctica de las Oficinas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá se rechazan este tipo de solicitudes con base en esta prohibición de registro.

4.3.7. Signos que afecten a un signo distintivo notoriamente conocido, renombrado o famoso

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de difusión, es decir que son ampliamente conocidas por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca. Si bien pueden llegar incluso a ser conocidas por la generalidad del público y en el comercio internacional, basta con que sean conocidas dentro del sector pertinente de los productos o servicios que distingue.

Las marcas no son notorias desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de las circunstancias de su desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria.

El antecedente de la protección legal de las marcas notorias lo encontramos en el Convenio de París, que recoge la figura de las marcas notoriamente conocidas en su Artículo *6bis*. Así, en virtud a este Artículo los países miembros están obligados a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Cabe precisar que, según esta norma, la protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro¹²⁷.

Posteriormente, el Acuerdo Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) incorpora por referencia el mencionado Artículo *6 bis* del Convenio de París, y a su vez introduce algunas modificaciones en el alcance de protección a esta figura, dentro de las cuales destacan las siguientes:

- Introduce el concepto de “*sector pertinente*” para determinar el ámbito o sector en el cual debe ser conocida la marca, para ser considerada como notoria.
- Se establece que la notoriedad de la marca puede ser consecuencia de la promoción de dicha marca, sin que sea necesario el uso efectivo de la marca en el país en el que se reclama protección.

¹²⁷ OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/1. La protección internacional de las marcas: Tratados administrados por la OMPI. Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC). Disponible en: www.OMPI.int.

- Tratándose de marcas notorias que además se encuentran registradas, se extiende la protección más allá del Principio de Especialidad, a condición que el uso de la marca en relación con los bienes y servicios que se pretenden distinguir *“indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”*.

Finalmente, la referencia más cercana para los países que participan en este Manual, se encuentra en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, Centroamérica y la República Dominicana, el cual en su artículo 15.2.5 establece la obligación de los países parte de proteger y reconocer la notoriedad de los signos que posean dicho carácter, estén o no registrados en el país en el que se reclama protección. Asimismo la nota 6 de este mismo artículo de referencia, establece que para determinar si una marca es notoriamente conocida, no se requerirá que la reputación de la misma deba extenderse más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes.

Tomando en cuenta lo anterior, al analizar esta prohibición de registro el examinador debe en primer lugar identificar cuál es la definición de marca notoria y el alcance de la protección que se le otorga a esta figura en su respectiva legislación, para lo cual puede tomar como referencia el siguiente cuadro:

País	Norma aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley N° 7978; y Artículo 31 del Reglamento de la mencionada Ley.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a marca y cualquier signo notorio. - La marca debe ser notoria en el país en que se reclama protección o en el comercio internacional. - Protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario. - Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. - Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 45). - Se define “sector pertinente” (art. 31 del Reglamento).

País	Norma aplicable	Comentario
El Salvador	Artículo 2 incisos b) y c) y , Artículo 9 inciso d) de la Ley (Decreto N° 868).	<ul style="list-style-type: none"> - Se distingue signo notorio (conocido por el sector pertinente en el país) de signo famoso (conocido por el público en general en el país o fuer de él). - Signo notorio: protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad. - Signo famoso: protección contra riesgo de confusión y asociación. - Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria.
Guatemala	Artículo 21 inciso c) de la Ley (Decreto N° 57-2000), y Artículo 24 del Reglamento de la mencionada Ley.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a la marca notoria. - La marca debe ser notoria en el país en que se reclama protección. - Protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva. - Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. - Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 24 del Reglamento).
Honduras	Artículos 84 inciso 4), 134 y 135 de la Ley de la Ley (Decreto 12-99-E).	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a la marca y cualquier signo notorio. - La marca debe ser notoria y además estar siendo usada en el país en que se reclama protección. - Protección contra riesgo de confusión o asociación. - Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. - Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 135 de la Ley).
Nicaragua	Artículos 8 inciso d), 79, 80, 81 y 82 de la Ley N° 380.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a la marca y cualquier signo notorio. - La marca debe ser notoria y además estar siendo usada en el país en que se reclama protección. - Protección contra riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario. - Supuestos: reproducción, imitación, traducción, transliteración o

País	Norma aplicable	Comentario
		transcripción total o parcial de la marca notoria. - Se establecen criterios para reconocer la notoriedad (art. 80 de la Ley).
Panamá	Artículos 91 numeral 10) y 95 de la Ley N° 35.	- Se contempla distinción entre marcas famosas o renombradas y las marcas notoriamente conocidas, según el ámbito de conocimiento de la marca (Art. 95 de la Ley). - Protección frente a signos idénticos o semejantes, para distinguir cualquier producto o servicio (marca famosa o renombrada) o productos o servicios determinados (marca notoria); así como frente a riesgo de dilución de la marca famosa o notoria.
República Dominicana	Artículos 70 inciso j) y 74 inciso d) de la Ley N° 20-00.	- Aplica a la marca y cualquier signo notorio. - La marca debe ser notoria en el país en que se reclama protección o en el comercio internacional. - Protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario. - Supuestos: reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria.

En atención a lo establecido en las normas citadas, para aplicar esta prohibición de registro el examinador deberá llevar a cabo dos etapas de análisis:

(i) En primer lugar determinar si la marca que podría servir de base para denegar la solicitud de registro que está examinando, tiene la calidad de notoriamente conocida (renombrada o famosa, según sea el caso). Para ello debe tener en cuenta lo siguiente:

- Identificar la definición de marca notoria (renombrada o famosa) que tenga su respectiva legislación, a efectos de establecer, entre otros aspectos, dónde debe ser notoria la marca para gozar de protección. Por

ejemplo, si la marca tiene que ser notoria en el país en el que reclama protección, o si basta que sea notoria en el extranjero.

