

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO PRIVADO



**IMPLICACIONES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN PARA
CANCELAR UNA MARCA POR FALTA DE USO SIN INSTARSE
LA VÍA JUDICIAL**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAESTRO EN DERECHO PRIVADO**

**PRESENTADO POR:
TANIA MARGARITA VARGAS LEONOR**

**DOCENTE ASESOR:
Msc. WILMER HUMBERTO MARÍN SÁNCHEZ**

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTORIDADES UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Msc. Roger Armando Arias Alvarado

RECTOR

PhD. Raúl Ernesto Azcúnaga LÓPEZ

VICERRECTOR ACADEMICO

Ing. Juan Rosa Quintanilla

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Francisco Antonio Alarcón Sandoval

SECRETARIO GENERAL

AUTORIDADES

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata

DECANA

Dr. Edgardo Herrera Medrano Pacheco

VICEDECANO

Dr. José Miguel Vásquez

DIRECTOR DE UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGLAS:

ADPIC:	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CAN:	Comunidad Andina de Naciones.
CNR:	Centro Nacional de Registros.
DR-CAFTA:	Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
EUIPO:	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
INDECOPI:	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
OMC:	Organización Mundial del Comercio.
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
SENAPI:	Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
TLC:	Tratado de Libre Comercio.

ABREVIATURAS:

Art.:	Artículo.
CPCM:	Código Procesal Civil y Mercantil.
Etc.:	Etcétera.
LMOSD:	Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
LPA:	Ley de Procedimientos Administrativos.
No.:	Número.
PI:	Propiedad Intelectual.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	i
RESUMEN	iv
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DE LAS MARCAS.....	1
1.1 Evolución de la Propiedad Intelectual en El Salvador.....	1
1.2 Ámbito Internacional	3
1.3 Concepto de Marca	4
1.4 Clasificación Internacional de las Marcas	6
1.5 Elementos de la Marca.....	7
1.5.1 Signo	8
1.5.2 Distinción o Distintividad.....	8
1.6 Funciones de las marcas.....	8
1.6.1 Función Distintiva.....	8
1.6.2 Función indicadora de la calidad	9
1.6.3 Función publicitaria	11
1.6.4 Función condensadora del eventual goodwill o reputación.....	12
1.6.5 Función indicadora del origen empresarial.....	13
1.6.6 Función publicitaria	15
1.7 Tipos de marcas	16
1.7.1 Nominativas	16
1.7.2 Innominadas	16
1.7.3 Mixtas	17
1.7.4 Colectivas.....	17
1.7.5 Tridimensionales.....	18
1.7.6 Olfativas.....	18
1.8 Sistemas de adquisición de los derechos	18
1.8.1 Sistema atributivo	19
1.8.2 Sistema constitutivo	20
1.8.3 Sistema mixto.....	21
1.8.4 Sistema Salvadoreño.....	22
1.8.5 El Registro Publico	23
1.9 Principio de Prioridad	24
1.10 Cotitularidad	25

1.11 Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas	27
1.12 Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros	29
CAPÍTULO 2 EL USO DE LA MARCA.....	32
2.1 El uso de la marca	32
2.2 El uso real y efectivo de la marca	34
2.2.1 Uso efectivo de la marca.....	35
2.2.2 Uso real de la marca.....	37
2.2.3 La prueba del uso	38
2.3 El uso por el titular de la marca	40
2.4 El Ius Prohibendi.....	44
2.5 Derechos conferidos por el uso y registro de la marca	45
2.6 El uso de la marca por un tercero autorizado por medio del contrato de licencia	47
2.7 La cesión de la marca.....	49
2.8 La oposición como medio de defensa de la marca	51
2.9 Continuidad del derecho a través de la renovación	54
CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.....	58
3.1 Caducidad por falta de renovación	58
3.2 La nulidad de la marca	59
3.2.1 Nulidad relativa.....	61
3.2.2 Nulidad absoluta	63
3.2.2.1 Caso de nulidad absoluta y mala fe.....	64
3.2.2.2 Efectos de la declaración de nulidad.....	67
3.3 La cancelación por falta de uso.....	68
3.3.1 Cancelación de la marca Big Mac	70
3.3.2 Cancelación parcial por falta de uso	73
3.3.3 Motivos que justifican el no uso de la marca.....	74
3.4 El uso de la marca diferente a la registrada	76
3.5 Cancelación de la marca por vulgarización	78
3.6 Medios de defensa de la Marca.....	82
3.7 La carga de la prueba	82
3.8 Instrumentos Internacionales que regulan las marcas y su uso.....	83
3.8.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	84
3.8.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)	87

3.8.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América	90
CAPÍTULO 4_LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL Y EN EL SALVADOR	93
4.1 Cancelación por falta de uso en Centroamérica.....	93
4.1.1 Cancelación por falta de uso en Guatemala.....	93
4.1.2 Cancelación por falta de uso en Honduras.....	96
4.1.3 Cancelación por falta de uso en Nicaragua.....	99
4.1.4 Cancelación por falta de uso en Costa Rica.....	101
4.2 Regulación internacional de la cancelación de la marca por falta de uso vía administrativa.....	106
4.2.1 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en Colombia	107
4.2.2 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en la República del Ecuador	108
4.2.3 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en la República de Perú	110
4.2.4 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en Bolivia	112
4.3 Remisión legal para cancelar un registro de marca por falta de uso al proceso común en El Salvador	115
4.4 Cancelación del registro marcario por medio de la vía administrativa.....	118
4.4.1 Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador.....	118
4.4.2 El procedimiento administrativo.....	119
4.4.3 El acto administrativo	121
4.4.4 Los recursos administrativos.....	123
CONCLUSIONES	127
RECOMENDACIONES.....	130
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	132

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla el trabajo de maestría denominado “Implicaciones en el ejercicio del derecho de acción para cancelar una marca por falta de uso sin instarse a la vía judicial”, para lo cual han analizado diversas disposiciones constitucionales, instrumentos internacionales y leyes secundarias, que regulan la propiedad intelectual en general y la marca de forma específica, el proceso judicial y el procedimiento administrativo.

Dentro de los Instrumentos Internacionales analizados están el Convenio de París para la Propiedad Industrial, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC- siglas en español- o TRIPS- siglas en Inglés-, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América –DR-CAFTA por sus siglas en inglés-, instrumentos donde se protege la propiedad intelectual y que son de obligatorio cumplimiento para El Salvador.

La justificación de la presente investigación radica en equiparar el proceso de cancelación de marca por falta de uso que actualmente se ventila en sede judicial al de acción de cancelación de una marca por falta de uso, para que este sea tramitado por la vía administrativa el cual es más acorde con esta figura, siendo su finalidad sacar del registro marcario una marca que no se usa y por lo tanto no cumple con la función principal que es distinguir productos y servicios dentro del mercado.

En el año 2006 mediante reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador se introduce la figura de la cancelación por falta de uso, esto como consecuencia de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana; se agregan los artículos 41-A y siguientes a la mencionada ley, y es a partir de estas que se abre la posibilidad que cualquier persona interesada pueda promover ante autoridad judicial competente la cancelación de una marca por falta de uso, como consecuencia de una práctica generalizada que se pretende erradicar que es la inscripción de un sinnúmero de marcas con el fin de bloquear a la competencia para que no pueda utilizar signos distintivos y no para amparar productos o servicios.

El objetivo principal de la investigación es identificar las implicaciones que conlleva el ejercicio del derecho de acción en sede administrativa para cancelar una marca por falta de uso y su reclamo vía judicial, así mismo hacer una identificación del origen y avances de la cancelación de la marca por falta de uso, estudiando sus elementos a través de los lineamientos doctrinarios y el contenido de la legislación nacional e internacional. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en la actualidad no contempla un trámite administrativo para solicitar la cancelación por falta de uso, sino que prevé directamente la vía judicial.

El Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador nos remite en lo pertinente al Proceso Común de Nulidad de Marca por falta de uso, es decir que la vía común será la indicada para solicitar ante el Juzgado de lo Civil y Mercantil que el derecho de un titular sea cancelado porque no usó la marca inscrita en el plazo estipulado sin justificación; proponiendo soluciones jurídicas al problema en comento, haciendo uso de la corriente de las teorías argumentativas. Asimismo, se utilizarán las teorías contemporáneas de la argumentación jurídica, las cuales ponen de manifiesto

la práctica dogmática y ven la necesidad de hacer explícito el carácter práctico y justificatorio del discurso de los juristas, por lo tanto, se tomará la realidad jurídica positiva.

El tipo de investigación aplicado ha sido el dogmático jurídico, ya que en la misma se ha realizado una descripción de elementos históricos, doctrinarios, jurídicos y prácticos, el método utilizado en el presente trabajo para el desarrollo de la problemática han sido los diferentes análisis no solo doctrinarios, sino también jurídicos, jurisprudenciales y resoluciones administrativas, exponiendo una serie de casos y analizando el contenido de los mismos. El nivel de profundidad el descriptivo en tanto se han estudiado diversos aspectos, mediante el desarrollo sistemático de los elementos antes apuntados.

El contenido de este trabajo de investigación versa fundamentalmente sobre el análisis para introducir la acción de cancelación de las marcas por falta de uso mediante trámite administrativo sin instarse a la vía judicial como se encuentra regulada actualmente en la legislación salvadoreña, siendo que el iniciar un proceso judicial tiene una serie de limitaciones en la práctica tanto en tiempo como coste para los usuarios, haciendo un abordaje de las ventajas que traería a los interesados el realizar este trámite por medio de una petición administrativa, lo que generaría un tráfico fluido de solicitudes en el Registro de la Propiedad Intelectual sin instarse a la vía judicial, la que se seguiría aplicando pero de forma excepcional.

En el Capítulo Uno de este trabajo se desarrolla la evolución de la propiedad intelectual en El Salvador, así como la clasificación internacional de las marcas conocida comúnmente como Clasificación de Niza o Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, instrumento que es fundamental al momento de iniciar un trámite de inscripción de marca en cualquier país del mundo. En este orden de ideas se examinan los tipos de marcas nominativas, innominadas, mixtas, tridimensionales, sonoras y olfativas, y los sistemas de adquisición de los derechos marcarios.

Así en el Capítulo Dos, se exponen los presupuestos legales que versan sobre la adquisición del derecho marcario de conformidad a lo que regula la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y lo relativo al uso real y efectivo de la marca; también se desarrollan los medios de prueba con los que cuenta el titular de la marca puede demostrar su uso. Se analizan diferentes sentencias en las cuales se discute como punto medular la cancelación de la marca por falta de uso; y los criterios jurisprudenciales que se han establecido en los casos expuestos.

Luego en el Capítulo Tres, se aborda como tema central la extinción de los derechos sobre la marca según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, enfocados estos a la falta de renovación en tiempo y forma del registro marcario, las acciones de nulidad absoluta o relativa y las consecuencias legales si el registro de la marca fue efectuado de mala fe por parte del titular en contra de los preceptos establecidos en la ley. Por otra parte, se estudian los motivos que justifican el no uso de la marca por parte del titular, los medios de defensa de la marca que posee el titular, y los instrumentos internacionales que regulan el uso de la marca como defensa.

Posteriormente el Capítulo Cuatro se centra en el estudio de la figura de la cancelación por falta de uso de la marca en el escenario internacional y en El Salvador, realizando una comparación con la legislación de los países de la región Centroamérica por contener sus legislaciones un

enfoque que surge a raíz de los tratados y convenios ratificados como miembros de Organización Mundial del Comercio y suscriptores del Convenio de París. Se compara la legislación de la Comunidad Andina y las leyes que regulan lo referente a la propiedad intelectual específicamente el tema de marca en los países miembros, esto con la finalidad de conocer el tratamiento que le dan internamente los países que forman la Comunidad Andina, siendo que todos lo hacen vía administrativa a través de sus oficinas de propiedad intelectual, contando con sistemas novedosos para realizar la cancelación de la marca sin instarse al proceso judicial.

Al final del presente documento se concluye con la viabilidad que existe en El Salvador de realizar un cambio en el tratamiento que debe darse a la figura de la cancelación de la marca por falta de uso, insertándola como acción administrativa y que sea tramitada directamente ante el Registro de la Propiedad Intelectual como oficina especializada; sin necesidad de recurrir al proceso común regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino mediante la equiparación del trámite de oposición que se ventila en el Registro de la Propiedad Intelectual al cual se aplica el procedimiento establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la Ley de Procedimientos Administrativos.

IMPLICACIONES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN PARA CANCELAR UNA MARCA POR FALTA DE USO SIN INSTARSE LA VIA JUDICIAL POR

Tania Margarita Vargas Leonor

RESUMEN

El presente trabajo de investigación desarrolla la evolución de la propiedad intelectual en El Salvador a través del tiempo, y los constantes cambios realizados en la legislación a raíz de los múltiples compromisos internacionales. Como miembro de la Organización Mundial del Comercio se debe armonizar la legislación interna con el objetivo de proteger de manera más efectiva los derechos de propiedad intelectual, en este sentido también se analizan los instrumentos internacionales más importantes que regulan la figura de la marca en general y específicamente la figura de la cancelación por falta de uso, como son el Convenio de París para la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.

Luego se examinan los signos distintivos desde una perspectiva económica y las diversas funciones que cumplen las marcas, siendo la principal distinguir productos o servicios ofertados en el mercado de los demás que se encuentran disponibles; señalando el origen empresarial e indicando la calidad de los mismos. Otra categoría importante son los tipos de marcas y los sistemas de adquisición del derecho sobre estas y su regulación bajo la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador y el trámite en el Registro de la Propiedad Intelectual. El uso real y efectivo como elemento fundamental a la figura de la marca y los derechos conferidos al titular, citando para tal efecto sentencias emitidas por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y de la Cámara de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que versan sobre conflictos relacionados a la falta de uso. La pérdida del derecho marcario por diferentes motivos legales como son la caducidad por no realizar el proceso de renovación en tiempo y forma, y la nulidad cuando ha existido mala fe en el proceso de inscripción de marca.

Por último, se analiza la figura de la cancelación de la marca por falta de uso en el escenario internacional, comparando de manera sucinta la regulación salvadoreña con la del resto de países de Centroamérica donde se regula tanto como proceso judicial y como trámite administrativo; por otra parte, se estudia la legislación de la Comunidad Andina donde se ha optado porque el trámite se realice en sede administrativa como acción de cancelación; contando todos los países miembros con un sistema de propiedad intelectual eficaz y con las leyes y reglamentos para que los usuarios presenten sus trámites de cancelación por falta de uso, otorgando a estos medios de impugnación como son los recursos administrativos.

Se examina la viabilidad de extraer la figura de la cancelación de la marca por falta de uso del proceso común como se insta actualmente ante los Juzgados de lo Civil y Mercantil, e insertarlo en la legislación como una acción a tramitarse mediante la vía administrativa ante el Registro de la Propiedad Intelectual equiparando el trámite al de oposición de marca el cual se presenta ante esta oficina, contando con la Ley de Procedimientos Administrativos como herramienta fundamental para ejercer esta acción.

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES DE LAS MARCAS

1.1 Evolución de la Propiedad Intelectual en El Salvador

La propiedad intelectual¹ ha jugado y aún juega un papel importante en los países al interior de sus economías, se le considera un bien intangible al que debe protegerse al cual se debe dar la importancia y legislar sobre el tema para que esté acorde con los parámetros internacionales, la globalización y el uso masivo de los recursos tecnológicos, conlleva el comercio internacional a expandirse a pasos agigantados dando lugar a infracciones y delitos sobre este tipo de propiedad.

En El Salvador, el Artículo 2 de la Constitución de la República prescribe que “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.” En concordancia el artículo 103 establece “Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley”, otorgando así el derecho de propiedad en sí.

