

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS:

- Conceptos
 - Clasificación de las marcas
 - Nacimiento, duración y extinción del derecho
 - Otros signos distintivos
-

Fundamento constitucional de la protección de la PI

Art. 2 Cn.



Derecho a la propiedad

Art. 103 Cn.



Se reconoce asimismo la **propiedad intelectual** y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley.

Art. 110 Cn.



Se podrá otorgar **privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores**, y a los perfeccionadores de los procesos productivos.

Definición Signo Distintivo.



SIGNOS DISTINTIVOS - CARACTERÍSTICAS

- ❑ Bienes inmateriales
- ❑ Pueden ser usados y reproducidos de forma simultánea e indefinida.
- ❑ *El derecho sobre los bienes inmateriales se da a partir de su registro.*

Definición Signo Distintivo.

Art. 2 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

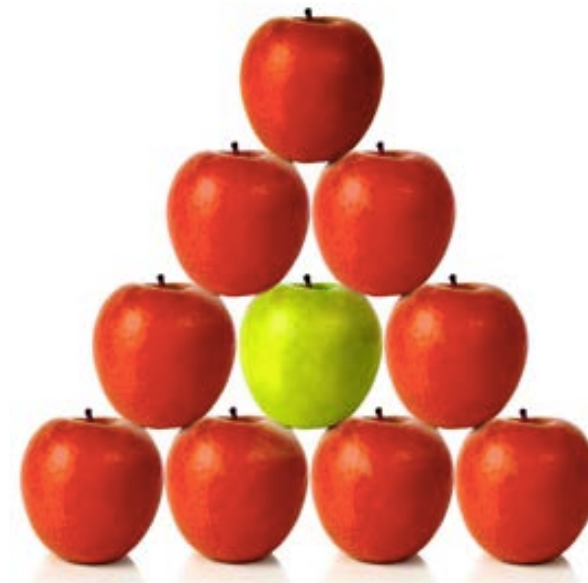
signo distintivo: cualquier signo que constituya una

- **Marca**
- Expresión o Señal de Publicidad Comercial
- Nombre Comercial
- Emblema
- Indicación Geográfica
- Denominación de Origen

MARCA

Conceptos – Clasificación





El empresario quiere diferenciarse
y diferenciar sus productos.



El consumidor busca una herramienta que le ayude a tomar decisiones de compra.

Muy importante:

EL
EMPRESARIO
QUIERE
DIFERENCIARSE



EL
CONSUMIDOR
QUIERE ELEGIR



SE FAVORECE
LA
COMPETENCIA

Concepto de Marca

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

- **Jorge Otamendi:** “Es el signo que distingue un producto o servicio de otro”.
- **Bertone y Cabanellas:** La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otra empresa”.

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Lexis Nexis. Bertone y Cabanellas. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Editorial Heliasta. Tomo II.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Art. 2.-

Marca: cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase

Concepto de Marca

CONCLUSIÓN

Signos que utilizan los empresarios para identificar y diferenciar sus productos o servicios en el mercado.



Clasificación de las Marcas

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

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

Por los elementos que la constituyes (Marcas Tradicionales)

Marcas denominativas.

Las marcas denominativas son aquellas constituidas por palabras pronunciables con o sin significado. También se consideran como marcas denominativas: las que tienen un contenido conceptual (una o varias palabras existentes en el diccionario), puede ser marcas de fantasía (palabras puramente arbitrarias), y pueden ser neologismos (palabras inventadas pero que sugieren las características del producto o servicio) los números, los dígitos o las combinaciones de dígito y otros caracteres (ej. @, \$, etc.), que no posean una grafía especial o diseño, incluyendo aquellos signos ortográficos o de puntuación que auxilien a su correcta lectura.

Kleenex

UHU

3M

Disney

Por los elementos que la constituyes (Marcas Tradicionales)

Marcas Figurativas.

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



Por los elementos que la constituyes (Marcas Tradicionales)

Marcas Mixtas

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



Clasificación de las marcas

Derecho Marcario vs Diseño Gráfico

Marca
Figurativa



ISOTIPO

Parte simbólica de la marca. La marca es reconocida sin el texto.



STARBUCKS®

IMAGOTIPO

Combinación de imagen y texto. Estos pueden funcionar por separado.