- Verificar si su respectiva legislación establece los criterios a tener en cuenta para determinar si la marca ha adquirido la calidad de notoria. Si su legislación no cuenta con dichos criterios, puede tomar como referencia los establecidos en las demás legislaciones consignadas en el cuadro anterior¹²⁸.

- En base dichos criterios, evaluar los medios de prueba que se aporten, a efectos de determinar si, valorados en su conjunto, logran acreditar la notoriedad que se alega¹²⁹. Dentro de los medios probatorios que pueden aportar elementos para establecer si el signo en cuestión goza de notoriedad, se encuentran los siguientes:

- Declaraciones juradas relacionadas con el grado de difusión y conocimiento de la marca en el sector pertinente.
- Resoluciones judiciales o administrativas nacionales o extranjeras, en las que se declare o reconozca que la marca tiene la condición de notoria.
- Certificados de registro de la marca en diferentes países.
- Sondeos de opinión y estudios de mercado que revelen el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente.
- Auditorías contables que reflejen los montos invertidos en la publicidad de la marca y/o su valor como activo contable de la empresa.
- Certificaciones y premios obtenidos por la marca.
- Publicaciones en cualquier medio de comunicación, en las que se

¹²⁸ Algunos de estos criterios son los siguientes: (i) grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente; (ii) la intensidad o ámbito de difusión y publicidad de la marca; (iii) la antigüedad de la marca y su uso constante; (iv) la extensión del uso, publicidad o promoción de la marca, en el país o en el extranjero; (v) volúmenes de venta de los productos identificados con la marca; (vi) la existencia de registros o solicitudes de registro de la marca cuya notoriedad se alega, en el país o en el extranjero; (vii) el valor de la inversión realizada para la publicidad y/o promoción de la marca, entre otros criterios.

¹²⁹ La protección especial que corresponde a las marcas notorias se otorgará en tanto dicha condición (la notoriedad) logre demostrarse por cualquier medio probatorio que cree certeza en el examinador respecto de la notoriedad que se alega. En este sentido, la sola declaración por parte del titular no es suficiente para tener por acreditada la notoriedad que se invoca.

advierta cuál es la presencia de la marca en el mercado.

- Informes anuales sobre resultados económicos de la empresa en relación con la marca.
- Facturas y otros documentos mercantiles que demuestren los volúmenes de venta del producto que lleva la marca.
- Documentación que acredite la inversión en publicidad y/o promoción de la marca.
- Publicidad y/o promoción por cualquier medio de comunicación, siempre que se pueda verificar el lugar y la época en la que fue difundida.

Cabe precisar que los medios probatorios anteriormente mencionados, por lo general, individualmente considerados, no son suficientes para demostrar por sí solos la notoriedad de una marca. Dependiendo de cada caso en concreto se necesitará complementar diversos medios de prueba que analizados y valorados en su conjunto, generen convicción en el examinador respecto de la notoriedad invocada¹³⁰.

- Sólo si después de evaluar los medios de prueba correspondientes, el examinador concluye que está ante una marca que tiene la calidad de notoria, pasará a la segunda etapa del análisis.

- (ii) Determinar si el signo solicitado a registro es susceptible de afectar a la marca notoria (renombrada o famosa). Es decir, deberá determinar si se verifica alguno de los supuestos contemplados en la prohibición bajo análisis, según su respectiva legislación.

Como cuestión previa en esta segunda etapa de análisis, el examinador debe tener presente que no es necesario que la marca notoria esté registrada o en trámite de registro para gozar de protección. En la misma línea, no es necesario que la marca notoria esté siendo usada en el país en que se reclama protección, a excepción del caso de Honduras, donde sí se requiere que la marca cuya notoriedad se alega esté siendo usada en dicho país para que se aplique esta prohibición de registro.

¹³⁰ En el caso de República Dominicana un elemento de referencia para el examinador es el listado de marcas reconocidas como notorias por la propia Oficina.

Tomando en cuenta lo expuesto, el examinador debe proceder a:

- Determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoria. En el caso de Nicaragua, se incluye además el supuesto de transliteración de la marca notoria¹³¹.
- Verificado lo anterior, el examinador deberá evaluar si el signo solicitado es susceptible de generar alguno de los riesgos previstos en la respectiva legislación, a saber riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de aprovechamiento injusto de la notoriedad, o riesgo de disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario.

Al respecto, el examinador debe tener en cuenta cuál es el alcance de la protección que su respectiva legislación confiere a la marca notoria, ya que, como se advierte del cuadro anteriormente consignado, no todas las legislaciones ofrecen protección para los cuatro riesgos mencionados.

4.3.8. Signos que afecten un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero

Esta prohibición de registro busca evitar colisiones con otros derechos exclusivos de propiedad intelectual, a saber: (i) con derechos de autor de un tercero, o (ii) con derechos de propiedad industrial de un tercero.

En algunas legislaciones se precisa que el derecho de propiedad industrial protegido con esta prohibición es específicamente el que recaiga sobre un diseño industrial.

¹³¹ **Reproducción:** si se trata de un signo idéntico a la marca notoria. **Imitación:** si se trata de un signo muy semejante a la marca notoria, al punto de generar la misma impresión gráfica y/o fonética que la marca notoria. **Traducción:** si el signo solicitado contiene a la marca notoria, expresada en otro idioma. **Transcripción:** si el signo solicitado copia o incluye la marca notoria o una parte de ella. **Transliteración:** si en el signo solicitado se encuentra la marca notoria escrita utilizando un sistema de caracteres distinto al que se utiliza en la marca notoria.