Constitucionalmente se protege la propiedad intelectual en todas sus formas, mediante leyes secundarias como la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que regula específicamente las Marcas, Nombres Comerciales, Expresiones o Señales de Publicidad Comercial, Emblemas; Ley de Propiedad Intelectual que da protección a los Derecho de Autor, Derechos Conexos y la Propiedad Industrial en lo relativo a Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Secretos Industriales o Comerciales y Datos de Prueba.

Asimismo, la protección se extiende cuando El Salvador ratifica una serie de convenios y tratados internacionales, que garantizan la propiedad intelectual en todas sus ramas; siempre y cuando el titular haga uso de los supuestos que se plantean en dichos cuerpos normativos.

Las creaciones protegidas por la propiedad intelectual tienen en común la exclusividad que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos que esta ampare, los cuales son definidos en la legislación y el hecho de que ese conjunto de facultades constituya una “propiedad” de su creador, que puede ser transferida a un tercero por las formas que regula el Código Civil. Difieren en el alcance de los derechos conferidos, el plazo de protección y la forma de adquisición del derecho.

En definitiva, la propiedad industrial² se erige como una herramienta de desarrollo y fortalecimiento de los mercados nacionales y globales, lo que ha instado a los países a efectuar las reformas necesarias para armonizar las normativas en el actual orden económico internacional. Para analizar la evolución de la propiedad intelectual en la legislación salvadoreña, es necesario, mencionar las leyes que han formado parte del Derecho de Marcas en El Salvador. La primera ley que regula esta materia data de 1910 denominada Ley de Marcas de Fabricas, la cual sufrió dos

¹“¿Qué es la propiedad intelectual?”, Organización mundial de la propiedad intelectual, acceso el 10 de octubre de 2020, <https://www.wipo.int/about-ip/es/>. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: propiedad industrial y derechos de autor.

² Ibíd. La propiedad industrial, abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

reformas, la primera del 19 de junio de 1913³, en cuanto hace la diferenciación entre los aranceles que pagaban las solicitudes de nacionales y el pago que realizaran las solicitudes de los extranjeros, tanto para inscripción de marcas como los pagos anuales y, la segunda, el 12 de julio de 1916⁴, referente a adicionar un artículo que ampara que el pago de derechos e impuestos que se cancelarían de acuerdo por las leyes vigentes a la fecha de la presentación de la solicitud y no a la fecha de resolución de las mismas, esto debido al largo periodo de tiempo que debían esperar los solicitantes para tener respuesta a sus solicitudes de registro.

En junio de 1921 se promulga la también denominada “Ley de Marcas de Fábrica” vigente hasta el 6 de abril de 1989, en dicha ley en el artículo 10 se hacía referencia al uso que debían tener las marcas, otorgando el plazo de un año contado a partir de la fecha de su inscripción o que se dejara de usar por el periodo de un año, en ambos supuestos se podía pedir la caducidad por falta de uso.

El 7 de abril del año 1989 entró en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual, a su vez, estuvo vigente hasta el 16 de julio de 2002, pues el 17 de julio de ese mismo año entra en vigencia la Ley que, hasta este día, sigue vigente, es decir, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ahora bien, en cuanto a la regulación de las marcas nos tenemos que remontar hasta el primer instrumento: la Ley de Marcas de Fábrica de 1910⁵, específicamente a la falsa procedencia, la cual era parte integrante del concepto de marca, pues el Artículo 2 de la misma establecía que una marca “puede constituir en todo lo que no esté prohibido por la Ley y que sirva para distinguir unos artículos de otros, idénticos o semejantes; pero de distinta procedencia”.

La Ley de Marcas de Fábrica no obstante haber sido promulgada en el año 1910 era una ley muy novedosa para la época que contaba con los elementos necesarios para hacer valer los derechos de los titulares de las marcas, regulaba la caducidad por falta de uso de las marcas⁶; también detallaba en el artículo 12 los requisitos formales de la solicitud de la marca, dentro de los cuales se encontraba el romano VI, que establecía que dicho atestado debía expresar “El nombre del país y de la ciudad o lugar donde se elabore o expendan principalmente el artículo.”⁷

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial fue ratificado por El Salvador en el año 1989, los países de la región como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, lo ratificaron muchos años antes en 1968. El Convenio era un documento que contaba con una legislación más acorde a la época, aunque El Salvador tardó 21 años en adoptarlo como ley este fue un gran paso en materia de propiedad intelectual.

3Ley de Marcas de Fábrica (El Salvador: Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, 1921), artículo 35. Los derechos de registro de cada Marca de Fábrica serán para las extranjeras diez pesos y nacionales cinco; también se modificó la tasa anual para nacionales en dos pesos y extranjeros cinco pesos.

4 Se hace esta salvedad debido a lo tardado que eran la tramitación de este tipo de solicitudes.

5 Ley de Marcas de Fábrica (El Salvador: Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, 1921). En el presente trabajo, cuando se haga referencia a la “Ley de Marcas de Fábrica” o LMF, nos estaremos refiriendo a la Ley promulgada en 1921, que era básicamente la misma de 1910 con la excepción de las reformas de 1913 y 1916.

6 *Ibid.* En el artículo 10 del referido cuerpo legal se establecía la obligación que la marca debería ser usada sino era usada se podía pedir su caducidad.

7 *Ibid.* Art. 12.

En el año 2000, los países de Centroamérica tenían la obligación de cambiar, adecuar o modificar sus legislaciones para que estuvieran en armonía con las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en materia de marcas y otros signos distintivos; es por esta razón que a partir de ese año los países de Centroamérica promulgan nuevas leyes en materia de propiedad intelectual.

Con fecha 17 de septiembre de 1999 se firma el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial por las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, derogando a partir del 1 de enero del año 2000 el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. El Salvador también estaba en la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos ante la Organización Internacional del Comercio⁸, por ello el día 6 de julio de 2002 se promulga la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

1.2 Ámbito Internacional

La propiedad intelectual se define como el conjunto de derechos adquiridos por las personas naturales o jurídicas sobre sus activos intangibles, que son producto de la creatividad, el ingenio y el intelecto del ser humano.⁹ En el Convenio concluido en Estocolmo el 14 de julio de 1967, se precisó que la propiedad intelectual comprendía dos ramas principales, una de ellas la propiedad industrial (especialmente las invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen), y la otra el derecho de autor (obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales). La propiedad industrial protege primordialmente, invenciones (patentes y modelos de utilidad).

La protección de propiedad intelectual está regulada por numerosos convenios internacionales (como los de París¹⁰, Berna¹¹ y Múnich¹²). Los correspondientes compromisos asumidos por algunos o todos los Estados Miembros han dado como resultado un cierto grado de normalización de las legislaciones nacionales en ámbitos específicos. El Salvador como miembro de la Organización Mundial del Comercio ha tenido que armonizar la legislación nacional en distintos sectores para proteger de manera más eficaz la propiedad intelectual, cumpliendo con los compromisos derivados del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

8 "OMC", Organización Mundial del Comercio, acceso el 17 de febrero de 2021, <https://www.wto.org/indexsp.htm>. La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.

9 Carlos Rey Vega, *La propiedad intelectual como bien inmaterial* (Bogotá: Leyer, 2005), 17.

10 "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de octubre de 2020, <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>.

11 "Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de octubre de 2020, <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>.

12 "Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de octubre de 2020, <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct>.

1.3 Concepto de Marca

Dar un concepto o definir lo que para unos u otros tratadistas significa marca, es una labor sin fin, debido a la diversidad de criterios que existen en materia de propiedad intelectual para llegar a un consenso de lo que se debe entender; existen definiciones que desarrollan los elementos más sobresalientes que la integran, otros que son más simplistas y también se encuentran definiciones que son tan amplias como el origen de las marcas. En el presente apartado se desarrollará el concepto establecido por la OMPI, la legislación española y nuestra legislación; con la finalidad de tener una noción clara de lo que debemos entender por marca.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual brinda un concepto de marca “es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos”¹³. En principio, el registro de marca confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla, de acá la importancia de registrar y proteger la marca, ya que esto evitará que alguien más saque provecho de aquella. Es decir, la marca podrá ser utilizada exclusivamente por el titular, o ser concedida en licencia a un tercero a cambio de un pago.

El registro de marca ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición del titular del derecho, poder defenderse de terceros de mala fe; por ejemplo, en caso de litigio, tiene los medios para probar que es titular legítimo. Las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir, asimismo, en dibujos, símbolos, características tridimensionales, como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles, como sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas; las posibilidades son casi ilimitadas.

Por su parte, en la Ley 17/2001 de España, de fecha 7 de diciembre, de Marcas, en el Artículo 4, contiene un concepto de Marca, entendiéndose que “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Actualmente las legislaciones están incluyendo dentro de estas categorías las marcas olfativas, España introdujo una serie de reformas en materia de propiedad intelectual;¹⁴ donde se amplían las posibilidades de representar el signo a efectos del registro, en el sentido de exigir simplemente que este pueda ser representado en el Registro de un modo que permita apreciar con claridad el objeto de la protección conferida.

13 "Las Marcas. Definición, Requisitos y Funciones", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 17 de febrero de 2021, https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34189.

14 Las cuales tienen por objeto armonizar las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de marcas, el 27 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de España el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas.

Como en la mayoría de las legislaciones relativas a la legislación de marcas y otros signos distintivos, nuestro ordenamiento jurídico contempla una definición legal de lo que es una marca, la cual encontramos en el Título I, disposiciones preliminares de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 2, conceptos utilizados “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”.¹⁵

Coincidiendo los anteriores conceptos que la función principal de las marcas radica en que puedan distinguir productos o servicios¹⁶, de otros competidores o empresarios; esto como garantía que los productos no sean confundidos dentro del mercado y de protección al titular de la marca quien ha invertido tiempo y dinero en promocionar la marca para que sea del conocimiento del público consumidor.

Por su parte Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas la define como “(...) el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”¹⁷. La distintividad se pondrá de manifiesto cuando estos productos registrados entren en el mercado ya que es acá donde se podrá generar confusión con otros productos, ya que un consumidor podría adquirir un producto o servicio creyendo que este proviene de determinado productor¹⁸; cuando no es así, sino que proviene de la competencia que se está aprovechando de la marca que ha adquirido mayor demanda que la suya, por ejemplo.

Para el autor Carlos Fernández Novoa, la marca está compuesta por tres elementos: el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen: la unión entre el signo y los productos.¹⁹ El signo tiene que tener cierto grado de distintividad, ya que no es fácil subsistir dentro de un mercado defendiendo productos o servicios frente a los de la competencia, y lograr un reconocimiento por parte de los consumidores que son los que deciden al final que producto eligen o seleccionan para consumir.

15 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 2.

16 "Lista de productos y servicios ordenados por clase", WIPO IP PORTAL, acceso el 17 de febrero de 2021, <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/>. Clasificación de Niza de productos y servicios, contiene 45 clases; 34 para amparar productos y 11 para amparar servicio.

17 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2003), 7. El autor señala que es una definición simplista, no obstante, engloba una de las funciones principales de las marcas que es distinguir productos o servicios que se comercializan dentro de un mercado y que permiten al consumidor inclinarse por él o no, según los estándares de calidad que cada marca ofrece.

18 Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 119. “A través de la marca, el empresario puede actuar con éxito dentro del mercado, poniendo de manifiesto ante los consumidores a quienes van dirigidos sus productos o servicios, la procedencia empresarial del resultado de su actividad.” La marca como signo distintivo es de vital importancia para el propietario de esta, ya que es el medio para dar conocer sus productos o servicios dentro del mercado, poniendo ese toque de distintividad con los demás productos que compiten.

19 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 23. El consumidor final del producto o servicio ve en la marca quien es el productor o comercializador de esta, es decir de donde proviene, la calidad de esta, aunque desde mi punto de vista este no es siempre un elemento decisivo para la elección de un producto o servicio, hay marcas que son elegidas por bajo costo y no porque sean de buena calidad.

El registro de una marca o torga al titular el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión. Jorge Otamendi, lo llama el derecho exclusivo de uso²⁰, así la marca como bien inmaterial es susceptible de transferencia, goce y uso, es el titular quien autorizará a terceros la explotación de esta, pudiendo otorgar licencias de uso, y que como un bien susceptible de apropiación forma parte del activo de la empresa, llegando muchas veces a ser el más valioso que posee.

El uso de la marca, está directamente relacionado con las actividades que desarrolla el empresario, para promocionar sus productos a través de los mecanismos idóneos que permitan comercializar los mismos²¹. En otras palabras, el uso de la marca se da cuando las mercancías son colocadas en el comercio a través de los canales adecuados, la marca se puede estudiar desde el punto de vista de la empresa como titular del derecho que puede hacer uso de él y también por el lado de los consumidores que son quienes eligen el producto o servicio al cual amparara²².

Esta colocación en el comercio debe realizarse de forma continua y en la cantidad y modo que corresponda de acuerdo a la dimensión del mercado, la naturaleza del producto o servicio y la modalidad bajo la cual se realiza la comercialización. Siendo entonces que la marca forma parte de la estrategia de venta de los productos y servicios que pretende diferenciar.²³

1.4 Clasificación Internacional de las Marcas

La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. La utilización de este instrumento permite la presentación de solicitudes en las diferentes oficinas de Registro empleando un sistema unificado que ayuda a simplificar el proceso administrativo, conocida comúnmente como la Clasificación de Niza²⁴, está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Facilita categorizar de la misma manera todos los productos y servicios a los que se aplica una marca, cada país parte en el Arreglo de Niza deberá aplicar, para el registro de marcas, la Clasificación de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar, y deberá hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los que se registran las marcas, además dicha clasificación también permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación.

20 Otamendi, *Derecho de marca*, 24. El titular de una marca tiene sobre ella todos los derechos reales que se establecen en las leyes.

21 Elena de la Fuente García, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos* (Madrid: Marcial Pons, 1999), 18. La empresa utiliza la marca para agrupar sus productos o servicios dotándoles de un elemento común, que permite, a su vez, separarlos de los productos o servicios de los competidores.

22 *Ibíd.* 19. La autora destaca dos aspectos de los cuales se puede estudiar la marca.

23 Concepción Saiz García, *El uso obligatorio de la marca* (Valencia: Tirant lo Blanch, 1997), 24. El autor sostiene que la marca es canal de información de los consumidores para elegir entre los productos y servicios ofertados en el mercado.

24 La Clasificación de Niza es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios.

Las marcas según la clasificación internacional de Niza²⁵ pueden ser: A) Marcas de Fábrica: Estas se encuentran amparadas a productos determinados con relación a la empresa, pues la fábrica en consecuencia, identifica a la vez el tipo de producto, calidad del mismo y procedencia de una empresa industrial. B) Marcas de Comercio: tienen la misma función que las marcas de fábricas, solamente que en relación con la empresa distribuidora y no con la productora, se conoce también como marca del distribuidor, estas deben de ser usadas para no ocultar las marcas de fábrica. C) Marcas de Servicio: palabra, lema, diseño, ilustración o cualquier otro símbolo que se use para identificar y distinguir un servicio.

A enero de 2019 eran Partes Contratantes 85 Estados, los cuales han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas, la cual es obligatoria no sólo para el registro nacional de marcas en los países parte del Arreglo de Niza; sino también para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en virtud del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas²⁶.

Esta Clasificación, compuesta por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, es la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza y que fue más tarde ampliada para abarcar también ocho clases de servicios y una lista alfabética de estos servicios. Para poder mantener la Clasificación de Niza al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La actual (undécima) edición está en vigor desde el 1 de enero de 2017. La revisión está a cargo de un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos²⁷.

1.5 Elementos de la Marca

Se pueden identificar dos elementos fundamentales en la marca, estos son el signo y la distinción, los que permiten a los consumidores identificar un producto o un servicio a través de nombres, gráficos, símbolos, aromas, sonidos, dibujos, colores, personajes, apellidos, entre otros; forman parte de los componentes reales que dan contenido y forma a la marca, estos elementos son intrínsecos a la misma y con la carencia de uno de ellos la marca carecería de valor.

