

TALLER VIRTUAL SOBRE MARCAS NO TRADICIONALES Y REGISTROS DE MALA FE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – EL SALVADOR.



- En nuestro país y a nivel subregional (Centroamérica y la República Dominicana), podemos decir que la protección de este tipo signos tiene su génesis, a partir de la ratificación de DR-CAFTA.
- Art. 15.2. DR-CAFTA: Cada parte dispondrá que las marcas incluirán las **marcas sonoras y olfativas**.
- “Art. 4 LMOSD: las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, **sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores**. pueden asimismo consistir, entre otros, en la **forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases** o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.”

MARCAS NO TRADICIONALES

TIPOS DE MARCAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR EN EL SALVADOR.

Tipo de Marca	Reconocidas en SLV	Base legal
Marcas tridimensionales	SI	Art. 4 LM
Marcas de posición	X	
Marcas de patrón	X	
Marcas compuestas de un solo color o combinación de colores	Combinación de colores	Art. 4 LM
Marcas sonoras	SI	
Marcas multimedia	X	
Marcas en movimiento	X	
Hologramas de marcas	X	
Marcas olfativas	SI (no se ha presentado ninguna solicitud)	Art. 4 LM
Marcas degustativas	X	
Marcas táctiles	X	

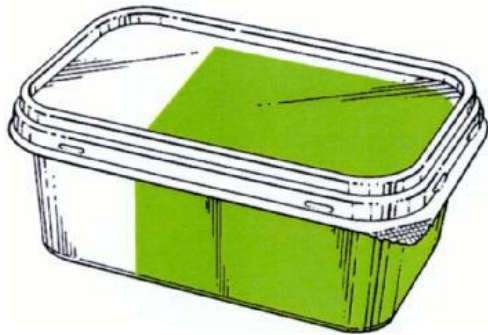
- La marca tridimensional es registrable. Pero no todas las formas son susceptibles de registro como marcas, ya que de otro modo sustraeríamos del dominio público y de la competencia formas necesarias, genéricas o usuales de los productos.
- Motivos de denegación de marcas tridimensionales en la legislación salvadoreña se encuentran en el Art. 8 literales a y b de las prohibiciones absolutas de registro:
 - Forma usual o corriente del producto
 - Ventaja funcional o técnica

MARCAS TRIDIMENSIONALES.

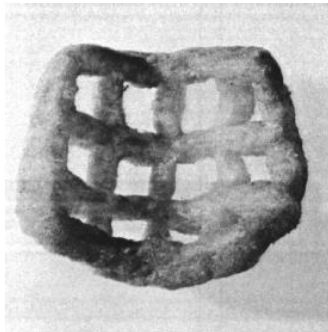
FORMA USUAL DEL PRODUCTO.



Para yogurt, CI 29
Denegada



Para encabezados clases 05,
29, 30 Denegada



Para snacks CI 29, 30
Denegada

VENTAJA TECNICA / FUNCIONAL

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



Clase 03

Productos para el cuidado personal tales como preparaciones para la limpieza de la piel

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

Art. 8 c) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
DIRECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Fecha: 14/11/2018

Pag.: 1

PN6071R

REPORTE DE DISTINTIVOS POR MODALIDAD

Inicial: 01012002

Final: 14112018

SONORAS

Distintivo	Tipo Distintivo	Ultimo Estatus	Titular Activo
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO ESTADO ACTUALIZADO EN EXPEDIENTE	ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	Chevron Intellectual Property LLC
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	Chevron Intellectual Property LLC
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	Arcor S.A.I.C.
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	Intercontinental Great Brands LLC
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	Twentieth Century Fox Film Corporation
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	Twentieth Century Fox Film Corporation
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	WESTERN IP MANAGEMENT S.A.
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	Twentieth Century Fox Film Corporation
*	MARCA	ADMISION DE SOLICITUD INSCRIPCION/RENOVACION NOTIFICADA Y CARTEL ENTREGADO	PAYPHONE NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA
*	MARCA	VERIFICACION INICIO TIEMPO DE RESPUESTA ESCRITO	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
*	MARCA	AUTO DE INSCRIPCION NOTIFICADO Y CERTIFICADO DE REGISTRO ENTREGADO	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA - BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.

MARCAS
SONORAS

Ejemplo Marca Sonora

2006055078

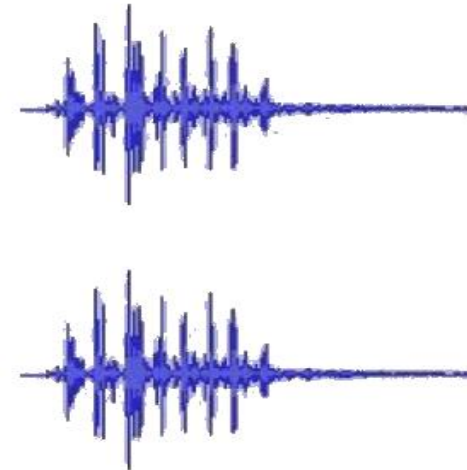
MORDISCO CRUNCH POZUELO

POZUELO, SOCIEDAD ANONIMA - POZUELO, S.A.

Amparar: galletas de todo tipo
Clase 30

Denegado por incurrir en la prohibición del Art. 8
literal c) LMOSD.

“El sonido solicitado es totalmente común para las
galletas.”





■ Discusiones en El Salvador:

- El requisito de distintividad no ha sido discutido de manera profunda, debido a que el debate jurídico en torno a este tipo de signos se ha centrado en el requisito de representación gráfica.
- **Distintividad:** un olor podría considerarse novedoso si difiere de manera significativa al que habitualmente se acostumbra a usar en los productos.
- A la fecha en El Salvador no se ha presentado una solicitud a trámite de registro de marca olfativa.

MARCAS OLFATIVAS



REGISTRO DE MALA FE



PROHIBICIONES DE REGISTRO

Marcas Inadmisibles por Derechos a Terceros

Art. 9.- No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:

d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un **signo distintivo notoriamente conocido**, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios.

e) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un **signo distintivo famoso** perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique.

j) Si el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.



EJEMPLOS



Servicios de venta de diversos artículos y mercancías importadas.

Titular: MECHELLS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE -Salvadoreña

DECLARADA INADMISIBLE Incurrir e en la prohibición establecida en el artículo 9 letra d) LMOSD.

Reproducción de una marca notoriamente conocida.

OPOSICIÓN



Amparar: venta de piñatas, dulces, juguetes
Clase 35

Admitida

Oposición Rechazada

Estado Actual: apelación en trámite

ANULACIÓN DE REGISTRO DE MALA FE

TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA

Nulidad del Registro

Art. 39.- A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, **la autoridad judicial competente** declarará **la nulidad del registro** de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 de esta Ley.

Tratándose de un incumplimiento del Art. 8, la nulidad también podrá ser solicitada por el Ministerio Público. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de interponerse la demanda de nulidad.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Art. 9 deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro. **La acción de nulidad no prescribirá** cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de **mala fe**.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca sólo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.

REGISTRO DE MALA FE

Sentencia de Casación

Ref. 1240-2000,

9 mayo 2000

Proceso de nulidad de la marca
CALVIN KLEIN registrada
inicialmente a favor de una
sociedad salvadoreña:

- “...porque si una marca de fábrica es notoriamente conocida en un país y allí mismo se registra, como nacional, una marca igual, por otra persona, amparando los mismos productos, esta persona no puede alegar desconocimiento de la marca notoria y su mala fe es evidente ante la notoriedad de la primera...”



Gracias !