País	Norma Aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículo 8 inciso j) de la Ley N° 7978.	<ul style="list-style-type: none"> - Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero. - No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
El Salvador	Artículo 9 inciso i) de la Ley (Decreto N° 868).	<ul style="list-style-type: none"> - Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero. - Se supera la prohibición con la autorización expresa del titular.
Guatemala	Artículo 21 inciso g) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	<ul style="list-style-type: none"> - Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero. - No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
Honduras	Artículo 84 numeral 6) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).	<ul style="list-style-type: none"> - Protege derecho de autor o derecho sobre un diseño industrial de un tercero¹³². - No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
Nicaragua	Artículo 8 inciso h) de la Ley N° 380.	<ul style="list-style-type: none"> - Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero. - No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.
Panamá	Ley 35 de 1996. Ley de Propiedad Industrial: Artículo 91 (16).	<ul style="list-style-type: none"> - Se protegen las obras, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos¹³³. - Se supera la prohibición con el consentimiento de su autor o derechohabiente o editor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes sus derechos. - Se protegen también los personajes humanos de caracterización, salvo que se cuente con la conformidad respectiva.
República Dominicana	Artículo 74 inciso g) de la Ley N° 20-00.	<ul style="list-style-type: none"> - Protege derecho de autor o derecho de propiedad industrial de un tercero¹³⁴. - No contempla posibilidad de superar la prohibición con la autorización del titular.

¹³² Incluye además el supuesto relacionado con actos de competencia desleal, al que nos referiremos más adelante.

¹³³ A diferencia de las demás legislaciones, no contempla la protección a los derechos sobre un diseño industrial, o derecho de propiedad industrial en general.

¹³⁴ Incluye además el supuesto relacionado con actos de competencia desleal, al que nos referiremos más adelante.

Al aplicar esta prohibición de registro, en lo que se refiere a signos que susceptibles de infringir un derecho de autor de un tercero, el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:

- ❑ El derecho de autor nace con el sólo hecho de la creación. Es decir, no se requiere del registro para gozar de protección, y en caso se cuente con registro, éste es declarativo y no constitutivo de derechos. Esto dificulta al examinador el poder identificar si está frente a un derecho de autor, toda vez que aún cuando se tenga acceso a las bases de datos de la Oficina de Derechos de Autor, estas no incluirán aquellos derechos no registrados, pero que igualmente gozan de protección. Es por esta razón que por lo general esta prohibición de registro es invocada en una oposición formulada por el titular del derecho de autor, quien deberá acreditar el derecho que alega. Si la prohibición se aplica de oficio, el examinador deberá recurrir a la Oficina de Derechos de Autor u otras fuentes de información para verificar la existencia del derecho.
- ❑ No cualquier creación es protegible como derecho de autor. Por tal razón, el examinador debe verificar si el elemento que servirá de base para aplicar esta prohibición de registro es efectivamente un elemento protegible por la legislación de derechos de autor vigente en su respectivo país. Asimismo, el examinador debe tener en cuenta que algunas legislaciones establecen requisitos para que una creación goce de protección como derecho de autor.
- ❑ Tomando en cuenta lo anterior, se sugiere recurrir en consulta a la Oficina de Derechos de Autor de su respectivo país, a efectos de determinar (i) si el elemento que serviría de sustento para aplicar la prohibición, es protegible como derecho de autor; y, de ser el caso, (ii) si el signo solicitado a registro como marca afectaría a ese derecho de autor.
- ❑ En el caso de El Salvador y Panamá, el examinador deberá verificar si el solicitante cuenta con la autorización correspondiente por parte del titular del derecho de autor. De ser así, no será aplicable esta prohibición de registro.

Ejemplo 1: Signo figurativo solicitado a registro como marca, para distinguir motocicletas y repuestos para motocicletas de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Sin embargo, el registro fue denegado por afectar los derechos de autor sobre el personaje “El Pájaro Loco”; siendo importante precisar que el solicitante no cumplió con acreditar que contaba con la autorización del titular del mencionado derecho de autor¹³⁵.

Signo solicitado a registro



Derecho de autor protegido



Ejemplo 2: Signo figurativo que reproduce al personaje denominado Betty Boop.



Comentario: Signo inicialmente rechazado por la oficina de Panamá, por lesionar los derechos de autor sobre el personaje Betty Boop. Sin embargo, el solicitante (HEARST HOLDINGS, INC.) demostró que era el titular de los derechos de autor, razón por la cual se revocó la denegatoria y se procedió a su registro.

En lo que se refiere a signos que susceptibles de infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero¹³⁶, el examinador debe tener en cuenta lo siguiente:

- ❑ Los conflictos que por lo general suelen presentarse se dan entre un diseño industrial registrado y un signo solicitado a registro como marca. Ello, en la medida que las formas estéticas u ornamentales aplicadas a un productos para mejorar su apariencia, pueden ser protegidas tanto como diseños industriales,

¹³⁵ Este signo fue denegado a registro por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ), de Perú (Resolución N° 9814-2009/DSD-INDECOPÍ, confirmada por la Segunda Instancia Administrativa). Cabe agregar que es práctica de la Oficina peruana solicitar previamente un informe técnico a la Oficina competente en materia de Derechos de Autor, a efectos de que se pronuncie respecto a (i) si existe un derecho de autor protegible, y (ii) si el signo solicitado a registro como marca, afectaría los derechos de autor que pudieran existir.

¹³⁶ No aplica para la Oficina de Panamá, cuya legislación no contempla este supuesto.

como a través del registro de marcas, siempre que se cumplan las condiciones o requisitos legales previstos para cada figura.

- ❑ El registro de diseños industriales tiene carácter constitutivo y además se rige por el principio de territorialidad, es decir, que en determinado país sólo se protegen aquellos diseños industriales registrados en ese país.
- ❑ Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar esta prohibición de registro y determinar si se está frente a un diseño industrial protegido, bastará con recurrir a la información que obre en la Oficina local competente en materia de diseños industriales. Así, sólo si el diseño industrial está registrado (o solicitado a registro con anterioridad) podrá servir de base para denegar la solicitud de registro de marca que se esté analizando.
- ❑ En el caso de El Salvador, el examinador deberá verificar si el solicitante cuenta con la autorización correspondiente por parte del titular del diseño industrial. De ser así, no será aplicable esta prohibición de registro.