A través de la publicidad y la experiencia que el cliente posee lo guiarán para tomar decisiones sobre el tipo de producto o servicio desea adquirir, lo que, acompañado de una buena gestión de la marca, logrará el posicionamiento en el mercado que desea su titular para llegar a la mente de los consumidores y que estos puedan inclinarse por determinado producto o servicio.

25"Lista de productos y servicios ordenados por clase", WIPO IP PORTAL, acceso el 18 de febrero de 2021, <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/>.

26 Es obligatorio aplicarlo en el registro de marcas efectuado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de la Unión Europea (OAMI), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Benelux de la Propiedad Intelectual (OBPI) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). La Clasificación de Niza se aplica también en varios países que no son parte del Arreglo.

27 Este Comité de Expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, principalmente en lo que se refiere al cambio de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas indispensables.

1.5.1 Signo

Se entiende como las formas o figuras, susceptibles de causar un impacto visual, de manera que pueda quedar en la mente del consumidor sobre servicios o productos determinados, las formas de las marcas deben buscar originalidad esto para sobresalir unas de otras, así causar que el consumidor las recuerde al momento de elegir entre los productos o servicios de la misma naturaleza.

La marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es la obra del empresario²⁸, se establece que a este elemento para estar completo le falta un ingrediente básico que sería el ingrediente psicológico que está ligado con esa parte del ser interior de los consumidores, que puede ser calidad, costumbre, recuerdos, entre otros; lo que impulsa a elegir entre determinados productos o servicios.

1.5.2 Distinción o Distintividad

El elemento de distinción o distintividad es el que sirve para no confundirse con otras marcas²⁹, que servirá para individualizar o singularizar la fuente de procedencia de aquella, para que sea original y novedosa, de tal manera que una persona que pretenda registrar una marca, que carezca de estos elementos, la solicitud de registro le será rechazada, porque carece de estos elementos de distinción.

Ni la novedad ni la originalidad son, por tanto, requisitos de la marca “el único requisito exigible es el carácter distintivo del signo³⁰” estos elementos no son los únicos a ser tomados en cuenta al momento de la calificación de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual, pero son los primeros que deben sobresalir, sumado a las características propias de una marca que derivan de la distintividad.

1.6 Funciones de las marcas

La doctrina señala que las marcas desde una perspectiva económica, cumplen diversas funciones; se identificarán a través de esta productos o servicios, y a su vez esa identificación permitirá que se generalice del resto de productos ofertados en el mercado; señalando el origen empresarial, indicando la calidad de los mismos, desarrollando una función publicitaria y condensando su imagen o reputación³¹.

1.6.1 Función Distintiva

La doctrina concuerda que esta función es la principal que se le atribuye a las marcas, es decir acá radica su esencia para lo que fue creada distinguir productos y servicios de otros que se comercializan; función que se encuentra directamente tutelada por la mayoría de sistemas

28 Carlos Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 28. Hace un análisis sobre el signo y la relación directa que este posee con el producto que va identificar.

29 Gabriela María Souccase y Gabriel Martínez Medrano, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Editorial La Roca, 2000), 29. Está integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor.

30 Carlos Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 29. Se resalta que el elemento principal en una marca debe ser la distintividad.

31 Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas* (Madrid: Reus, 2007), 1. Destaca las funciones principales de las marcas.

jurídicos. Las restantes funciones de la marca, si bien significativas y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico.³²

La función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia de este signo, sino que cumple y delimita adecuadamente el derecho exclusivo que posee el titular de la marca registrada y en uso, esta función de distinguir es el corazón del derecho de marcas³³, la función distintiva de la marca es conocida en una sociedad que concede tutela legal a estas, cumple su función de tal en virtud del derecho exclusivo que goza su titular respecto de su uso.

El rol de identificación y diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier tipo que estos sean, es una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye, a la vez un instrumento de protección, no solo para sus titulares sino también para los consumidores, de modo que llega a formarse un vínculo de lealtad industrial y comercial entre industriales, comerciantes y consumidores.

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio referido, evitando toda confusión con otros similares; y por otra, también permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo³⁴.

Protege al titular en el caso que un tercero de mala fe utilice su marca sin autorización, pues esta no habrá sido colocada con consentimiento de su propietario; esto habilitaría al titular para ejercer todas las acciones legales en contra de la persona que ha utilizado la marca; en este sentido, la función distintiva de la marca no solo hace a la esencia del signo, sino que hace que esta se cumpla y la delimita.

La marca tiende a comercializar sobre la lealtad del consumidor en lugar de hacerlo sobre la identidad del productor, este puede preferir cierto producto no porque la marca ha identificado una fuente a la cual el consumidor aprecia sino porque la marca en sí misma tiene cierto valor; le atribuyen al producto o servicio la imagen sobre la cual recae la marca. En un mercado compuesto de fuentes anónimas, las marcas son consideradas no tanto para identificar una fuente determinada, sino más bien para identificar una fuente común³⁵.

1.6.2 Función indicadora de la calidad

La garantía de calidad pretende asegurar que todos los productos distinguidos con la misma marca tendrán una calidad uniforme, en la que el consumidor entenderá que los productos ofrecidos tienen una calidad estable en el tiempo, y que el empresario se esmere en ofertar esta

32 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 30. Los autores hacen énfasis en la función identificadora como la principal que deben cumplir las marcas.

33 *Ibid.* 33.

34 Justo Nava Negrete, *Derecho de las marcas* (México D.F.: Editorial Porrúa, 1985), 166. Se concluye que la marca posee una verdadera eficacia distintiva, constituyendo un instrumento para alcanzar y atraer clientela sobre el producto diferenciado.

35 Gabriela María Souccase y Gabriel Martínez Medrano, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Editorial La Roca, 2000), 32. La función principal de la marca es distinguir un producto de otro.

calidad bajo una producción uniforme. La existencia de marcas garantiza que los productos o servicios que escoja una persona tengan una calidad constante, uniforme, entendiendo por ello que cada vez que escoja un producto, recibirá uno de la misma calidad con que contaba el que adquirió anteriormente.

Siendo que radica “el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que empeora su calidad seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca desaparezca del mercado”.³⁶ Cumple la función de garante o garantía, es decir: garantiza que los productos o servicios distinguidos con la marca tienen los mismos estándares de calidad. La variación de esa calidad es libre, pero tendrá sus consecuencias para el titular de la marca; por lo tanto, esta es una garantía económica o comercial, no legal.

Las características que posee un producto o servicio determinado van ligados a la marca que representan; el consumidor asumirá que estos están dotados de la misma calidad, la marca por lo tanto indicará lo que el consumidor busca, que se mantenga la calidad que identifica la marca, sea esta alta, media o baja. Situación que será determinada directamente por el consumidor que decidirá lo que busca a raíz de contextos tanto jurídicos como económicos.

La marca garantiza la calidad uniforme de los productos o servicios que son distinguidos por esta, el autor Carlos Fernández Novoa, plantea dos hipótesis: “La hipótesis en que el propio titular usa la marca para diferenciar su producto o servicio; y la hipótesis en que la marca es utilizada por un tercero (el licenciataria) como consecuencia de la licencia o autorización del titular.”³⁷ En el primer supuesto, el titular de la marca siendo el dueño de la misma y a quien le ha costado el desarrollo de ésta será quien vele porque se conserve la calidad o si fuere el caso hará todo lo posible para mejorar la calidad.

En la segunda hipótesis, se plantea que legalmente se impone a la persona que goza de la licencia que se asegure que cumplirá todos los requisitos para que la calidad sea la misma que ha construido el titular de la marca. La carga del control por parte del licenciante constituye justamente una medida jurídica tendente a garantizar la subsistencia de la función indicadora de la calidad en un supuesto en que esta función puede verse gravemente comprometida³⁸.

Esta función asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar, igualmente asegura un deterioro de la calidad que puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo. La calidad uniforme que el consumidor espera encontrar en el producto no constituye una obligación legal del titular de la marca³⁹. Es decir, que radica propiamente en el ánimo del titular de la marca que su producto mantenga una calidad

36 Jorge Otamendi, *Derecho de marcas II* (Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2013), 10. Al comprar un determinado producto o servicio el consumidor confiara que este mantenga la calidad encontrada en el anteriormente.

37 Carlos Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 74. No existe por parte del titular de la marca obligación de mantener una calidad determinada.

38 *Ibid.* 74. La empresa podrá modificar los atributos de los productos o servicios que va a colocar en el mercado de acuerdo a su conveniencia, las propias particularidades del medio o la evolución del interés del consumidor.

39 Otamendi, *Derecho de marcas II*, 11. La garantía de la calidad que otorgan las marcas permitirá apreciar cuándo el consumidor es fiel al producto que consume porque este cumple ciertos estándares de calidad.

uniforme y que el consumidor sea satisfecho en sus necesidades al momento de elegir su producto o servicio.

En el mundo de la globalización moderna la función primaria de una marca es identificar el grado de calidad y solo secundariamente indicar el origen o fuente, representará idealmente la imagen de un producto o servicio dotado de determinadas características reales o idealmente atribuidas a un mismo productor o prestador de servicios.

1.6.3 Función publicitaria

Denominada también, informativa, atractiva, de publicidad, se le vincula⁴⁰ con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva; la utilización de marcas permite informar al público que producto exteriormente igual o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin que se distingan sus respectivas calidades o condiciones.

Asimismo, se enlaza con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos de este, es decir con elementos visuales que lo constituyen. Esta función de la fuerza de atracción o sugestión de tales elementos pueden, de por sí, proporcionar cierta información sobre el producto marcado, y hace que el consumidor se sienta atraído por un determinado producto o servicio sin tener experiencia previa sobre estos.

La función publicitaria de las marcas tiene tres fases, la primera se vincula con el elemento esencial es decir su función distintiva. La utilización de marcas permite informar al público que productos iguales o similares, con cualidades que no son distinguibles a primera vista, han sido identificados en forma diferente a fin de que se resalten sus calidades y condiciones.

La segunda se vincula con la consistencia misma del signo marcario, con sus elementos visuales que lo constituyen, en función de la fuerza de atracción o sugestión de tales elementos, pueden de por sí dar cierta información sobre el producto marcado.

La tercera fase es configurada por la utilización de marcas para dar a conocer por distintos medios y en forma directa y explícita información respecto de los productos o servicios marcados, estos mensajes publicitarios tienen como objetivo principal dar a conocer al consumidor cuales son las propiedades del producto y por qué debe elegirlo dentro del universo de productos similares o idénticos.

Dentro de esta función, encontramos una característica que está estrechamente ligada con la función distintiva, “La utilización de marcas permite informar al público que productos exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones”⁴¹; la otra relacionada con los elementos visuales que se constituyen.

40 María Luisa Llobregat Hurtado, *Temas de Propiedad Industrial* (Madrid: La Ley, 2002), 50. La publicidad agresiva puede ser dañina para los competidores del mercado, cuando estos no poseen una publicidad adecuada o menos agresiva, se dice que puede bloquear marcas que tengan igual o mejor calidad.

41 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 53-54. Se vincula mucho esa función con la función distintiva, la publicidad puede generar inducción al consumo de un

La publicidad incide en el concepto de marca de una manera muy preponderante, se afirma que “La marca es el nombre, símbolo o diseño, asignado a un producto o servicio, por el que es su director responsable”⁴²; la marca es entonces quien debe dar a conocer, identificar y diferenciar de la competencia un producto o servicio; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante.

La marca ofrece al público que va a consumir el producto, un lado llamativo en su aspecto dentro de la realidad material, una imagen de contenido preciso, cargado de afectividad. La publicidad es la mejor herramienta para que el público consumidor conozca una marca, una agresiva campaña publicitaria estructurada y definida para el sector pertinente se posicionará rápido en la mente de estos.

La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o servicio de su titular⁴³, este por ende presenta un especial poder de atracción si el mecanismo publicitario es efectivo; las marcas en su mayoría están diseñadas con la finalidad de indicar sus características y así vender dentro del mercado y posicionarse de una manera eficaz y positiva. El signo marcario influye en el consumidor dirigiendo su preferencia de compra resaltando los atributos dados a conocer mediante la publicidad, teniendo en cuenta que estamos ante una gama de calidades y precios.

No se trata que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las propiedades de los bienes identificados con signos marcarios, sino que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos al efecto, cuáles son esas propiedades⁴⁴. La marca permite que el titular efectúe publicidad para convencer a sus potenciales compradores que tiene características novedosas y que se atrevan a adquirirla.

1.6.4 Función condensadora del eventual goodwill o reputación

El prestigio o *goodwill*⁴⁵, es una de las funciones que más le interesa al titular de la marca, pues es la que le permite tener no solo el derecho sobre aquella, sino en cuanto a que corresponde a una calificación global que se da a la marca por la calidad del bien o servicio prestado. La importancia de la marca se pone de manifiesto, además, en el hecho de que en un momento en el que los productos ofrecidos en el mercado son con frecuencia homogéneos, el *goodwill* es el factor que decide la elección del consumidor.

La marca es el estandarte aglutinador de todo el buen hacer empresarial, tiene una función de atribuir *goodwill* o prestigio a través de la cual adquiere una determinada reputación o fama

producto que no necesariamente cumple con las características dadas a conocer, por el simple hecho de parecer atractivo ante la vista u oídos de los consumidores.

42 Mariola García Uceda, *Las claves de la publicidad* (Madrid: Esic editorial, 2002), 75. La publicidad como herramienta para dar a conocer las marcas en los mercados nacionales e internacionales, y así ganar prestigio.

43 Jorge Otamendi, *Derecho de marcas II* (Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2013), 11. Se busca que la marca sea aceptada dentro del público a quien va dirigida, la publicidad ira encaminada bajo estos parámetros.

44 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 55. Con la publicidad se busca que la marca se desarrolle y expanda dentro del mercado.

45 “Good Will”, Enciclopedia Jurídica, acceso el 21 de febrero de 2021, <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/good-will/good-will.htm>. En el comercio exterior, expresión que significa literalmente buen nombre, el valor llave o clientela, acceso 21 de febrero de 2021, <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/good-will/good-will.htm>.

entre los consumidores. Se deriva la importancia del valor económico o patrimonial de la marca; cuando de la función condensadora del *goodwill* se habla, se está refiriendo a aquellos signos que reflejan sobre sí la alta calidad o buena reputación de los objetos identificados⁴⁶. Diversos factores positivos pueden contribuir a la gestación de esa imagen como, fundamentalmente, la calidad comprobada de los productos, los servicios ofertados, la fuerte publicidad efectuada en torno a la marca y el propio poder sugestivo del signo que la constituye.

La marca por regla general, simboliza el prestigio y la satisfacción que los consumidores han tenido por un producto en el mercado. Dicha función no es desempeñada igualmente por todas las marcas que subsisten en el mercado, esta buena fama no es alcanzada igualmente por todas las marcas, siendo esta la razón por la que algunos comerciantes tienden a aprovecharse de la fama de otras marcas, los ordenamientos jurídicos protegen el prestigio alcanzado en el mercado, con el fin de poner un alto al aprovechamiento indebido que hacen terceros de mala fe ocasionando prejuicios patrimoniales de gran tamaño.

La buena fama se gana con el día a día entre los consumidores, se considera algo intangible que está unido a las elecciones de aquellos, sobre todo cuando se deciden por determinados productos o servicios, lo que presupone la expectativa razonable que un producto o servicio sea adquirido nuevamente, la cual tiene su causa en el favor del público basado en anteriores experiencias satisfactorias⁴⁷, si un consumidor queda satisfecho con el producto o servicio volverá a comprarlo y en muchas ocasiones lo recomendará a su núcleo o le hará promoción en diferentes redes sociales como sucede en la actualidad.