Marca Mixta

Marca
Mixta



ISOLOGO

El texto y el ícono se encuentra agrupados. No funcionan uno sin el otro.



LOGOTIPO

Es cuando se identifica por el texto. Logo = Palabra.

Google



Marca
Denominativa

Por su objeto de protección

Por su objeto de protección.

Atendiendo a su objeto de protección las marcas se clasifican en: de producto y de servicios. Las marcas de productos se refieren a productos concretos, identificados por el distintivo. Las marcas de servicios son aquellas que acompañan un servicio prestado por una persona o empresa. Esta categorización de marcas corresponde a la establecida en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Arreglo de Niza) Art. 85 LMOSD



Por el tipo de titular u origen empresarial



Marca Individual: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se aplican frente a los de su misma especie o clase



Marca Colectiva: Una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un reglamento



Marca de Certificación: Una marca que se aplica a productos o servicios cuya calidad y otras características han sido controladas y certificadas por el titular de la marca



Por la extensión del ámbito de protección

Marca tradicional → signo que necesita ser registrado para su protección (principio de territorialidad)

Marca Notoria → **signo distintivo notoriamente conocido:** un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo (Art. 2 LMOSD)

Marca Famosa → **signo distintivo famoso:** aquel signo distintivo que es conocido por el público en general, en el país o fuera de él (Art. 2 LMOSD)

Por la capacidad o carácter distintivo

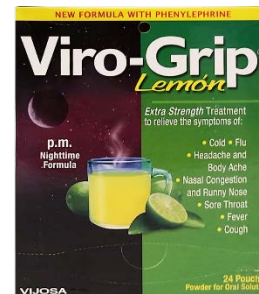
Marcas caprichosas o de fantasía: constituida por palabras inventadas



Marcas arbitrarias: palabras que existen en cualquier lengua y que no tienen ninguna relación con el producto o servicio



Marcas sugestivas: signos que evocan indirectamente el producto o servicio. Generalmente son consideradas "marcas débiles"



Por el medio de percepción (Marcas No Tradicionales)

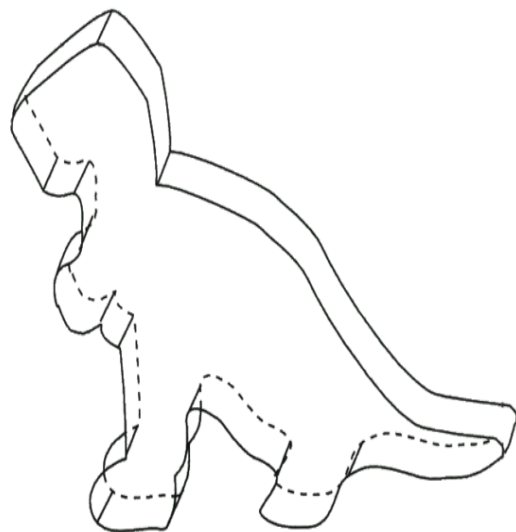
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de nuevos métodos publicitarios que buscan de diferentes maneras que los consumidores identifiquen los productos o servicios. Ante tal fenómeno, el derecho marcario ha tenido que evolucionar para proteger y conceder un mayor alcance en la protección de las marcas y otros signos distintivos. 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, (el Art. 15. 2).

Marca Tridimensionales

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



Marcas Tridimensionales



NUGGETS



Hologramas o Marcas en Movimiento

- No se encuentra reconocida por nuestra legislación
- 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.



Marcas Sonoras

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



Sonido de Águila.

Consiste en el sonido de un águila, específicamente su particular chillido.

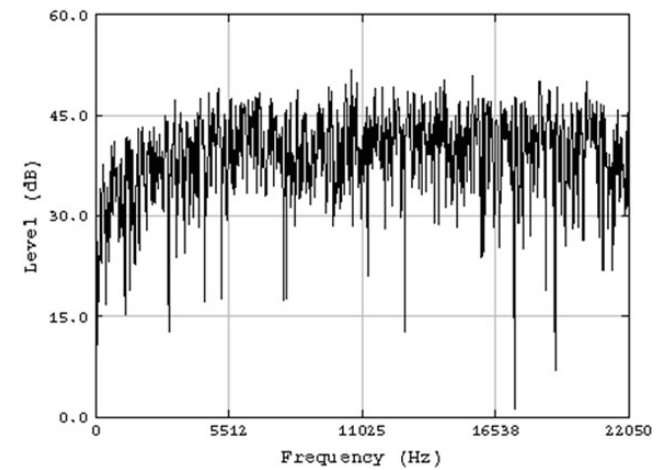
Clase 32.