4.3.9. Signos que afecten el derecho de la personalidad de un tercero

Esta prohibición de registro busca tutelar los derechos de la personalidad, impidiendo que se registre como marca (o como parte de una marca) el nombre, firma, título, seudónimo, hipocorístico, imagen, retrato y cualquier otro elemento que identifique a una persona en particular. En el caso del nombre, puede ser tanto el nombre completo, como el nombre de pila o el apellido, si estos elementos por sí solos son suficientes para individualizar a una persona determinada, distinta del solicitante.

Cabe precisar sin embargo que esta prohibición de registro puede ser superada si se cuenta con el consentimiento expreso y libre de vicios, de la persona de que se trate, o de sus causahabientes. En el caso de menores de edad, corresponde que la autorización sea brindada por sus padres, tutores, o quienes tengan la representación legal del menor, según la legislación del respectivo país.

A continuación se resume lo establecido sobre esta prohibición de registro, en las legislaciones que participan en el Manual.

País	Norma aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículo 8 inciso f) de la Ley N° 7978.	<ul style="list-style-type: none"> - Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados. - Requiere autorización por la persona o herederos judicialmente declarados. - Si la autorización se emite en el extranjero, debe ser legalizada y autenticada.
El Salvador	Artículo 9 inciso f) de la Ley (Decreto N° 868).	<ul style="list-style-type: none"> - Aplica a cualquier supuesto que afecte el derecho de la personalidad de un tercero. - Requiere autorización por la persona o herederos.
Guatemala	Artículo 21 (d) de la Ley (Decreto N° 57-2000).	<ul style="list-style-type: none"> - Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados. - Requiere autorización por la persona o por quienes hubieran sido declarados legalmente sus herederos.
Honduras	Artículo 84 numeral 5) de la Ley (Decreto 12-99-E).	<ul style="list-style-type: none"> - Lista taxativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados (únicamente incluye el nombre, firma, título, hipocorístico o retrato). - Requiere autorización por la persona. Si ésta ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo.
Nicaragua	Artículo 8 inciso e) de la Ley N° 380.	<ul style="list-style-type: none"> - Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados. - Requiere autorización por la persona o por quienes hubieran sido declarados sus herederos.
Panamá	Artículo 91 numeral 6) de la Ley N° 35	<ul style="list-style-type: none"> - Lista taxativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados (sólo nombre, seudónimo, firma y retrato). - Requiere autorización de la persona o de sus herederos. - No aplica a retratos o nombres de personajes históricos.
República Dominicana	Artículo 74 inciso e) de la Ley N° 20-00.	<ul style="list-style-type: none"> - Lista enunciativa de elementos de la personalidad que pueden verse afectados.

País	Norma aplicable	Comentario
		- Requiere autorización por la persona. Si ésta ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo.

Ejemplo 1:

MARIA SHARAPOVA

Comentario: Este signo, solicitado para distinguir algunos productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, fue denegada por no contar con la autorización correspondiente.

Ejemplo 2:



Comentario: Esta solicitud de registro de marca fue denegada por no contar con autorización del titular de la firma (el guardameta de la selección de fútbol de Panamá, Jaime Penedo).

4.3.10. Signos que afecten el nombre, imagen o prestigio de una colectividad

Con esta prohibición de registro se pretende evitar que a través de un registro marcario, terceras personas se apropien de designaciones, nombres o imágenes de colectividades locales. Se trata de reconocer y proteger los derechos de la personalidad colectiva a la preservación de su nombre, imagen o prestigio. Esta prohibición de registro tiene especial relevancia si se tiene en cuenta la diversidad de comunidades locales, tradicionales y aborígenes que existen en los países que participan en este Manual.

En el siguiente cuadro se detalla la legislación aplicable en los mencionados países.

País	Norma aplicable	Comentario
Costa Rica	Artículo 8 inciso g) de la Ley N° 7978.	- Protege el nombre, imagen o prestigio de colectividad local, regional o nacional . - Requiere consentimiento expreso de la autoridad competente de la colectividad.
El Salvador	Artículo 9 inciso g) de la Ley Decreto N° 868.	- Protege el nombre, imagen o prestigio de colectividad local, regional o nacional .

País	Norma aplicable	Comentario
		- Requiere consentimiento expreso de la autoridad competente de la colectividad.
Guatemala	Artículo 21 inciso e) de la Ley (Decreto N° 57-2000)	- Protege el nombre, imagen o prestigio de colectividad local, regional o nacional . - Requiere consentimiento expreso de la autoridad competente de la colectividad.
Honduras	Ley (Decreto 12-99-E).	No contempla esta prohibición.
Nicaragua	Artículo 8 inciso f) de la Ley N° 380.	- Protege el nombre, imagen o prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional . - Requiere consentimiento expreso de esa persona jurídica o comunidad.
Panamá	Artículo 91 numeral 18) de la Ley N° 35 ¹³⁷ .	- Protege las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro . - Protege además los elementos que constituyan expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa. - Se permite el registro si es solicitado para beneficio de esas colectividades o asociaciones.
República Dominicana	Artículo 74 inciso f) de la Ley N° 20-00.	- Protege el nombre, imagen o prestigio de una persona jurídica o de una entidad o colectividad local, regional o nacional . - Requiere consentimiento expreso de esa persona jurídica o de la autoridad competente de la entidad o colectividad.