1.6.5 Función indicadora del origen empresarial

El consumidor entiende que todos los productos fabricados o distribuidos bajo una misma marca provienen de la misma empresa, sin embargo, esto no significa precisamente que el consumidor conozca e identifique la empresa en sí misma, sino que saben que todos los productos distinguidos con ese signo tienen el mismo origen. El comprador supone que la misma marca está relacionada con un mismo origen empresarial, aun cuando esta marca esté bajo el uso de una licencia, se vincula a la misma empresa⁴⁸.

La función indicadora de la procedencia empresarial en los productos y servicios es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca⁴⁹. No es posible desconocer que típicamente el uso de las marcas ha interesado a los agentes económicos en la medida que a través de ellas se podía promocionar el propio origen empresarial de los productos marcados.

46 Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas* (Madrid: Reus, 2007), 22-23. Lo cierto que el empresario tendrá un primordial interés en que su marca goce de buena calidad siempre.

47 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 76.

48 Jorge Otamendi, *Derecho de marcas II* (Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2013), 8-9. La función indicadora del origen empresarial de las marcas garantiza que todo agente económico pueda asumir la existencia de un único origen de los mismos productos o servicios signados.

49 Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas*, 70. Sea cual fuere la situación, el consumidor asumirá que el origen empresarial siempre será el mismo aun cuando no pueda identificarlo en un primer momento.

Al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa que el producto o servicio proviene de una determinada empresa⁵⁰, de hecho, para el empresario, en algún momento, puede ser de vital importancia que el consumidor vincule al producto con su empresa; y que se sepa que hay una relación directa entre la marca y empresa, entendiéndose de alguna manera que el signo distintivo remite al empresario.

Esta función ha dado un giro diferente, en otros tiempos el consumidor daba gran relevancia a investigar, conocer y saber la procedencia del bien o servicio, conocer efectivamente de donde provenía⁵¹; hoy en día debido al giro que ha tenido el tráfico económico moderno dificultaría el utilizar el signo como referente directo de un origen empresarial, en una época en que el mercado era más reducido, siendo que en el mismo instituciones como el contrato de franquicia eran menos frecuentes.

En la actualidad, un consumidor podrá manifestar su preferencia hacia una marca en particular, incluso estar familiarizado con ella y con los productos o servicios que se pretenden distinguir y desconocer completamente el origen empresarial, no solo dejando de lado la identidad del empresario que coloca los productos o servicios en el mercado sino, incluso, confundiendo la misma. El consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo⁵².

La función indicadora del origen empresarial no ha devenido en decadencia, sino que ésta ha evolucionado, así por ejemplo, cuando un consumidor analiza las opciones con que cuenta al evaluar los productos o servicios marcados que pretende adquirir, asume que éstos tienen una misma procedencia, es decir que esta se ha ido adaptando a las condiciones actuales, se utilizan los signos distintivos, el origen empresarial entre otros, lo cual puede resultar importante, mas no necesario para que el consumidor efectúe su elección.

Ello se entiende en la medida que el referido agente económico puede asumir que todos los productos que en el mercado llevan la misma marca son generados, por lo menos en principio, por una fuente única, un mismo empresario que, aunque no identificado, es fácilmente determinable. Aunque el consumidor no conozca el nombre y el domicilio del titular de la marca, la marca garantiza a los consumidores que cuando adquieren productos dotados con una marca, obtendrán los productos que tiene idéntico origen empresarial⁵³.

Los productos o servicios son adquiridos a sabiendas que, en principio, tienen el mismo origen en tanto están distinguidos por la misma marca, lo que ya se constituye en una garantía; el origen empresarial no es determinado, pero es perfectamente determinable en la actualidad, aún en el caso en que concurren contratos de licencia o franquicia, que son tan famosos a nivel mundial en la actualidad.

50 *Ibíd.* Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas*, 70. Sea cual fuere la situación, el consumidor asumirá que el origen empresarial siempre será el mismo aun cuando no pueda identificarlo en un primer momento.

51 *Ibíd.* 71.

52 *Ibíd.* 71.

53 *Ibíd.* 71.

1.6.6 Función publicitaria

La función publicitaria o atractiva, se basa en la premisa que desde que el titular de la marca la coloca en determinado producto o servicio, en ese momento ya está haciendo publicidad⁵⁴; la cual, para ser eficaz, debe atraer la atención y, además, el cliente potencial debe recordarlo durante suficiente tiempo como para que las características excepcionales de un producto o de un servicio se mantengan presentes, de forma persuasiva, induciéndolo por último a comprar.

Aunque se desconozcan las cualidades y características del producto, la marca como tal las transmitirá a los consumidores como un medio de comunicación efectivo; la publicidad ha llegado a ser una verdadera competencia en la que los adversarios se esfuerzan por crear formas diferentes y atrayentes de comunicar informaciones a los clientes para influir en sus decisiones de compra. El signo servirá como mecanismo publicitario para llamar la atención del público consumidor, la creatividad publicitaria será parte primordial para generar ese vínculo entre marca, producto y clientela.

A través de esta función el titular de la marca utiliza el signo para entrar y permanecer en el mercado⁵⁵; la posibilidad de que los elementos de una buena publicidad sean imitados o copiados por otros es muy común en un mundo donde se tiene acceso a información en milésimas de segundos por medio de los buscadores de internet, donde se pueden reproducir anuncios, lemas, símbolos, diseños, entre otros. De ahí que las empresas tengan que saber cuáles son los diversos derechos de propiedad intelectual que pueden entrar en juego cuando se crea una publicidad o cuando se lleva a cabo una campaña publicitaria.

La repetición del signo en los medios publicitarios tanto tradicionales como radio, televisión, televisión por cable, etc., como en los medios novedosos a través del internet, plataformas digitales, buscadores globales, entre otros, conlleva al éxito de la publicidad y la creatividad. Los progresos tecnológicos, así como Internet, han facilitado la generalización de nuevas técnicas de comercialización. La publicidad es un medio poderoso de ejercer influencia, pero puede ser utilizada abusivamente por competidores inescrupulosos que copian ideas de otros y las calcan para confundir al consumidor y atraer su atención.

La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o servicio y su titular⁵⁶, de ahí que en muchos países las prácticas publicitarias estén muy reglamentadas con el fin de proteger el derecho marcario que posee el titular de la marca. Es por medio de esta que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor⁵⁷. Cuando una empresa emprende una campaña publicitaria, debe velar por que se respeten las leyes y los reglamentos pertinentes.

54 Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas* (Madrid: Reus, 2007), 18. Se reconoce al titular como el único que está autorizado para hacer publicidad con la marca inscrita, o con quienes posea contratos y se les haya facultado.

55 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 127. La simple repetición de la marca en diferentes medios publicitarios convierte a la marca en un estímulo frente a los consumidores.

56 Jorge Otamendi, *Derecho de marcas II* (Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2013), 11. Sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad.

57 *Ibíd.* 12.

Organizar una buena campaña publicitaria requiere a menudo de mucho tiempo y dinero, los competidores pueden intentar copiar y explotar sin pago alguno la idea innovadora de una empresa, así como sus competencias y sus esfuerzos. Se atribuye a esta función una característica importante, reforzándose el poder de la exclusión del titular de la marca, sea ante indebidos aprovechamientos de la imagen o ante actos que puedan disminuir su fuerza publicitaria⁵⁸. Así pues, las empresas tienen que elaborar estrategias apropiadas para proteger sus creaciones mediante los instrumentos jurídicos que el sistema de propiedad intelectual pone a su disposición.

1.7 Tipos de marcas

En el derecho marcario se distinguen varios tipos o categorías de marcas reconocidas en la doctrina, aceptadas por las legislaciones y jurisprudencia, estas sirven para atribuir determinados derechos y obligaciones a quienes realizan actos a través de las marcas registradas. Dentro de estas encontramos las marcas nominativas, innominadas, mixtas, tridimensionales; en los últimos años se han desarrollado potencialmente las marcas sonoras y olfativas.

1.7.1 Nominativas

Son aquellas que se registran para identificar un producto o servicio a través de un conjunto de letras que forman una palabra la cual se distingue fonéticamente de otras que pueden ser de su misma clase o especie; estas pueden formarse con letras, palabras, signos, números, por ejemplo. Pueden ser carentes de significado propio o pueden tener un significado en el lenguaje común, las denominaciones carentes de significado propio constituyen las marcas denominativas caprichosas o de fantasía⁵⁹.

Diferencian por sí solas los productos o servicios de otros que estén en el mercado con las mismas características, un ejemplo de este tipo es Pollo Campero y su diseño, en El Salvador y otros países de la región es muy conocida y se diferencia de Pollo Campestre, aunque posean elementos comunes; la primera de la segunda tiene un mejor posicionamiento en el mercado.

Protegen el nombre de un producto o servicio, su voz fonética o su pronunciación. Se conforman por elementos literales, así como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño; algunas veces se registran reservándose el uso en cualquier tipo o tamaño de letra; es decir que no importa el tipo de letra con el que escriba, ni el tamaño, o sus colores.

1.7.2 Innominadas

Son aquellas integradas únicamente por una figura o un signo visual que se registran por la capacidad de que sean reconocidas visualmente, por ello, se constituyen a partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letras, palabras o números consistentes en símbolos, figuras o logotipos que permiten identificar la marca con un signo distintivo.

Integradas únicamente por una figura o un signo visual. Se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto

58 Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas* (Madrid: Reus, 2007), 19. La marca por si sola debe tener un atractivo que haga más fácil la publicidad que se va emplear sobre los productos o servicios que va amparar.

59 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 293.

en la gráfica, así, podría por ejemplo el logotipo de la marca Toyota que lleva un concepto directamente vinculado⁶⁰ con el producto que respalda.

1.7.3 Mixtas

Las compuestas tanto de elementos verbales como por elementos gráficos, es decir una palabra que puede ser identificada fonéticamente, así como un signo distintivo que puede ser identificado visualmente, por medio de colores, líneas, tipos de letra, tamaños específicos. Pueden conformarse por un sinfín de denominaciones, diseños, formas; combinan en un solo signo elementos denominativos y figurativos⁶¹.

Dentro de estas se pueden mencionar Puma que es una marca de ropa deportiva con la figura del animal al que hace alusión; Apple por ser una marca de origen americano y el diseño de la manzana con una mordida, es una marca mundialmente famosa que no hace referencia a productos comestibles sino a productos tecnológicos.

1.7.4 Colectivas

Es aquella que tiene las mismas características que las marcas nominadas e innominadas, sin embargo, es registrada por sociedades de productores o fabricantes; su función calificadora de la calidad es de suma importancia, se enfocan no al empresario individual sino a un colectivo que respeta determinadas condiciones o parámetros de calidad⁶². Muchas veces este tipo de marca sirve para diferenciar ciertos productos por zona geográfica o por origen, sin que la misma se confunda con la denominación de origen⁶³.

Las marcas colectivas de bienes o servicios indican un origen comercial, así como lo hace una marca ordinaria, pero se diferencia que la marca colectiva indica el origen en el grupo asociativo. Ningún individuo es titular de la marca, sino que la misma pertenece a la colectividad. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador reconoce la Marca Colectiva en el artículo 2 Inciso 7º como: “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.”

En El Salvador en el año 2017 se lanzó la Marca colectiva: “San Vicente Ruta de La Cumbia”, organizado por el comité “Un Pueblo, Un Producto” de dicho municipio. El logo de la marca colectiva cuenta con la representación gráfica del volcán Chinchontepec, la emblemática Torre ubicada en el Parque Central y las notas musicales de la inconfundible cumbia vicentina⁶⁴.

60 “Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 30 de mayo de 2021, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf.

61 *Ibid.*

62 Beatriz Bugallo Montaña, *Propiedad Intelectual* (Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2006), 159.

63 "Denominaciones de origen famosas", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 3 de marzo de 2021, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0009.html. La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción.

64“Mensaje del Jefe Representante”, Japan International Cooperation Agency, acceso el 31 de marzo de 2021. <https://www.jica.go.jp/elsalvador/espanol/office/about/message.html>. Dicho proyecto se llevó a cabo con la ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), de acuerdo con su misión de Desarrollo Inclusivo y Dinámico, asiste y apoya a los países en vías de desarrollo.

1.7.5 Tridimensionales

Son las representadas como el nombre lo indica en tres dimensiones, pudiendo estar representadas por medio de envoltorios, empaques, envases, contenedores, forma o presentación de los productos en sus tres dimensiones: alto, ancho y fondo. Deben estar desprovistas de palabras o dibujos sin denominación ni diseño. Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques. Al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto, se debe demostrar al momento de buscar su inscripción la distintividad de sus dimensiones⁶⁵.

La botella de vidrio de la gaseosa carbonatada Coca Cola es un clásico ejemplo de una marca tridimensional; también a manera de ejemplo se cita el envoltorio del chocolate Kiss de la empresa Hershey's revestido de un papel plateado con un papel que sobresale del diseño; por lo general las marcas famosas y notorias se esmeran en registrar marcas tridimensionales para proteger las marcas en que se han invertido grandes cantidades de dinero.

1.7.6 Olfativas

Una marca olfativa⁶⁶, también conocida como odotipo⁶⁷, es el uso de un olor, fragancia y aroma como rasgo distintivo y exclusivo de una marca, los olores pueden ser registrados como marca al ser un aroma tan característico, que represente el producto, y, además, debe demostrar que el aroma no es el producto mismo (como en el caso de los perfumes), sino únicamente su signo; es la identidad olfativa de una marca y funciona para el olfato como un logotipo para la vista.

En México se han registrado varias marcas de este tipo siendo una de ellas una pintura con olor bambú, este tipo de marcas está cobrando auge en los últimos años, siendo México y Estados Unidos los países que llevan la delantera en la región al otorgar certificados de este tipo a sus titulares.

1.8 Sistemas de adquisición de los derechos

Existen sistemas encaminados a determinar cuándo se adquiere el derecho sobre una marca, inclinados a que este se adquiere al momento del registro, otros mediante su uso y algunos hacen un híbrido entre ambos sistemas.

65 La importancia y conveniencia a la protección de las marcas tridimensionales, por ello las primeras en adquirir esta importancia y que lograron reconocerse como tal, fue la forma del producto o envase, ejemplo de ello la botella de Coca Cola.

66 "PLAY-DOH PRIMERA MARCA OLFATIVA EN MÉXICO", AS News, acceso el 3 de marzo de 2021, <https://www.asnews.mx/noticias/play-doh-primera-marca-olfativa-en-mexico>. El Instituto Mexicano de la propiedad industrial (IMPI) registró el peculiar aroma de la plastilina Play-Doh cómo la primera "marca olfativa" del país; con este registro, la famosa marca obtiene uno de los primeros títulos a marcas no tradicionales.

67 "Seña de identidad de carácter olfativo de un lugar, un establecimiento comercial, etc. que lo diferencia de los demás". "Diccionario de neologismos del español actual", NEOMA, acceso el 20 de febrero de 2021. <https://www.um.es/neologismos/index.php/v/neologismo/4908/odotipo>.

1.8.1 Sistema atributivo

Sistema de carácter estrictamente formalista, no permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de la marca con anterioridad a su registro por otro, es decir, se adquiere la propiedad de una marca quien primero la registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno⁶⁸. El derecho se adquiere por el registro, de manera que solo en ese momento se constituye el derecho y se le atribuye su propiedad a determinado titular.

El registro o depósito en la oficina correspondiente –Registro de la Propiedad Intelectual en el caso nuestro- es el que fija el punto de partida del derecho sobre una marca, si alguien utiliza la marca antes de depositarla, no existen derechos de ninguna especie sobre la marca sino hay registro⁶⁹, quien primero solicita es quien gozará de los derechos que ampara la ley. El depósito no entraña ningún efecto de carácter retroactivo, y frente a este sistema aparece el de la inscripción registral, principio que se ha ido imponiendo de forma gradual; según el cual, el nacimiento del derecho sobre la marca tendrá lugar mediante su inscripción en el registro; a través de ella el titular adquiere un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, que impediría su uso por terceros no autorizados.