Cervezas.

Marcas Sonoras



Sonidos



Marca Sonora



Melodías.

Marcas Olfativas

Se entiende por marca olfativa, al signo compuesto por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. El objetivo de la protección de este tipo de marcas, es que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto. La complejidad para obtener la protección de este tipo de signo, radica en cuanto a la distintividad inherente que puedan tener los olores por sí solos y la asociación que puedan hacer los consumidores respecto de los productos. Sin embargo, según la doctrina y la jurisprudencia el problema es más complejo al momento de querer representar gráficamente los olores.



NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO

Vigencia y excepción, acciones administrativas y judiciales

Nacimiento, duración y extinción del derecho

Nacimiento: El Art. 5 de la LMOSD establece que la propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley.



Nombre Comercial y Emblema


Marcas notorias y famosas

Nacimiento, duración y extinción del derecho


Marcas

Fecha de inscripción 25/10/2017  10 años → Vigencia: 25/10/2027  10 años → Renovación


Nombre Comercial – Emblema

Fecha de inscripción 25/10/2017  duración indefinida, extinguiéndose con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial.

Expresión o señal de publicidad comercial

Fecha de inscripción 25/10/2017  indefinido, pero su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia.

Indicación Geográfica – Denominación de Origen

Fecha de inscripción 25/10/2017  indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron

Nacimiento, duración y extinción del derecho

Caducidad	Nulidad
Falta de renovación	Cancelación por falta de uso
Renuncia del titular	Contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 LMOSD
	Cuando se haya solicitado de mala fe.

OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Nombre Comercial, Emblema, Expresión o Señal de Publicidad Comercial,
Indicación Geográfica, Denominación de Origen.



Nombre Comercial

- Doctrina: signo distintivo bajo el cual un comerciante utiliza para vincularse con su clientela, para distinguirse a si mismo en sus negocios o para distinguir su establecimiento comercial
- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en el Art. 48 definía el Nombre Comercial cómo el nombre propio o de fantasía, la **razón social** o denominación con el cual se identifica una empresa o establecimiento
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: un signo denominativo o mixto con el cual se identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos

Nombre Comercial

Signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial:

- El **objetivo** del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un **comerciante** puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, **identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales**.
- El nombre comercial es **independiente de la razón social** de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El **nombre comercial puede ser múltiple**, mientras que **la razón o denominación social es única**; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
- La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, se adquiere con su primer uso.

Emblema

Emblema: un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos

Protección del Emblema

Art. 63.- La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

Expresión o señal de publicidad comercial.

Art. 2.-.

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



Expresión o señal de publicidad comercial

Inscrita al No. 00003 del Libro No. 00306

Vigente hasta el 18/05/2027

Expresión o señal de publicidad comercial.

- La Expresión o señal de publicidad comercial necesariamente deberá acompañar a una marca o nombre, de esta manera, en la solicitud de registro, se deberá especificar la marca o nombre comercial solicitado o registrado con la cual se usará el lema comercial.
- Añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
- Sigue la suerte de la marca o nombre comercial asociado. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende de la marca asociada.

Indicación Geográfica y Denominación de Origen

INDICACION GEOGRAFICA: Todo nombre geográfico, designación, *imagen* o signo que designa o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, *cuando una calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico*

DENOMINACION DE ORIGEN: Una indicación geográfica constituida por la *denominación* de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, *cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos*; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área

Ámbito de Protección

IG/DO

Plano
nacional

Protección legislativa
o administrativa

Mediante leyes
nacionales, decretos

Registro o Inscripción

Sistema nacional de
Inscripción

Plano
internacional

Registro

Sistema nacional de
Inscripción

Negociación

Tratados
Internacionales

¿Qué es una marca colectiva?

- Una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base a un reglamento.

Art. 2 LMOSD

- En otras palabras, es una marca que indica que el producto o servicio ha sido fabricado o suministrado por los miembros de una asociación.

¿Quién puede ser el titular de una marca colectiva?

Los sindicatos, cooperativas, fundaciones y
asociaciones gremiales

Marcas de Certificación

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