Como se advierte de la información consignada en el cuadro anterior, no todos estos países recogen en su legislación esta prohibición de registro; y dentro de las que sí la contemplan, algunas extienden la protección al nombre, imagen o prestigio de las personas jurídicas.

¹³⁷ Cabe agregar que el numeral 19) de la misma norma, incluye un supuesto particular referido a la prohibición de registrar como marca signos que tengan, como base del diseño, referencias a monumentos y sitios históricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con autorización para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental correspondiente

Asimismo, según las normas citadas, esta prohibición de registro puede ser superada si el solicitante aporta la autorización expresa de la autoridad competente de la colectividad de que se trate. Si dicho documento no es presentado junto con la solicitud, el examinador puede requerir al solicitante para que lo presente, Si no se cumple con presentar esta autorización, procederá a denegar el registro solicitado.

Ejemplo: MOLA y diseño, para distinguir camisas y camisetas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.



Comentario:

Si no se cuenta con autorización del grupo aborigen “Guna Yala”, no se podrá registrar como marca un signo con estas características.

En el caso de los países que extienden esta protección a las personas jurídicas, como es el caso de Nicaragua, Panamá y República Dominicana, esta prohibición se supera si se cuenta con la autorización expresa formulada por el representante de la persona jurídica, que cuente con facultades para ello.

4.3.11. Signos solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otros competidores. En ese sentido, una solicitud de registro que pretenda imitar o generar engaño, descrédito, denigración, ridiculización o aprovechamiento injusto de las prestaciones o el prestigio de un competidor, podría ser objeto de esta prohibición de registro.

Esta prohibición de registro tiene como antecedente el artículo 10bis del Convenio de París, que obliga a sus miembros “a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”. En el caso de las legislaciones que nos ocupan, a excepción de las legislaciones de Nicaragua y Panamá, todas las demás incluyen una disposición que busca evitar que se

registren como marca signos que puedan servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal. El detalle se consigna en el siguiente cuadro.

País	Norma aplicable
Costa Rica	Artículo 8 inciso k) de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 9 inciso j) de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 21 inciso h) de la Ley (Decreto 57-2000).
Honduras	Artículo 84 numeral 6) de la Ley (Decreto N° 12-99-E).
Nicaragua	No incluye esta prohibición de registro.
Panamá	No incluye esta prohibición de registro.
República Dominicana	Ley de Propiedad Industrial: Artículo 74 inciso g) de la Ley N° 20-00.

En términos generales, competencia desleal es todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, y comprende, entre otros:

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

No obstante lo anterior, como cuestión previa para determinar la aplicación de esta prohibición de registro, el examinador debe tomar en cuenta todos los actos que su respectiva legislación interna califique como actos de competencia desleal.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que la configuración de un intento de perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal debe ser acreditado por quien lo alega. Así, en tanto se trata de una prohibición de registro que requiere probanza, por lo general se invoca en una oposición de registro, recayendo en el

opositor la carga de demostrar que el signo solicitado a registro pretende perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

En caso esta prohibición de registro se aplique de oficio, debe también sustentarse en pruebas que demuestren el intento del solicitante de perpetrar o consolidar actos de competencia desleal a través del signo solicitado a registro.

4.4. Registro de marcas conformadas por una indicación geográfica.

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

País	Norma Aplicable
Costa Rica	Artículo 3 de la Ley N° 7978.
El Salvador	Artículo 4 de la Ley (Decreto N° 868).
Guatemala	Artículo 16 de la Ley (Decreto N° 57-2000).
Honduras	Artículo 82 de la Ley (Decreto 12-99-E).
Nicaragua	Artículo 3 de la Ley N° 380.
Panamá	Artículos 90 numeral 9) y 91 numeral 11) de la Ley N° 35.
República Dominicana	Artículo 72 numeral 2) de la Ley N° 20-00.

En ese sentido, si el signo solicitado a registro como marca consiste en una indicación geográfica, el examinador deberá verificar si se cumplen las condiciones establecidas en su respectiva legislación para admitir su registro.

5. RESULTADO DEL EXAMEN DE FORMA Y DEL EXAMEN DE FONDO

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

Adicional o conjuntamente¹³⁸ con el examen de forma, el examinador deberá llevar a cabo el examen de fondo o examen sustantivo de la solicitud, a efectos de establecer si la misma se ve afectada por alguna prohibición de registro.

Si realizado el examen se determina que el signo solicitado es registrable por no estar incurso en alguna de las prohibiciones de registro, el examinador remitirá la solicitud para que sea debidamente publicada en la forma y periodicidad que fije cada legislación¹³⁹.

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

En el siguiente cuadro se resume la práctica de las Oficinas involucradas sobre las observaciones de forma y/o fondo, y los plazos para subsanarlas:

País	Norma aplicable	Examen de Forma y Fondo
Costa Rica	Artículos 13 y 14 de la Ley N° 7978.	Es posible en una misma notificación prevenir al solicitante por aspectos de forma y de fondo, otorgándole en cada caso el plazo correspondiente. Se otorga quince (15) días para contestar observaciones de forma, y treinta (30) días para contestar sobre prevenciones de fondo.
El Salvador	Artículos 14, 15, 18 y 20 de la Ley (Decreto Legislativo N° 868).	Se otorga un plazo de cuatro (4) meses para que el solicitante conteste la si la objeción se basa en que el signo solicitado es idéntico o similar a una marca previamente registrada, o en que el signo incurre en alguna prohibición absoluta.

¹³⁸ En Nicaragua las etapas de fondo y forma se encuentra divididas por la etapa de publicación. El examen de fondo es posterior a la publicación y se lleva a cabo habiendo finalizado el período de oposiciones.

¹³⁹ En Panamá el examen de fondo no genera aviso de notificación. De ser el caso, se deniega la solicitud de registro, conforme lo dispone el artículo 105 de la Ley 35.