El nacimiento de la marca se produce mediante la inscripción en el registro con independencia de su uso y de si éste es o no notorio, siendo a partir del registro en que se fija el punto de partida del derecho, si alguien hace uso de la marca sin contar con el registro, este no se vuelve retroactivo⁷⁰; la inscripción genera el derecho de exclusividad sobre la marca.

Este sistema atributivo o constitutivo, es el sistema que en la actualidad es usado por la mayoría de las legislaciones hispanoamericanas, regulado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Título II Marcas, Capítulo I Marcas en general, Adquisición sobre el Derecho de la Marca⁷¹, regulado específicamente en el artículo 5.- “La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley. Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes de registro de una marca serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud”⁷².

Asimismo, la normativa en cita, establece que la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada, sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula dicha ley. Es decir que no se recibirá protección fuera de estos supuestos: que no se haya sido registrado y que aun siéndolo, se deben utilizar dentro del comercio.

Se protege al titular de una marca inscrita en un país extranjero, quien gozará de los derechos y de las garantías que la referida ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos.

68 Justo Nava Negrete, *Derecho de las marcas* (México D.F.: Editorial Porrúa, 1985), 412. La única manera que el titular de una marca este legitimado a prohibir el uso de una marca, es que tenga su derecho inscrito.

69 José Carlos Tinoco Soares, *Tratado de propiedad industrial de las Américas: marcas y congéneres* (Buenos Aires: Lexis Nexis S.A., 2006), 726. Cuando rige este principio el uso anterior del signo en el mercado no tiene relevancia.

70 Nava Negrete, *Derecho de las marcas*, 412. La inscripción en el registro tiene carácter constitutivo y supone que se genere el derecho exclusivo sobre la marca.

71 La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos adopta el sistema atributivo también conocido como constitutivo.

72 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 5.

Será potestativo emplear una marca para comercializar un producto o servicio, así como registrar la marca que se emplee en el comercio.

Este sistema no es aceptado de manera universal, se critica que muchas veces las marcas son registradas, pero no usadas, en algunos casos se registran únicamente como estrategia de competencia desleal, limitando el derecho de las personas a usarla efectivamente; para bloquear a los competidores o potenciales competidores que en un futuro quieran registrar una marca idéntica o similar.

1.8.2 Sistema constitutivo

Es el sistema más antiguo y el que regía en todos los países, la propiedad de la marca se adquiere por quien primero la usa y no quien la registra⁷³, el derecho se adquiere por el uso, pero puede establecerse la obligación de depositar o de registrar sólo como un requisito para establecer una presunción de propiedad del titular, no para reconocer la existencia misma del derecho, es decir, quien primero ha ofertado los productos o servicios en el mercado distinguiéndolos con una marca.

El registro cumpliría una función meramente informativa o de publicidad a manera de inscripciones, de conformidad con este sistema; el derecho que un titular tiene sobre una marca es un derecho de propiedad natural, porque esa marca es una creación del ser humano y el legislador únicamente le da seguridad jurídica, cuando establece la propiedad de aquella.

Se le denomina sistema basado en la prioridad de uso, en este orden de ideas, usar una marca de forma continua, el titular asegura su posesión, de tal manera, que la persona que primero haga uso de la marca, tiene el derecho de reivindicar el derecho de uso sobre aquella, frente a cualquier otra persona que pretenda usar la marca sin autorización de aquel.

Este sistema es el que rige el registro de marcas en Estados Unidos, y el cual es regulado por una Ley Federal vigente desde 1946⁷⁴, la mayoría de las solicitudes de marcas de fábrica se basan en el uso, es decir, una marca que se haya utilizado para un producto o servicio, su protección se obtiene mediante el uso y no mediante el registro, el cual puede ser posterior al uso. Una marca registrada o no registrada puede estar protegida debido al uso anterior en el comercio de los Estados Unidos (ley común). La ley de marcas comerciales se basa en los principios de Common Law⁷⁵.

73 Nava Negrete, *Derecho de las marcas*, 410.

74 “La Ley Lanham, conocida como Ley de Marcas Comerciales, es el estatuto federal que rige las marcas comerciales, las marcas de servicio y la competencia desleal. Esta Ley fue aprobada por el Congreso el 5 de julio de 1946 y promulgada por el presidente Harry Truman. La Ley entró en vigor el 5 de julio de 1947, acceso el 7 de febrero de 2021”. “Marcas registradas y la ley Lanham (Lanham trademark act)”, BaseLegal.org, acceso el 5 de marzo de 2021, <https://baselegal.org/ley-lanham-trademarks-act/>.

75 “El Common Law es el Derecho común o Derecho consuetudinario vigente en la mayoría de los países de tradición anglosajona.

En sentido estricto podemos decir que es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda (1066). Se llamó common (común) porque pasó a ser el Derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del Rey, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. En un sentido más amplio se habla de Common Law para referirse a aquel sistema legal basado, primordialmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales, en contraste con los sistemas de Derecho civil, como el nuestro, donde la principal fuente de Derecho es la Ley”. “Qué es el Common Law”, Eurojuris España, acceso el 7 de febrero de 2021, <https://www.asociacion-eurojuris.es/definicion-common-law/>.

En los Estados Unidos de América prevalece el Common Law, este sistema se fundamenta en que las decisiones judiciales tienen fuerza de ley dentro de la jurisdicción pertinente; esta tradición viene del derecho británico, hacer referencia a la jurisprudencia es una parte esencial del ejercicio judicial estadounidense; los tribunales inferiores deben acatar las decisiones de tribunales superiores, y un tribunal debe acatar sus propias decisiones anteriores, a no ser que exista una razón convincente que indique lo contrario.

En derecho de marcas, se puede presentar una solicitud conforme al uso, la cual debe incluir una declaración jurada en la que se haga constar el uso de la marca en el comercio, debiendo mencionar la fecha del primer uso en cualquier lugar y la fecha del primer uso en el comercio. Si la marca no ha sido usada, pero tiene la finalidad de hacerlo en el futuro, se presenta una solicitud de intención de uso para el registro de la marca; siendo esta modalidad una característica novedosa en este sistema, que no se encuentra en otros ordenamientos jurídicos.

Tanto las marcas registradas en el plano federal como las que lo son bajo el Common Law son susceptibles de protección en virtud de la Ley Lanham; sin embargo, el registro federal presenta algunas ventajas, pues por ejemplo en una demanda por infracción de marca considera como prueba la existencia de una marca protegible, lo que favorece a quien registró la marca.

Se puede interpretar este derecho, como un medio originario de adquirir la propiedad, dentro del cual algunos bienes entran en la propiedad de las personas, por la posesión continuada que se tenga de ese bien, así se hace referencia al denominado principio de prioridad en el uso, que es aquél según el cual el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el tráfico jurídico-económico; así, el derecho de marca pertenece a quién la usa por primera vez para designar sus productos o servicios.

1.8.3 Sistema mixto

En este sistema, el derecho sobre la marca que adquiere el titular de un registro no queda consolidado, hasta que ha transcurrido el plazo para solicitar su registro formalmente⁷⁶ el cual es establecido o determinado por la legislación que se trate depende del país así por ejemplo en la Ley de Marcas de Honduras relacionado a este punto se establece que el uso de la marca inicia “cuando los productos o servicios que con ellas se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado nacional”⁷⁷, es decir no hay un plazo determinado que pueda computarse, al iniciar el proceso de inscripción de la marca se debe probar su uso con documentos fehacientes que amparen efectivamente que la marca ha sido usada por la persona que pretende su registro.

Ninguna solicitud de registro puede ser rechazada sin darle al solicitante la oportunidad de presentar su caso y proporcionar evidencia del uso de la marca, los documentos necesarios para probar el uso podrían ser por ejemplo facturas comerciales o facturas almacenamiento, empaques, etiquetas de cajas con la marca en uso, folletos, publicidad en prensa escrita, radio, televisión, internet; contratos de suministros, registros relacionados con el pago de impuestos, no hay una lista definitiva provista las legislaciones, esta prueba quedará a discreción del registrador aceptarla

⁷⁶ Nava Negrete, *Derecho de las marcas*, 410.

⁷⁷ Ley de Propiedad Industrial (Honduras: Corte Suprema de Justicia, 1999) Artículo 81.

o rechazarla, valorando la pertinencia de la misma y el tipo de productos o servicios que ampare la marca que se solicita el registro.

Por lo tanto, este sistema hace alusión a su nombre ya que está compuesto de cierta mixtura pues al concederse el registro dan un plazo determinado en el que este solo tiene efecto declarativo pero una vez transcurrido el mismo alcanza el efecto atributivo. Durante este plazo cualquier persona que crea tener mejor derecho, puede oponerse al registro siempre y cuando demuestre con pruebas idóneas que usaba la marca⁷⁸, se conjugaban principios como los de inscripción registral con el de la prioridad en el uso.

En efecto, el derecho exclusivo sobre la marca se confería en virtud de la inscripción del signo del registro que debía consolidarse mediante su utilización ininterrumpida dentro de un plazo de establecido previamente en el cual podía ser de seis meses como mínimo no estableciéndose plazo máximo, el usuario no titular de la misma no quedaba desamparado sino que se le atribuía un derecho de alcance limitado, por cuanto se le permitía impugnar la marca confundible con aquella que se venía utilizando mediante el correspondiente proceso.

En la legislación salvadoreña antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, este tipo de procesos se tramitaban por dos vías, la primera por la vía contencioso administrativo, cuando se hacía uso de los recursos administrativos y la segunda por la vía del Juicio Ordinario de conformidad a lo regulado en la Ley de Procedimientos Mercantiles⁷⁹ (derogada) y supletoriamente por el Código de Procedimientos Civiles⁸⁰(derogado). En la actualidad este tipo de acciones se ventilan mediante el proceso común⁸¹ declarativo regulado en el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles.

1.8.4 Sistema Salvadoreño

En El Salvador, el sistema de adquisición del derecho marcario es, en principio, atributivo. Así lo establece el Artículo 5 de la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, cuando clara y literalmente establece: “La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo, se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley”. No obstante, lo anterior, es necesario aclarar que, a raíz de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (DR-CAFTA)⁸², el sistema de derecho marcario Salvadoreño se ha vuelto, en el fondo, de carácter mixto, por cuanto una de las reformas a raíz del referido tratado constituye la posibilidad de cancelar marcas por falta de uso, de manera tal que se puede afirmar que el derecho de adquisición del derecho sigue siendo atributivo, pero por el contrario, el sistema se vuelve mixto cuando el derecho previamente adquirido, se pierde como

78 *Ibíd.* 413. En este plazo se consolidaba la marca registrada, siempre que ésta fuese usada por el titular que la inscribió.

79 El Código de Procedimientos Mercantiles es derogado al entrar en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, este regulaba en el artículo 120 “que en todo lo que no estuviera previsto expresamente en esta ley y el Código de Comercio, se aplicaran las normas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles”.

80 El Juicio Civil Ordinario y sus trámites estaba regulado en el Título II, Capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles, artículos 514 en adelante.

81 Se tramitan de conformidad a lo que regulan los artículos 240 y 276 y siguientes de este cuerpo normativo.

82 Decreto Legislativo, *ratificación de Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos*, Referencia: No. 555 (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 2005).

consecuencia de una cancelación por falta de uso, es decir, el sistema es atributivo en la adquisición, y mixto en la pérdida del derecho.

Esta figura jurídica, a pesar de no ser nueva, sí lo es para la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que extrañamente incorporó a su texto una estipulación que no es clara dentro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (DR-CAFTA). En efecto, en ninguna disposición del Tratado se establece la posibilidad de interponer acciones de cancelación por falta de uso, solamente el artículo 15.2, numeral 6, literal c) hace una mínima referencia al respecto, cuando dispone de forma general a la “oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar la anulación de una marca después que la misma haya sido registrada”.

1.8.5 El Registro Público

El derecho intelectual en muchos casos sólo adquiere su plenitud y la consiguiente pretensión a la protección más amplia, tras el cumplimiento de una formalidad administrativa, cual es la inscripción *ad hoc*; mientras no se presenta la solicitud de inscripción en el Registro.⁸³

El Centro Nacional de Registros⁸⁴ está formado por cinco registros independientes entre sí, siendo uno de ellos el Registro de la Propiedad Intelectual⁸⁵, este es la autoridad competente de administrar el sistema de propiedad intelectual en El Salvador, asegurando estos derechos a través del otorgamiento de títulos debidamente inscritos. Asimismo, es el ente encargado de promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y protección de la propiedad intelectual.

Colabora representando al país en la negociación de tratados y convenios vinculados a la propiedad intelectual, con especial decisión de defender los intereses nacionales; promueve la actividad inventiva, la cooperación internacional e interinstitucional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

En el caso específico de las marcas, otorga los certificados correspondientes al finalizar el trámite de inscripción o renovación, según el caso, se encarga de verificar que las personas que inicien el trámite de inscripción de una marca cumplan con los requisitos que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir reúna los requisitos de novedad y especialidad, en donde el primero consiste que no podrá registrarse o utilizarse como marca, ni como elemento de la misma los distintivos registrados o en trámite de registro por otras personas, y el segundo, que los signos, palabras o combinaciones de palabras usadas como marcas deben ser capaces de determinar claramente los productos, mercancías o servicios a los que se aplica de otros de la misma clase, es decir que la marca se registra si es capaz de distinguir los productos específicos en la solicitud de registro.

83 José Luis Lacruz Berdejo, Isaac Tena Piazuelo y Agustín Luna Serrano, *Elementos del derecho civil* (Barcelona: Dykinson, 2006), 344. Se expone la relación de protección legal de las marcas y su inscripción en el registro público correspondiente.

84 “Historia de la creación del CNR”, Centro Nacional de Registros, acceso el 9 de octubre de 2020, <https://www.cnr.gob.sv/historia-de-la-creacion-del-cnr/>.

85 “Introducción al Registro de la Propiedad Intelectual”, Centro Nacional de Registros, acceso el 9 de octubre de 2020, <https://www.cnr.gob.sv/introduccion-registro-de-la-propiedad-intelectual/>.

1.9 Principio de Prioridad

Regulado en el Título II Marcas, Capítulo I Marcas en General, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, el principio de prioridad establece que, con base a la fecha de una primera solicitud de registro en uno de los Estados contratantes, el solicitante dispone de un periodo para solicitar protección en otros Estados contratantes mediante solicitudes posteriores en las que se invocará la prioridad de la primera solicitud.

“La persona que haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado Signatario del Convenio de París o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos, a las personas de nacionalidad salvadoreña, o que tenga su domicilio o establecimiento real o efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en El Salvador, una o más solicitudes de registro para la misma marca, con respecto a los mismos productos o servicios.”⁸⁶

El principio de prioridad podrá ejercerse durante seis meses, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. La solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el principio en comento, no será denegada, revocada ni anulada, por actos realizados, por el propio solicitante o un tercero, durante la vigencia del principio de prioridad. Tales actos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso, y el principio de inscripción registral. El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme al cual, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.⁸⁷

El principio de prioridad proporciona a todo aquel que ha presentado una primera solicitud de marca, patente o un modelo de utilidad en un país en el que el Convenio esté en vigor, el derecho a esperar durante un periodo de no más de doce meses hasta que presenta solicitudes para la misma invención en otros países⁸⁸.

El efecto que produce es que todas las solicitudes posteriores se consideran como depositadas en la fecha de la primera, es decir, tendrán prioridad sobre las solicitudes presentadas por otros para la misma invención en el período intermedio entre la fecha del primer depósito y las fechas posteriores de presentación en las distintas oficinas nacionales. La principal ventaja que presenta la aplicación de este principio, es que permite al solicitante disponer de un plazo para

86 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 6.

87 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 24. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro.

88 Alberto Esteban Martínez, “El Derecho de Prioridad en la Inscripción de Marcas”, *Revista Cijul*, N° 102 (2013): 4, [https://www.El_derecho_de_prioridad_en_la_inscripcion_de_marcas\(3\).pdf](https://www.El_derecho_de_prioridad_en_la_inscripcion_de_marcas(3).pdf). El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

decidir en qué países desea solicitar protección sin necesidad de presentar todas las solicitudes al mismo tiempo.

Asimismo, se regula en el referido artículo que “El derecho de prioridad se invocará, mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud del registro o dentro de un plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. A la solicitud deberá adjuntarse, dentro de los tres meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria certificada por la oficina de propiedad industrial, que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará exento de toda legalización y se le anexará la traducción simple, en caso necesario”.⁸⁹

Los plazos del derecho de prioridad son diferentes para marcas, invenciones y creaciones de forma, para el caso de marcas el periodo es de 6 meses; patentes, diseños y modelos de utilidad el plazo es de 12 meses. Transcurridos estos plazos desde la solicitud inicial, la prioridad se pierde irremediamente. En el caso de invenciones la fecha del primer depósito es la que se tendrá en cuenta para delimitar el Estado de la Técnica anterior cuando se realice el examen sustantivo de la solicitud.

Es importante señalar que el solicitante de cualquier solicitud tiene el derecho de reivindicar la prioridad de la primera solicitud antes de la fecha de presentación de las solicitudes posteriores; sino se cumple con este requisito se podría invalidar la reivindicación de prioridad incluso cuando el derecho de reivindicar la prioridad sea asignado más tarde al solicitante de las solicitudes posteriores.

1.10 Cotitularidad

La cotitularidad del derecho de marca hace referencia al supuesto que la marca puede pertenecer a varias personas, esta cotitularidad puede ser originaria, que es cuando varias personas han solicitado la marca de manera conjunta; o puede ser derivada, que sería el caso en que adquieren la titularidad por herencia o por transmisión onerosa o gratuita⁹⁰. Se rigen por el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual regula las normas cuando no hubiese acuerdos relacionados al uso y disposición de la marca inscrita.

Los titulares de la marca deben actuar en forma conjunta para otorgar licencias⁹¹, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en la ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario. En cuanto a las facultades que tiene cada uno de los copropietarios, el mismo artículo 7, establece que, a falta de disposición en contrario, cada uno de los titulares puede usar la marca, presentar oposiciones administrativas e iniciar acciones en defensa de la marca.

89 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 6.

90 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 528. Las formas de adquirir el derecho sobre una marca, nos remiten al derecho civil.

91 Sergio Le Pera, *Cuestiones de Derecho Comercial Moderno* (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1974), 319. Donde se concede un derecho, exclusivo o no, para la importación, fraccionamiento, empaque, embotellamiento, comercialización, distribución o venta de ciertos productos, a lo cual acompaña casi siempre el derecho de uso sobre las marcas u otros signos distintivos del productor o fabricante.

Dentro de estos supuestos están: “a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud en trámite, debe hacerse en común”⁹², se requiere de la firma de los titulares para introducir una modificación a la solicitud, el mismo supuesto aplica para desistir del trámite, cuando no se quiera continuar con el proceso de inscripción. Si se modifica la solicitud o desiste de ella, todos los presentantes deben estar de acuerdo, esto para no afectar los derechos que hayan de otorgarse posteriormente.

La comunidad sobre el derecho de la marca, según la doctrina acarrea el problema de determinar en qué proporción participan los cotitulares de la comunidad⁹³, “b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo que es objeto de la solicitud o del registro, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten o usen el signo, ni hayan concedido una licencia de uso del mismo; en defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente”⁹⁴, se debe determinar la cuota que a cada uno va a corresponder en la comunidad, como será cancelada, forma y tiempo.

Por ser un derecho autónomo, cada titular marcario puede ceder su porción siguiendo las reglas específicas de la LMOSED y supletoriamente las que contiene el Código Civil en lo relativo a la cesión, venta o donación, entre otros; así el literal c) regula “La transferencia de la solicitud o del registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho de tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su cuota.”⁹⁵

El uso simultáneo e independiente de la marca por los partícipes o cotitulares es, en cambio, problemático, el uso simultáneo e incontrolado de la marca común podría desembocar en situaciones que comprometieran las funciones de la marca. Regulado en el literal d) “Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia exclusiva de uso del signo distintivo que es objeto de la solicitud o del registro, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de uso del mismo; en defecto de acuerdo la compensación será fijada por el tribunal competente.”⁹⁶

El otorgamiento de licencias⁹⁷ a terceros debe cumplir los requisitos exigidos por el titular de la marca, esto encaminado a no perder la calidad a mantener uniforme los productos o servicios que se ofrecen. Esto con el fin de no poner en riesgo la función indicadora de la calidad; que es lo que se busca, que los consumidores siempre reciban la misma calidad por la que pagan.

Como se mencionó, al otorgar una licencia se busca que los consumidores reciban la misma calidad, por esta razón se incorpora el literal e) “Una licencia exclusiva de explotación o de uso sólo puede concederse de común acuerdo”⁹⁸, es indispensable que el uso de la marca se reglamente

92 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 7.

93 Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas*, 529.

94 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 7.

95 *Ibid.*

96 *Ibid.*

97 Sergio Le Pera, *Cuestiones de Derecho Comercial Moderno* (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1974), 320. Estos convenios suelen denominarse licencias comerciales, concesiones, distribución o agencia.

98 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 7.

cuidadosamente, plasmando todas las exigencias que conlleva la comercialización del producto o servicio, esto para no defraudar al público consumidor.

Al tomar decisiones sensibles para el uso del derecho marcario la ley exige que se haga de común acuerdo, si se limita o cancela voluntariamente total o parcialmente la marca, según lo que establece el literal f), para no perjudicar al titular que esté sacando provecho de la marca, que la esté usando efectivamente y tenga un espacio ganado dentro del mercado, ya diferenciado su producto o servicio de otros competidores.

Cualquier cotitular puede notificar a los demás que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o del registro, quedando liberado de toda obligación frente a los demás a partir de la marginación del abandono en el registro correspondiente o, tratándose de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro; la cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes en proporción a sus respectivos derechos en la solicitud o en el registro; y cualquier cotitular puede iniciar las acciones que correspondan en caso de infracción del derecho. Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo que no estuviese previsto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

1.11 Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas

Dentro de las prohibiciones a los registros marcarios, se encuentran las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y marcas inadmisibles por derechos de terceros; las cuales van encaminadas a proteger a la colectividad en general y a los titulares de las marcas de manera específica; según la doctrina acarrear nulidades tanto relativas como absolutas, siendo esta figura propia del derecho privado, pero debido a su finalidad y naturaleza resulta aplicable al tema de marcas.⁹⁹

Por ser parte de una ley marco, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su redacción coincide en la mayoría de legislaciones de la región, las cuales refieren a las condiciones intrínsecas de registrabilidad del signo, encaminadas a la aptitud marcaria y a la distintividad; las que prohíben signos engañosos; ilícitos, entendidos como aquellos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público, o a las buenas costumbres.

La idea radica en que las marcas que están en el mercado compitan en igualdad de condiciones, las formas usuales darían ventaja a quien las hubiera inscrito a) que consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate; aplica a los signos constituidos por formas tridimensionales, es decir, los que contienen volumen, pueden versar sobre la forma misma del producto o sobre su envase; para ser distintivo y poder optar a un registro, se debe acompañar de elementos novedosos, como denominaciones o gráficos¹⁰⁰.

La norma prohíbe el registro de los signos descriptivos, entendidos como aquellos que describen una característica del producto o servicio que pretende distinguirse con la marca. En la

99 Alberto Tamayo Lombana, *Manual de obligaciones* (Bogotá: Temis, 1994), 233. El criterio de la distinción entre nulidad absoluta o relativa reside en la importancia de la norma violada. Si es de interés general o interés particular.

100 Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial III* (Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006), 31. La forma usual es la que comúnmente es utilizada en el mercado por los diferentes empresarios para la presentación de sus productos.

medida que el signo consista en la descripción de un atributo del producto, carece de la capacidad de individualizarlo. Se enfoca en que no se transmita a los consumidores las características propiedad del producto o servicio, refiriéndose a las características o cualidades esenciales de estos.

La genericidad en materia marcaria se predica teniendo como punto de referencia el producto o servicio del que se trate, para el caso de la marca Apple la cual entra en la categoría de famosa, su traducción al idioma castellano es “manzana” pero distingue productos informáticos, específicamente computadoras, teléfonos celulares, tablet, y todo tipo de accesorios tecnológicos; dicha palabra no podría ser registrada para amparar manzanas, por ejemplo.

El registro de marca siempre busca defender los derechos del consumidor y evitar, en la medida de lo posible, que los confundan con productos o servicios que indiquen falsa procedencia. Al igual que se puede utilizar un nombre comercial que pertenece a otra empresa y obtener beneficios de su reputación, tampoco es permitido engañar directamente con una marca a los consumidores. Los casos más evidentes en los que puede haber mala fe e intención de confusión son los relativos a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto.

El artículo en mención también regula la prohibición de registrar como marca una designación, que en el lenguaje común del país que se trate sea destinada para hacer referencia a un producto o servicio. La indicación puede tener su origen en la usanza¹⁰¹ del país o pertenecer a otro idioma o inclusive haber tenido carácter distintivo del producto en un comienzo, pero por virtud de ese proceso de generalización ha entrado a formar parte del idioma.

Los colores aislados tampoco pueden ser inscritos como marcas. Es de notar que los colores primarios son limitados, sus matices pueden ser ilimitados, pero registrar un color simplemente como marca no se cumpliría con la distintividad requerida. Otorgar registrabilidad implicaría otorgar una ventaja excesiva que afectaría la libre competencia.

Las tendencias marcarias, en los últimos años han dado giros inesperados siendo en cierta medida concebible que un color pueda registrarse. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el registro de un color como marca es en cierta forma excepcional¹⁰². En primer lugar, porque el derecho de exclusiva que confiere la marca a su titular impedirá a terceros su utilización en el mercado para los mismos productos y servicios, lo que podría ser altamente perjudicial para el resto de competidores. Asimismo, será necesario acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que designa.

101 *Ibíd.* 45. El signo en virtud de su uso generalizado por el público y a través de un proceso más o menos lento, se convierte en la designación común del producto o servicio que ha venido identificando

102 “Uno de los reconocimientos más recientes de marca cromática ha sido protagonizado por Christian Louboutin, quien consiguió en 2008 registrar una de estas marcas en EEUU mediante la designación de una concreta tonalidad de rojo aplicada a la suela de zapatos de mujer, identificándola con la siguiente descripción: La marca consiste en el color rojo (código Pantone n. 18.1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca)”. “¿Puede un color funcionar como marca?”, Garrigues Opina, acceso el 11 de marzo de 2021, https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/puede-un-color-funcionar-como-marca.

Por lo general, las palabras o símbolos que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión no se pueden registrar como marcas¹⁰³, esto porque pueden herir susceptibilidades de sectores dentro de la sociedad; ocupar palabras soeces para amparar productos pudieran ser interpretados de manera errónea por un determinado sector, y causar con esto una serie de problemas sociales o legales, por esta razón se dejan fuera del ámbito marcario.

Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales suelen excluirse de la posibilidad de registro. Se pretende evitar que a través de un signo oficial de un Estado u Organismo Internacional se induzca al consumidor a creer que un producto o servicio es patrocinado o ha sido objeto de controles estatales, lo cual puede inducir a error sobre las características, calidades o garantías del mismo.

1.12 Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

Las prohibiciones relativas en la LMOSD están reguladas en el artículo 9 “no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero”¹⁰⁴, y establece una serie de supuestos en los que la marca en sí es registrable, pero existen derechos anteriores de terceros que hacen que el signo no esté disponible. Los principales motivos de denegación se dan si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero, desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados de manera tal que pueda causar confusión en el consumidor.

Estos giran en torno a los siguientes supuestos: el *principio de especialidad* en función de apreciar la identidad o semejanza entre signos y productos, servicios o actividades que gozan de protección por estar registrados; criterios de apreciación de la identidad o semejanza entre los signos; la precisión del riesgo de confusión; la ponderación entre el concepto de marca o de nombre comercial anteriores. Prohibiciones que actúan según el principio de especialidad, la identidad o semejanza del signo con la marca o el nombre comercial anteriores, así como el riesgo de confusión o de asociación que produzca el signo a registrar.

No es permitido entonces que coexistan marcas idénticas en clases internacionales que protejan los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es mayor cuanto mayor sea la semejanza de los signos y de los productos o servicios a cuya distinción se aplican, y el riesgo de asociación presupone cierta semejanza o características comunes entre los signos contrastados, pero con diferencias apreciables entre ellos, a pesar de lo cual el signo posterior tiene aptitud evocadora de la marca anterior.

Las marcas confundibles son aquellas que pueden originar un riesgo de confusión con la marca inscrita, la solicitud anterior de la marca válidamente inscrita consolida el derecho del titular; el riesgo de confusión cobra relevancia cuando el consumidor adquiere un producto

103 Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial III* (Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006), 61. La registrabilidad de una marca en razón a su moral debe ser analizada a partir de las conductas que rigen a la sociedad en la cual dicho signo servirá para distinguir los productos o servicios.

104 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 9.

diferente al que pretendía seleccionar, debido al error que ha incurrido al identificar de manera incorrecta la marca que distingue ese producto¹⁰⁵.

La confusión entre las marcas nace de la identidad o de la semejanza entre los signos; pero no toda semejanza produce confusión, solamente aquella que pueda inducir al público a error, situación que se plasma en los literales a), b), c); “a) si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada o en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.”¹⁰⁶

La confusión puede venir de una semejanza ortográfica, fonética, conceptual, entre otras, “b) si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión”¹⁰⁷, en principio únicamente es necesario que las marcas se asemejen en uno solo de esos aspectos para que prospere la pretensión del titular de la marca inscrita.

Este riesgo de confusión se pone de manifiesto cuando el consumidor no identifica el producto claramente en el mercado, sea porque existen elementos comunes o porque hay una campaña directa para hacer creer que ambos tiene un mismo origen empresarial con la marca o el nombre comercial respecto de los productos, servicios o actividades distinguidos por éstos, “c) si el signo fuera susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que el giro o la actividad mercantil sean similares.”¹⁰⁸

No obstante, existen dos tipos de marcas que gozan de una protección más fuerte¹⁰⁹, como lo son las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, las cuales, sin necesidad de oposición, ven fortalecido su derecho de impedir que terceros quieran registrar su marca, así sea en una clase internacional distinta o una clase internacional que proteja productos que no son por ella elaborados, esto se desarrolla en el literal “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”.¹¹⁰

105 Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial III* (Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006), 72. El permitir que marcas idénticas o similares coexistan en la misma clase, generaría una serie de problemas en los consumidores quienes estarían expuestos a elegir productos o servicios inducidos por error.

106 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 9.

107 *Ibid.*

108 *Ibid.*

109 Carlos J. González-Bueno Catalán, *Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia* (Madrid: Editorial La Ley, 2005), 48. Se entenderán que son sectores pertinentes para determinar la notoriedad a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo.

110 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 9.

La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, en cambio la marca famosa o renombrada¹¹¹ es la que es conocida por el público en general, es decir, que llega a todos los sectores ya sea por consumo por referencia; la diferencia radica en el grado de conocimiento que posee la primera categoría con la segunda, el clásico ejemplo de marca famosa o renombrada es “Coca Cola”.

111 Miguel A. Baz y Alberto de Elzaburu, *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español* (Madrid: Editorial Colex, 2004), 59. El conocimiento de la marca famosa es más amplio, incluso se llega a afirmar que son marcas reconocidas a nivel mundial.