País	Norma aplicable	Examen de Forma y Fondo
		Si la marca solicitada resulta similar o idéntica a una marca en trámite de registro, se dictará providencia, dejando en suspenso la solicitud analizada, hasta que se resuelva la solicitud anterior. El suspenso puede recurrirse.
Guatemala	Artículos 25 a 29 de la Ley (Decreto N° 57-2000).	<p>Antes de la publicación se realizan de manera simultánea el examen de forma y de fondo de la solicitud. No obstante se realizan notificaciones separadas en cada caso.</p> <p>Se otorga un (1) mes para subsanar objeciones de forma y dos (2) meses para contestar objeciones de fondo.</p>
Honduras	Artículos 87, 88 y 91 de la Ley (Decreto N° 12-99-E).	<p>El examen de forma y el examen de fondo se realizan en distintas etapas y se notifican por separado respetando lo establecido para cada etapa.</p> <p>Se otorga al solicitante un plazo de treinta (30) días para contestar las objeciones de forma, y sesenta (60) días para que conteste objeciones de fondo.</p>
Nicaragua	Artículos 28 a 31 de la Ley N° 380, y Artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley.	<p>Se otorga al solicitante dos (2) meses para que subsane las omisiones de forma. Superado el examen de forma se pasa a la etapa de publicación de la solicitud.</p> <p>El examen de fondo se lleva a cabo posteriormente a la etapa de publicación, y habiendo transcurrido el término de oposiciones.</p> <p>El solicitante tiene dos (2) meses para contestar las objeciones de fondo y las oposiciones, de ser caso.</p> <p>Las oposiciones se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, mediante resolución fundamentada.</p>
Panamá	Artículos 104 y 105 de la Ley N° 35.	Para la Oficina de Panamá, las objeciones de fondo son las más importantes. Si existen objeciones de esta naturaleza se notifican primero, negando el registro de la marca, para lo cual el interesado podrá presentar un recurso de reconsideración y/o Apelación.

País	Norma aplicable	Examen de Forma y Fondo
		Si las objeciones de fondo son superadas, de ser el caso se le notificará al solicitante las objeciones de forma, para lo cual se otorgará un plazo de tres (3) meses para subsanarlas.
República Dominicana	Artículos 79 y 80 de la Ley N° 20-00, y Artículo 40 de su Reglamento.	<p>En caso de objeciones de forma el plazo es de treinta (30) días y de sesenta (60) días para que el solicitante conteste objeciones de fondo.</p> <p>Si se notifican conjuntamente objeciones de forma y de fondo, se concede al solicitante la oportunidad de contestar ambas objeciones dentro del plazo más largo, es decir, el de sesenta (60) días previsto para objeciones de fondo.</p>

Si el solicitante no contesta las objeciones, o lo hace fuera del plazo establecido, el examinador debe proceder conforme a lo detallado a continuación:

País	Comentario
<ul style="list-style-type: none"> • Costa Rica • El Salvador • Guatemala • Honduras • Panamá • República Dominicana 	<p>Si el examinador verifica que se mantienen las objeciones de forma, procede a decretar el abandono de la solicitud.</p> <p>Si se mantienen las objeciones de fondo, corresponde rechazar la solicitud (o denegarla en el caso de RD).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nicaragua 	<p>Si no se subsanan las objeciones de forma, el examinador procede a decretar el abandono de la solicitud.</p> <p>Si, realizado el examen de fondo (después de la publicación y conjuntamente con las oposiciones, de ser el caso), se determina que el signo incurre en una prohibición de registro, se notificará mediante resolución motivada la negación de la solicitud.</p>

ANEXOS

ANEXO 1

RESEÑA DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) (1994)¹⁴⁰

El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es en armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles.

La gran mayoría de las disposiciones del TLT guardan relación con el procedimiento que se entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se definan claramente cuáles son los requisitos previstos para una solicitud o una petición determinada.

En lo que respecta a la primera fase - la solicitud de registro -, las Partes Contratantes en el TLT pueden exigir, como máximo, las indicaciones siguientes: el petitorio, el nombre y dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y al representante; varias indicaciones relativas a la marca, en particular, un número determinado de reproducciones de ella; los productos y servicios para los que se solicita el registro clasificados en la clase pertinente de la Clasificación de Niza (establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)) y, cuando corresponda, la declaración de intención de uso de la marca. Asimismo, todas las Partes Contratantes deben permitir que una misma solicitud pueda guardar relación con productos y servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza. Como la lista de requisitos permitidos es exhaustiva, la Parte Contratante no podrá exigir, por ejemplo, que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o que indique que desempeña determinada actividad

¹⁴⁰ Documento elaborado por OMPI, extraído del siguiente enlace:
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html

comercial, o que presente pruebas de que la marca ha sido inscrita en el registro de marcas de otro país.

La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona con la modificación de los nombres o las direcciones y de la titularidad del registro. También en este caso los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva. Es suficiente formular una única petición aun cuando la modificación afecte a más de una solicitud o registro, incluso a centenares de ellos, siempre y cuando la modificación que haya de registrarse deba surtir efectos en todos los registros y solicitudes de que se trate.

En cuanto a la tercera fase, la renovación, el TLT establece un plazo único para la duración del período inicial de registro y la duración de cada renovación, que es de 10 años cada uno.

Además, el TLT dispone que bastará con poseer un único poder para emprender la tramitación referida a varias solicitudes o registros del mismo titular o entidad.

El TLT también contiene Formularios internacionales tipo que determinan los límites máximos de los requisitos que la Partes Contratantes pueden imponer respecto de un determinado procedimiento o documento. Las Partes Contratantes también pueden preparar sus propios formularios internacionales para los solicitantes, siempre y cuando en esos formularios no se exijan elementos obligatorios adicionales con respecto a los que indique el Formulario internacional tipo correspondiente.