CAPÍTULO 2

EL USO DE LA MARCA

2.1 El uso de la marca

La adquisición del derecho sobre la marca se encuentra regulado en el artículo 5 de la LMOSD establece “La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley.”¹¹² Una vez el titular de la marca obtenga su registro queda legalmente facultado para usar la marca de manera exclusiva en todo el territorio salvadoreño.

Este uso se realiza por medio de la venta de productos o la prestación de servicios, este es el uso más común, y más sencillo de demostrar ya que está directamente relacionado con las actividades que desarrolla el empresario, para promocionar sus productos a través de los mecanismos idóneos que permitan comercializar los mismos.

La mayoría de las legislaciones imponen el uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el desarrollo de sus funciones¹¹³, principalmente para distinguir productos y servicios de los competidores. En la legislación salvadoreña no existe un control por parte de la autoridad competente para determinar que marcas se encuentran en uso y cuales no lo están.

Se establece como requisito esencial para la conservación del derecho marcario en todas las legislaciones el uso de la marca, la cual debe efectuarse para evitar que la marca caduque o se interponga un recurso para cancelación por falta de uso, y para que esta pueda ser renovada en tiempo según las directrices de cada legislación. Juega así el uso un papel esencial en la vida del registro, ya que, sin él, esta, en algún momento se interrumpiría.¹¹⁴

En otras palabras, cuando los productos comercializados de la marca hayan sido introducidos en el concreto sector para el que están registradas, y son colocados en el comercio a través de los canales adecuados se puede decir que el titular está usando su marca. Esta colocación en el comercio debe realizarse de forma continua y en la cantidad y modo que corresponda de acuerdo a la dimensión del mercado, la naturaleza del producto o servicio y la modalidad bajo la cual se realiza la comercialización.

El uso de la marca ha de entenderse cuando hay una explotación comercial continua, y en relación al sector y la dimensión de la empresa titular de esta, y la cifra en ventas alcance un cierto nivel. Se fundamenta la necesidad del derecho marcario, que primordialmente es garantizar que la

112 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 5.

113 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 20. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la marca se configuran de una manera más estricta que hace unos años, siendo mayor el número de países que lo regulan.

114 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2003), 215. Si dejamos de pasar el tiempo sin utilizar la marca la ley sancionara este desuso por medio de la cancelación del registro marcario.

marca realice la función que está llamada a cumplir, es decir proteger los signos marcarios registrados mediante la identificación de los bienes y servicios a que ella se aplica.

Antes de lanzar una marca al mercado con el fin de promocionar un producto o servicio, se realizan campañas publicitarias intensas y costosas que anuncian el lanzamiento de estos, con el fin que la marca llegue a los consumidores y se interesen por ese nuevo producto o servicio que estará disponible en el mercado. Atrayendo con esto la atención de los consumidores, por el contrario, hay marcas que no necesitan ser publicitarias y con el tiempo alcanzan un conocimiento dentro del público consumidor al que van dirigidas.

Estos actos no deben ser aislados con el propósito de burlar la ley para hacer creer que la marca será promocionada y puesta en el mercado para distinguir los productos o servicios, y no hacerlo, únicamente realizar aisladamente publicidad para tener pruebas y alegar que la marca fue publicitada, por eso la ley otorga un plazo de cinco años que se considera suficiente para que la marca salga al mercado y pueda ser usada y competir con otros productos y servicios.

Este uso deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio para cual ha sido registrada, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Las cifras de ventas¹¹⁵ serán de entrada el indicativo más sobresaliente para valorar el uso de la misma, esto podrá variar dependiendo del producto o servicio de que se trate, no se debe comparar la venta de yates o automóviles como los que produce la empresa Grupo Volkswagen con la famosa marca de automóviles de lujo como los Lamborghini por ejemplo, con los volúmenes o niveles de ventas de comida rápida, como lo son las hamburguesas que vende McDonald's, consideradas como productos de consumo masivo.¹¹⁶

El determinar si existe el uso o no de la marca dependerá del criterio que se utilice, este debe ser flexible ya que no se puede aplicar el mismo criterio a todos los casos, esto dependerá de los productos o servicios en específico; como los ejemplos citados en el párrafo anterior, se debe valorar el costo, la producción en masa, la producción exclusiva, el tipo de producto, entre otros factores, lo relevante es que todo acto tenga por consecuencia hacer circular el signo en el mercado y que este siendo usando activamente.

La ley exige por lo tanto como requisito fundamental que los productos o servicios estén disponibles el mercado, es decir que la marca sea un verdadero vehículo para que el consumidor sepa distinguir por medio de la marca el producto o servicio que está buscando, y que la marca lo lleve efectivamente al producto o servicio sin confusión. La comercialización de productos o servicios va encaminada a abarcar no solamente los actos de intercambio sino cualquier otra forma posible de disposición del producto.¹¹⁷

115 La venta de productos debe tener continuidad, no es suficiente la realización de ventas aisladas, deben llevarse a cabo actos repetidos y constantes.

116 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2003), 220. Las cantidades solo podrán servir en cada caso para ayudar a determinar si existió o no la intención de usar la marca. Se deberá valorar cada caso.

117 *Ibíd.* 217. El uso puede estar encaminado a casos de venta de productos o incluso a promoción de estos por medio de regalías de productos para darlo a conocer.

En lo referente a los servicios el uso es un poco más fácil de determinar, que el uso de la marca para productos, los servicios desde que no son tangibles¹¹⁸ ofrecen menos dificultades; bastara con que se ofrezca la prestación de un determinado servicio al público, o este sea prestado y se distinga con una marca. El uso debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto o de prestar un servicio con la marca en cuestión.

El titular de una marca registrada para conservar su derecho de propiedad, es que el uso debe de ser efectivo, real y externo. Es por eso que se establece que una marca registrada se encuentra en uso únicamente cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, debiendo encontrarse disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización

En El Salvador el uso de la marca si bien es cierto se prueba con la publicidad que se da a la misma, éste solo aspecto no basta, se deben considerar también las ventas o disposición de los bienes o servicios como verdaderos actos de comercio realizados en masa; no se pueden establecer condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; esto dependerá como se mencionó con anterioridad al tipo de producto.

Sí se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial bajo. El uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere.

2.2 El uso real y efectivo de la marca

Con el uso real y efectivo¹¹⁹ de la marca se busca de manera unánime reforzar el principio del uso obligatorio de la marca registrada, que esta nazca y desarrolle para el fin que fue creada, exigiendo al titular de la marca que efectivamente se use de manera consistente y genuina. Por uso real se debe entender que no se vale hacer creer o falsear su uso; el uso efectivo alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular a fin que cumpla con el mandato legal que le es otorgado cuando su marca cumple con los requisitos de registrabilidad.

Uso real y efectivo, utilizados por la doctrina para referirse al uso que le debe dar el titular o su concesionario a una marca para mantener su vigencia y renovación constante dentro del ámbito en el cual se encuentra registrada, no tienen un significado propio, es decir, no se deben entender como elementos específicos distintos y taxativos de la obligación, sino que se trata de términos armónicos utilizados para designar un uso externalizado de la marca, como se da a conocer a terceros de buena fe y cuantificable por la presencia de los productos en el mercado, de acuerdo a su naturaleza, de forma sostenida.

118 *Ibíd.* 216.

119 El uso real y efectivo se demostrará a través de pruebas que acrediten: 1. El lugar de uso; 2. El tiempo de uso; 3. El alcance de uso; 4. La naturaleza del uso.

Verbigracia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias C-40/01¹²⁰, Minimax y C-259/02¹²¹, LaMer, estableció que se debe entender por uso real y efectivo de la marca, siendo aquel que no podrá ser simbólico, sino que se deberá usar en el mercado de productos y servicios protegidos por la marca y sin necesidad de que el uso sea cuantitativamente significativo. No hay una regla de mínimos, por lo que un uso mínimo ya permitirá indicar que estamos ante un uso efectivo.

2.2.1 Uso efectivo de la marca

Por uso efectivo se debe entender, el uso de una marca conforme a su función esencial en el sentido de que debe usarse para garantizar el origen empresarial de bienes y servicios, por lo que un uso superfluo no es apropiado para esta categoría; es decir no basta con decir que la marca existe por estar inscrita en el registro respectivo, el uso deberá ser público y externo y dentro del sector de los productos o servicios amparados.

Se habla de uso efectivo cuando la marca aparece estampada en los envases, envoltorios, cajas, etiquetas, entre otros; en el caso de marcas de servicios se entenderá cuando se plasme en documentos mercantiles, publicidad, páginas web, sitios electrónicos, u otros medios relacionados; siempre debe existir un asocio entre la marca, el producto o servicio y el consumidor final.

Para que el uso de la marca sea tomado en consideración como real y efectivo, debe comprobarse que esta se ha comercializado es decir a circulado dentro del mercado, donde los productos o servicios protegidos se presentan, quedando estos a disposición de los consumidores y del público en general a través los distintos canales de distribución.

Este uso es con la finalidad de poner los productos o servicios en el comercio y que se establezca una clara conexión entre quien produce o presta el bien o servicio y el producto o servicio mismo, con tal que el público consumidor pueda comprender el nexo y distinguirlos fácilmente e inequívocamente respecto de los demás competidores; en el mercado subsisten miles de marcas que identifican la misma clase de productos.

Para que el público pueda distinguir claramente estos productos o servicios se coloca el signo de la marca en el producto mismo, y en el caso de los servicios podría lograrse, por ejemplo, colocando el signo en la página web, firmas electrónicas, redes sociales, documentos informativos para los clientes, facturas, en los uniformes de los trabajadores, entre otros.

La manufactura, envases, embalaje, distribución de los productos, firmas de contratos de comercialización, etcétera, si bien es cierto son relevantes lo que importa como uso de la marca, es la puesta a disposición del público de aquellos productos, es decir, su posicionamiento en el mercado, lo que le da el carácter de uso y hace que los productos o servicios sean de fácil acceso a los consumidores y que estos no tengan dificultades al momento de elegir determinado producto o servicio.

120 “Concepto de uso efectivo de la marca - Actividad consistente en el mantenimiento de productos ya comercializados, con venta de piezas de recambio y accesorios”. Tribunal de Justicia, *Sentencia del tribunal de justicia, Referencia: SENTENCIA DE 11.3.2003— ASUNTO C-40/01* (Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2003).

121 Sala tercera, *Auto, Referencia: asunto C-259/02* (Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2004).

Esta disposición del productos o servicios dentro del mercado son considerados como uso serio o efectivo de la marca, al distribuirse los productos a estos se les colocará la marca para diferenciarlas del resto que se encuentran compitiendo, la conexión material o corporal entre la marca y el producto o envoltorio no constituye, sin embargo, un presupuesto inexcusable de los actos de uso relevante de la marca.¹²²

Cabe resaltar que el punto más importante de este uso es la vinculación que hace el consumidor entre marca y producto, la carga legal del uso se dará como consecuencia de la distribución en el mercado de los productos y el consumidor los identifique y sepa cuál es su origen empresarial. El uso real y efectivo se materializará cuando la marca sea introducida al mercado amparando los productos o servicios que va comercializar.

Otra forma de utilizar la marca viene dada con la publicidad, cuando se recurre a ella como instrumento para suministrar el reconocimiento de los productos o servicios distinguidos con la marca por parte de los consumidores, hoy en día con la facilidad del acceso al internet, redes sociales, páginas web, comercio electrónico, son herramientas que facilitan que los productos o servicios sean promocionados en segundos, y que estos se den a conocer rápidamente a los sectores a los que van dirigidos.

Es de recordar, que algunos productos o servicios van encaminados a determinados sectores o sectores específicos, por el contrario, los productos o servicios de consumo masivo se dirigen a grandes cantidades personas, por lo general son fáciles de adquirir. En ambos casos, estas ventas deben tener un común denominador que es la continuidad; el uso de la marca será efectivo cuando, se limite a hacer ventas aisladas¹²³ y su titular realice repetidos actos de ventas de acorde con su actividad empresarial.

La publicidad es vista como una herramienta eficaz y efectiva para dar a conocer la marca, pero debe estar aparejada con las otras formas de uso, no basta únicamente con hacer publicidad de los productos o servicios, por eso se toma en cuenta como un complemento para otorgar efectividad al uso que se realice a través de la colocación de productos y servicios en el mercado.

Las marcas por lo general van acompañadas con intensas campañas publicitarias, asimismo, la publicidad realizada en torno a la marca constituye muy frecuentemente el mecanismo que de modo más eficaz contribuye al proceso de difusión y conocimiento de la marca, los titulares invierten cantidades elevadas de dinero para promocionar la marca y así lograr posicionarse en el mercado nacional o internacional.

En este rubro el gigante de las ventas en línea Amazon es la marca más publicitada a nivel mundial, convirtiéndose así en el mayor anunciante; invierte anualmente 11.000 millones de dólares en este rubro, desbancando a quien por muchos años había sido el mayor anunciante la empresa Procter & Gamble, quien gastó en publicidad en el año 2020 la cantidad de 10.700

122 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 581. Los productos y servicios que ampara la marca deben estar disponibles al público.

123 *Ibíd.* 583.

millones de dólares, perdiendo la posición de liderazgo que ocupó por tres décadas al ser desplazada por Amazon.¹²⁴

2.2.2 Uso real de la marca

Las acciones a considerarse para el uso real serán la naturaleza del producto o servicio, el alcance, la frecuencia, la regularidad, la importancia de la empresa, y la duración de estos en el tiempo, todos estos son aspectos relevantes para comprobar el uso real y buena fe de la marca e irán ligados con la del concepto correspondiente a uso efectivo, que se centraliza en que la marca debe amparar productos o servicios que circulen en el mercado.

La apreciación del carácter real del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y de los aspectos apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector pertinente del que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de tales productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.

La circunstancia de que el uso real de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a tal uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para productos relacionados entre sí que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con productos ya comercializados y cuyo objeto sea satisfacer las necesidades de los consumidores, se entenderá que la marca está siendo usada de manera real.

Aunque el titular tenga la intención de utilizar su marca de manera real, si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores pueden percibirla como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate, no podrá hablarse de uso real ya que los consumidores no tendrán una noción previa de la marca.

Por lo tanto, el uso real de una marca no sólo se opone a una utilización artificial destinada a conservar la marca registrada, sino que dicho uso supone que la marca se encuentre presente en una parte sustancial del territorio en el que esté protegida, cumpliendo, en particular, la función esencial que la caracteriza, es decir, identificar el origen comercial del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa a repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.

El uso real de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y

124 "Amazon, Procter & Gamble y L'Oréal, los anunciantes que más dinero gastan en publicidad en todo el mundo", PuroMarketing, acceso el 27 de mayo de 2021, <https://www.puromarketing.com/66/34595/amazon-proctergamble-loreal-anunciantes-mas-dinero-gastan-publicidad-todo-mundo.html>. Amazon es la marca que gasta mayor cantidad de dinero en publicidad en todo el mundo, incluso superando a Unilever y Procter & Gamble. Sin embargo, Coca Cola invierte una considerable cantidad de dinero en campañas de publicidad, la compañía gastó, en 2019, 4240 millones de dólares en este rubro. La principal fuente para estimar la cifra fueron los datos fiscales de la compañía.

suficiente de la marca en el mercado de que se trate a saber, el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca y que los consumidores hayan utilizado ese producto o servicio.

2.2.3 La prueba del uso

Una marca será objeto de uso normal cuando el signo de que se trate se utiliza efectivamente en el tráfico económico para distinguir los productos o servicios de una empresa, el uso de la marca exige tener en cuenta todos los hechos y las circunstancias específicos al caso, con anterioridad se hizo referencia, que no se pueden comparar productos de uso exclusivo con productos de consumo masivo, se ponderara como prueba de uso lo que se tiene por normal y comercialmente justificado en el sector económico considerado, el objeto del uso consistente en crear y en conservar un mercado para los productos y servicios de la marca y no únicamente en mantener el derecho sobre la marca, con el fin de perjudicar a los competidores.