Como aspecto destacable, el TLT no permite que se exijan requisitos como la atestación, certificación notarial, autenticación, legalización o u otra acreditación de firma, excepto en el caso de renuncia al registro.

El TLT se adoptó en 1994 y puede ser suscrito por los Estados miembros de la OMPI y por determinadas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

ANEXO 2

ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE VIENA¹⁴¹

Historia de la Clasificación de Viena

A pedido de una serie de oficinas de propiedad industrial de los países miembros de la Unión de París, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), organización predecesora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), comenzaron a trabajar con un Comité de Expertos creado en 1967 por el Comité de Coordinación Interuniones (*sic*) de las BIRPI en la concepción de una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas. La clasificación fue finalmente establecida por un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de Viena el 12 de junio de 1973. El Acuerdo de Viena entró en vigor el 9 de agosto de 1985.

Finalidad y alcance de la Clasificación de Viena

La finalidad de la Clasificación es esencialmente facilitar las búsquedas anticipadas de marcas y evitar un trabajo sustancial de reclasificación cuando se intercambian documentos a nivel internacional. Más aún, los países parte en el Acuerdo de Viena ya no necesitan elaborar su propia clasificación nacional o mantener actualizada una clasificación existente.

El artículo 4 del Acuerdo de Viena establece que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el propio Acuerdo, el alcance de la Clasificación es el que le atribuye cada uno de los Estados contratantes. En particular, la Clasificación no es vinculante para dichos Estados con respecto al grado de protección concedido a la marca.

Estructura de la Clasificación de Viena

La clasificación constituye un sistema jerárquico que procede de lo general a lo particular, dividiendo todos los elementos figurativos en categorías, divisiones y secciones. Donde resulta apropiado, se han añadido notas explicativas, que se

¹⁴¹ Documento extraído de: <http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/preface.html>

refieren a una categoría en su conjunto o a cualquier división o sección concreta.

Hay dos tipos de secciones: principales y auxiliares. Estas últimas abarcan elementos figurativos que ya están cubiertos por las secciones principales, pero que se considera útil agrupar según un criterio determinado para facilitar la búsqueda anticipada.

A cada categoría, división y sección se ha asignado un número según un sistema de codificación especial. Cada elemento figurativo de una sección es identificado por tres números: el primero, que puede ser cualquier número entre el 1 y el 29, indica la categoría; el segundo, entre el 1 y el 19, la división; y el tercero, entre el 1 y el 30, la sección. Por ejemplo, la representación de “una niña comiendo” pertenece a la categoría 2 (seres humanos), división 5 (niños), sección principal 3 (niñas). Si se recurre a secciones auxiliares, el elemento figurativo puede ser identificado además con la sección auxiliar 18 (niños comiendo o bebiendo, código 2.5.18).

El número de divisiones y secciones varía de acuerdo a las categorías y divisiones a las cuales pertenecen. Dentro de las divisiones y secciones, se han dejado vacantes ciertos números a fin de poder introducir nuevas divisiones o secciones en caso necesario.

Uso de la Clasificación de Viena

Los países parte en el Acuerdo de Viena pueden aplicar la clasificación como sistema principal o subsidiario. Por ello, tienen la posibilidad de seguir utilizando su clasificación nacional al mismo tiempo que la Clasificación de Viena, sea como medida transitoria o como medida permanente.

Las oficinas competentes de los países parte en el Acuerdo de Viena están obligadas a incluir en los documentos y publicaciones oficiales relativos al registro y la renovación de marcas los números de las categorías, divisiones y secciones en las cuales se hayan clasificado los elementos figurativos de dichas marcas. Con “documentos y publicaciones” se alude, en particular, a entradas en el registro de marcas, los certificados de registro y renovación, así como la publicación de registros y renovaciones en diarios o boletines de las oficinas.

Los números de las categorías, divisiones y secciones que aparecen en los documentos y publicaciones oficiales relacionados con registros deberían estar precedidos de la abreviatura CFE para facilitar la comprensión. Se recomienda que la edición de la Clasificación según la cual se clasifican los elementos figurativos de las marcas se indique con un número arábigo entre paréntesis, por ejemplo CFE (7).

La clasificación es suficientemente detallada para que cada sección contenga sólo un número relativamente pequeño de elementos figurativos, lo que facilita las búsquedas anticipadas incluso en las grandes oficinas de propiedad industrial. Sin embargo, tal vez sea demasiado detallada para las oficinas que registran relativamente pocas marcas. Los países parte en el Acuerdo de Viena pueden declarar, por lo tanto, que se reservan el derecho de no incluir los números de todas o algunas de las secciones en los documentos y publicaciones oficiales relacionados con el registro y la renovación de marcas (artículo 4.5) del Acuerdo de Viena). De todos modos, no es obligatorio indicar las secciones “auxiliares” (números de sección precedidos de “A”); las oficinas pueden indicarla a discreción.

Revisiones de la Clasificación de Viena

La actual edición de la Clasificación de Viena está basada en la versión aprobada en la Conferencia Diplomática de Viena del 12 de junio de 1973.

A la espera de la entrada en vigor del Acuerdo de Viena, un Comité de Expertos provisional creado en virtud de una resolución aprobada por la Conferencia Diplomática de Viena se reunió en 1975 y 1976 para redactar propuestas de enmiendas y adiciones a la versión original de la Clasificación. Dichas propuestas fueron publicadas en una edición provisional en 1977.

Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Viena, el Comité de Expertos creado en virtud del artículo 5 del Acuerdo, celebró su primera sesión en Ginebra, en mayo de 1987, y aprobó la mayoría de las enmiendas y adiciones propuestas por el Comité de Expertos provisional. En su segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta sesiones, celebradas en Ginebra en los años 1992, 1996, 2001, 2006 y 2011, el Comité de Expertos aprobó una serie de enmiendas y adiciones. Los cambios

correspondientes fueron incorporados en la Clasificación.

En su tercera sesión (1996), el Comité de Expertos aprobó una nueva presentación de la Clasificación, que consiste en colocar las secciones auxiliares, dentro de cada división, al final de la división, marcar las secciones principales a las cuales están asociadas las secciones auxiliares con un asterisco y poner las secciones auxiliares bajo títulos pertinentes.

Ediciones de la clasificación de Viena

La primera edición de la Clasificación fue publicada en 1973, la segunda en 1988, la tercera en 1993, la cuarta en 1997, la quinta en 2002 y la sexta en 2007.

La presente edición (séptima), publicada en junio de 2012 en edición impresa y en línea, entró en vigor el 1 de enero de 2013 y sustituye a las ediciones anteriores.

Idiomas de la Clasificación de Viena

La Clasificación ha sido establecida en inglés y francés, y ambos textos son auténticos por igual.

ANEXO 3

CLASIFICACIÓN DE NIZA

OBSERVACIONES GENERALES¹⁴²

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto.

Productos

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:

- a. un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o el destino de un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;
- b. un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);
- c. las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;
- d. los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en

¹⁴² Documento extraído de http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition-20160101/general_remarks/

principio, clasificados en la misma clase que este último; sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);

- e. si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;
- f. los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.

Servicios

Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:

- a. los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;
- b. todos los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la [clase 38](#)). Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y por lo tanto deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en la [clase 36](#), por tratarse de un servicio financiero.
- c. los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de transporte ([cl. 39](#)), consultas en materia de gestión de negocios

comerciales ([cl. 35](#)), consultas en materia financiera ([cl. 36](#)), consultas en materia de cuidados de belleza ([cl. 44](#)). La comunicación por vía electrónica de este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la clasificación del servicio.

- d. en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que los servicios específicos que brinda el franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las franquicias ([cl. 35](#)), los servicios financieros relacionados con las franquicias ([cl. 36](#)) y los servicios jurídicos relacionados con franquicias ([cl. 45](#)).

ANEXO 4: TASAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

Concepto/ País	CR	SV	GT	HN	NI	PA	RD
Solicitud de registro	\$50.00 por clase	-----	Q.110 por clase.	L. 50 por timbre fiscal*	\$100 por solicitud**	\$128.50** y \$112 por clase adicional.	RD\$4,735 y RD\$3,575 por clase adicional
Reivindicación de prioridad	-----	-----	-----	-----	-----	-----	RD\$ 1,120 cada prioridad
Modificación del signo	\$25	-----	-----	L. 300.00		\$12.00	RD\$ 1,120
Limitación p/s	\$25	-----	-----	L. 300.00	\$30	\$12.00	RD\$ 1,120
Publicación	Fijado por la Imprenta Nacional, según tamaño.	Según tamaño: \$36 (x3) en Diario Nacional y \$30 (x3) en diario de mayor circulación. Total: 6 public.	Emisión de edicto: Q.200. Publicación: de Q.200 a Q.1600, dependiendo del tamaño del edicto.	Fijado por Diario Nacional. Aproximado: L.4,789.00 por 3 publicaciones.	Fijado por Diario Nacional. Aproximado de C\$95 a C\$775	\$12.00	RD\$ 1,000 D RD\$ 1,360 M/T/F RD\$ 2,000 multiclase y RD\$ 1,000 adicional por cada clase.
Cesión	\$25	\$30	-----	L. 500.00	\$40.	\$22.00	RD\$ 3,500
Otorgamiento del registro o certificado	€125 por timbres fiscales y €25 por timbres de Archivo Nacional.	\$100 por clase.	Orden de pago: Q.90 Emisión de certificado: Q.200	L.700.00	\$20	-----	-----
Otros (precisar)	\$25 División de la solicitud \$25 Cambio de nombre.	US\$ 15.00 Reposición de cartel o edicto	-----	-----	-----	Corrección de solicitud \$12.00	RD\$1,120 Certificación Especial RD\$450 Búsqueda de antecedentes. RD\$ 1,000 cambio de gestor. RD\$4,470 división de solicitud. RD\$3,000 apelación. RD\$2,680 reconsideración

* HN no contempla tasa por presentación de solicitud.

** Más timbres fiscales.

\$: Dólares de los Estados Unidos de América

€: Colones

Q.: Quetzales

L.: Lempiras

RD\$: Peso (Dominicano)

D: Denominativa

M: Mixta

T: Tridimensional

F: Figurativa

ANEXO 5

ACCESO A FORMATOS DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS

A continuación se consigna el enlace en el que pueden ser encontrados los formatos utilizados por cada una de las Oficinas que participan en el manual, así como los formatos tipo del TLT, tanto para la solicitud de registro de marca, como para el documento de poder:

COSTA RICA

http://www.rnp.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm

EL SALVADOR

<http://www.cnr.gob.sv/modelo-de-solicitud-del-registro-de-la-propiedad-intelectual/>

GUATEMALA

<https://www.rpi.gob.gt/descargas.html>

HONDURAS

<http://digepih.webs.com/marcasformularios.htm>

<http://digepih.webs.com/Marcas/FORMULARIO%20INTERACTIVO%20DE%20MARCAS.pdf>

NICARAGUA

<http://www.mific.gob.ni/REGISTRODELAPROPIEDADINTELECTUAL/MARCAS/FormulariosMarcas/tabid/733/language/es-NI/Default.aspx>

PANAMA

https://www.panamatramita.gob.pa/sites/default/files/form-files/2006_8_21_2006_15_37_55.pdf

REPÚBLICA DOMINICANA

http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Forms/100429_SolicitudRegistrodeMarca.pdf

FORMULARIOS TIPO (TLT)

http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=294436

Fin del documento.