El uso efectivo de la marca no se cumple mediante un uso ficticio, es decir, un uso cuya única finalidad sea el mantenimiento de los derechos de marca, para perjudicar el mercado y tener ventaja sobre los competidores; el carácter efectivo del uso depende de la apreciación de todos los hechos específicos de cada asunto. La prueba del uso efectivo de la marca anterior puede considerarse aportada cuando, basándose en todos los documentos acreditativos presentados al efecto, se demuestre que cumplen todos los requisitos previstos.

Los documentos servirán para comprobar la naturaleza del uso, pero se deben cumplir los demás criterios adoptados por la mayoría de las legislaciones, dentro de estos se pueden mencionar el tiempo de uso, la extensión territorial, el volumen de ventas en el territorio o fuera de este, es en este punto donde toman relevancia que los canales de distribución sean efectivos y el alcance del uso de la marca.

No se puede determinar la existencia del uso efectivo de una marca basándose en probabilidades, o usos irrelevantes para hacer fraude de ley y hacer creer que se está usando la marca cuando no es cierto, un uso efectivo significa más que un uso simbólico demostrado con pruebas alteradas que no son pertinentes o idóneas para demostrar el uso, y que no demuestre que el producto está siendo consumido efectivamente por los consumidores a quienes va dirigido.

La sentencia de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, dictada en proceso referencia 17-3CM-12-A, en la ciudad de San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil doce, en la cual la sociedad Punto Rojo S.A. demandó a la Sociedad Unilever N.V., a fin de que en sentencia definitiva se cancelara el registro de la marca LE SANCY, alegando que esta marca no ha sido usada según lo que prescribe la LMOSD en el plazo de 5 años.¹²⁵ En primera instancia se declaró a lugar lo alegado por la parte demandante, y el fallo fue cancelar la marca por falta de uso.

Se presentó recurso de apelación, y este versó en alegar que la prueba presentada por la parte demandada no fue valorada, en este sentido se presentó como prueba una memoria USB, pretendiendo demostrar con la información que contenía este dispositivo que la sociedad

125 Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, *Sentencia Definitiva, Referencia: 17-3CM-12-A* (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2012). Se pretende introducir prueba no pertinente al proceso para comprobar el uso de la marca.

demandada había realizado publicidad a la marca y por lo tanto ha sido usada; la publicidad si bien es cierto ayuda promocionar y dar a conocer la marca dentro del público consumidor, no es la prueba idónea para demostrar el uso de la marca, la prueba para demostrar el uso de la marca es que ésta esté disponible en el mercado y que los consumidores tengan acceso a ella.

Los medios de prueba se encuentran regulados a partir del artículo 330 del Código Procesal Civil y Mercantil¹²⁶, dentro de estos encontramos la prueba documental que pueden ser instrumentos públicos o instrumentos privados, la declaración de parte, la declaración de parte contraria, el interrogatorio de testigos, la prueba pericial, el reconocimiento judicial, los medios de reproducción del sonido, voz o de la imagen y el almacenamiento de información.

En el caso en mención la parte demandada pretendía probar que se había usado la marca consistente en las palabras “Le Sancy” únicamente por medio de la publicidad, y que esta prueba se encontraba resguardada en una memoria USB, la cual contenía enlaces de páginas de internet donde se había publicitado; sin embargo, las páginas web pueden incorporarse en el proceso de diferentes formas, ya sea como documentos privados, a través de la impresión de los datos contenidos en internet, en cuyo caso deberán cumplir con los requisitos exigidos por el CPCM para la incorporación y admisión de la prueba en un proceso.

Por otra parte, para incorporar dispositivos que contengan información como prueba dentro de un proceso deben seguirse las reglas que prescribe el CPCM, en los artículos 396 que textualmente reza “Los medios de reproducción del sonido, la voz, los datos o la imagen podrán ser propuestos como medios de prueba”¹²⁷ y 397 medios de almacenamiento de información “Los recursos de almacenamiento de datos o de información podrán ser propuestos como medio de prueba. Para este fin, se aportarán las cintas, discos u otros medios en los que esté contenido el material probatorio; cuando la otra parte lo pidiera, se llevarán a la sede judicial los soportes en que se encuentren almacenados los datos o la información”.¹²⁸

Al incorporarse al proceso una memoria USB que contiene información sobre el uso de la marca¹²⁹, no se están cumpliendo con los preceptos que regula el código para incorporación de este tipo de prueba, se debió en todo caso proponer un experto para que realizara las pericias a este tipo de prueba; o haber solicitado la navegación por internet por parte del juez, para que constatare personalmente la existencia de la publicidad en las redes sociales, en páginas web, en los buscadores de información, entre otras fuentes.

No contando con prueba idónea que demostrara que la marca “LE SANCY”, en los productos para los cuales se había registrado y se hubiera puesto a disposición de los consumidores en el territorio salvadoreño, en las cantidades acordes al tipo de producto y comercializado por medio de los canales adecuados de distribución y que hubiera estado en uso durante el plazo que

126 Código Procesal Civil y Mercantil (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008), artículo 330. A partir de este artículo hasta el artículo 401 se regulan los diferentes medios de prueba y como estos deben ser introducidos en el proceso para que tengan validez.

127 *Ibíd.* Artículo 396.

128 *Ibíd.* Artículo 397.

129 El artículo 399 del CPCM, señala la obligación de la parte de poner a disposición del juez, no solo el soporte técnico sino también el medio que permita evidenciar su contenido, en el caso expuesto no se solicitó peritaje ni la navegación por internet por parte del juez.

se exige, el fallo fue a favor de la sociedad Punto Rojo, S.A. de C.V., quien había alegado que la marca no había sido usada por la sociedad Unilever N.V., y siendo que esta última no logro comprobar fehacientemente el uso.

2.3 El uso por el titular de la marca

Según lo que prescribe el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Adquisición del Derecho de la marca se obtiene mediante su registro de conformidad con esta Ley. La forma en que se protege este tipo de propiedad es a través del sistema de registro, el cual, otorga a su titular una serie de derechos, entre los cuales se destaca el derecho exclusivo y excluyente de usar la marca para distinguir sus productos, servicios y establecimientos comerciales o industriales en el mercado.

Como consecuencia de ello, el titular tiene también el derecho de impedir que un tercero utilice una marca idéntica o similar en sus actividades comerciales¹³⁰, y, a oponerse al registro de una marca similar a la suya, dentro del procedimiento de solicitud de marca iniciado por un tercero. Además, gracias a los tratados internacionales vigentes hoy en día, el titular de una marca tiene derecho de prioridad para su registro en el extranjero.

En este orden de ideas la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador¹³¹, en recurso de casación marcado con la referencia número 53-CAM-2010, interpuesto por la compañía extranjera General Nutrition Investment Company, en contra la sentencia definitiva pronunciada en apelación por la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, en la cual se pedía que se declarara nulo el registro de la marca ULTRADOCEPLEX MEGA MAN inscrita a favor de Laboratorios Vijosa, S.A. de C.V., por considerar General Nutrition Investment Company que se estaba reproduciendo su marca consistente en las palabras MEGA MEN, inscrita para amparar los mismos productos.

Se hace un análisis de lo que se debe entender por reproducción y hasta donde abarcan los derechos del titular de una marca inscrita, quien no tiene un cheque en blanco para oponerse a todos los registros, o pretenda tener exclusividad cuando su marca está compuesta por signos o palabras de uso común. Debiendo respetarse los supuestos previstos en la ley, tratados internacionales y la doctrina.

Para realizar el estudio en el campo gráfico o visual de una marca mixta que es aquella compuesta de elementos gráficos y denominativos como el caso presentado a la Sala, la marca ULTRA DOCEPLEX lleva agregadas las palabras MEGA MAN las cuales forman un solo conjunto debiendo ser analizadas como un todo, la apelante señala que esta marca reproduce las palabras de su marca MEGA y MAN, alegando que están siendo reproducidas por Laboratorios Vijosa, S.A. de C.V., en la resolución la Sala considera que estas palabras independientemente no pueden ni deben pretender ser de dominio exclusivo de ningún titular.

130 Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial III* (Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006), 138. La marca puede ser usada por terceros con distintos propósitos, como marca, como signo distintivo, con finalidades distintivas a la identificación comercial, todas estas van encaminadas a crear confusión en el público consumidor.

131 Sala de lo Civil, *Sentencia Definitiva, Referencia: 53-CAM-2010* (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2000). Se pretendida la nulidad de la marca Ultra Doceplex Mega Man, alegando que esta reproducía la marca MEGA MEN y que esta similitud incurría al público consumidor en error.

Este criterio es el adoptado por la doctrina unánimemente ya que son palabras comunes propias del lenguaje básico de las personas, la Sala hace énfasis en que a dichas palabras no puede atribuírseles exclusividad consideradas individualmente, lo cual se aclara por cuanto que es perfectamente válido que estas se conjuguen o combinen con otras palabras para formar denominaciones que si pueden ser exclusivas.

En el mercado coexisten marcas que llevan la palabra "Café" por ejemplo Coscafé, Nescafé, Café Rico, Café Aroma, todas estas marcas y muchas más que se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual, no pueden pedir exclusividad. Al emitir la resolución respectiva se estipula que -no se concede exclusividad sobre elementos comunes- esto para evitar que el titular de la marca se oponga cada vez que se presenta una nueva solicitud a trámite de inscripción.

Si bien es cierto, en el caso que se presentó a estudio existía identidad y similitud entre los términos "MEGA" y "MAN", los mismos no deben pretender ser propiedad exclusiva de titular alguno, dado que constituyen expresiones de empleo común; por tanto, las mismas consideradas en forma independiente pueden combinarse o articularse para formar denominaciones que podrían llegar a ser exclusivas. La Sala examinó el conjunto tanto las palabras en cuestión como el diseño de la marca, los gráficos, colores, formas de los empaques, con todos estos elementos logró determinar que no existía riesgo de confusión en los consumidores, aunque ambas marcas se encuentran registradas en la misma clase.

Al contraponerse o cotejarse la marca "ULTRA DOCEPLEX MEGA MAN" propiedad de la demandada, con la marca "MEGA MEN"¹³² propiedad de GNIC, pues del análisis íntegro de cada uno de los signos y de cada uno de éstos entre sí, se concluye que la identidad y similitud existentes no pueden dar lugar a confusión en el público al que van dirigidas las marcas, pues del cotejo de las presentaciones de los productos, puede advertirse que los mismos en el ámbito visual también difieren.

La Sala emitió el fallo favorable para Laboratorios Vijosa, S.A. de C.V., por considerar que la autoridad registral competente había aplicado de manera correcta los presupuestos del artículo 5 de la LMOSD, al existir afectación al derecho de un tercero al inscribir la marca ULTRA DOCEPLEX MEGA MAN que no incurría en prohibiciones; como que la marca o signo distintivo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial; que el signo distintivo sea notoriamente conocido y que pertenezca a un tercero; o que el uso de este signo sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación¹³³ con el signo propiedad de ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo con relación a productos comprendidos en una misma clase.

132 La parte demandante alega dentro del proceso que su marca es catalogada como notoria la que ha adquirido un nivel de conocimiento tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente indivisible. No se logra comprobar la calidad de notoria pretendida por la demandante, esta categoría de marca lleva aparejada una mayor protección a nivel nacional e internacional.

133 La Sala determinó en la sentencia que las marcas indistintamente de sus componentes comunes individualmente considerados, no se evoca confusión en el oyente o consumidor destino del producto, dicho de otra forma, al ser analizadas las marcas en su conjunto, atendiendo a una semejanza global de los signos, no se establece la confusión ni el riesgo de asociación entre las marcas en conflicto.

El derecho de uso exclusivo que tiene el titular de la marca es el derecho más importante que otorga su registro¹³⁴; es el elemento fundamental de la protección de la marca, pues sin ello el propósito del registro desaparece; una marca que pueda ser utilizada por cualquiera carecería de todo carácter distintivo y eliminaría la certeza que requiere el consumidor respecto del origen de un producto o servicio.

La propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada. Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula la LMOSE. El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que otorga la ley siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos. Será potestativo emplear una marca para comercializar un producto o servicio, así como registrar la marca que se emplee en el comercio.

El tiempo de uso otorgado por la ley es de cinco años¹³⁵ desde la concesión de la marca para introducir la misma en el mercado. La inscripción de una marca otorga a su titular el derecho a usarla en exclusiva durante diez años, pasados los cinco primeros años este derecho lleva también aparejada el uso de forma real y efectiva en el mercado; se considera que estos 5 años es tiempo suficiente para que el titular de la marca comercialice los productos o servicios.

Pasado este período, comienza la obligación de demostrar su uso; ya sea vía administrativa o vía judicial; lo deberá probar el titular con documentos fehacientes a la hora de acreditar el uso temporal de la marca, no obstante, también es válida toda aquella información relativa a la marca que conlleve a la autoridad competente a tener parámetros que la marca se ha utilizado efectivamente.

La falta de uso puede tener diferentes consecuencias como, por ejemplo, arriesgarse a una posible acción de cancelación por falta de uso, caducidad contra la marca, lo que supondría la pérdida de todos los derechos adquiridos con el registro. Igualmente, en un procedimiento de oposición, el solicitante de la nueva marca podrá exigir que el oponente pruebe el uso de la marca en la que basa su oposición, siempre y cuando se encuentre registrada desde hace más de cinco años.

Se trata de demostrar que la marca ha estado en uso mediante el volumen de ventas en función del tiempo de uso efectivo, se debe determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar el uso, en función de las pruebas aportadas.

El titular debe acreditar que ofertó al mercado los bienes o servicios identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado; la marca deberá aparecer tal y

134 Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial III* (Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006), 138. Desde la perspectiva negativa del derecho sobre la marca, la facultad que en esencia corresponde a su titular consiste en impedir que los terceros usen su marca.

135 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 49. El plazo puede ser diferentes en distintas legislaciones, el límite es hasta cinco años.

como fue registrada y en relación a los productos y servicios para los que fue solicitada, según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios y el certificado otorgado por el registro respectivo, queda en todo caso a criterio de la autoridad competente la admisión o rechazo.

En el plazo de diez años que se otorga la vigencia de una marca los titulares introducen nuevos elementos en su diseño para adaptarlas a los mercados y estéticas actuales; estos pueden ser en colores, trazos, tipo de letras, entre otros; en estos casos, se debe analizar si los cambios suponen una alteración del carácter distintivo de la marca que se encuentra registrada, o estos no varían sustancialmente su diseño original.

Si los cambios no son significativos y no modifican la impresión general que ofrece la marca concedida, el uso de la marca actualizada o levemente renovada en su imagen será válido a efectos de demostrar el uso. Por el contrario, si los cambios realizados son sustanciales, no se podrá demostrar un uso real y efectivo de nuestra marca registrada, ya que su esencia será distinta y, por tanto, también se considerará una marca distinta.

No siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que está registrada, es común que se registre una marca denominativa, por ejemplo, y luego se use con un tipo de letra especial; si es leve la diferencia esta no influirá directamente en los efectos del uso ya que se trata de la misma marca. Sino se tomará en cuenta este criterio se obligaría al titular de la marca a registrar todas las variantes en la misma clase. No siendo el objeto de la ley que existan una gran cantidad de marcas inscritas con variantes mínimas que pertenezcan a un mismo titular.¹³⁶

Con frecuencia al momento de demostrar el uso de la marca inscrita, esta se ha utilizado conforme al diseño bajo el cual fue registrada, pero se utilizó para distinguir productos o servicios que no son exactamente los mismos para los que se concedió el registro, esta disfunción podría genera una serie de inconvenientes ya que no se está usando la marca para los productos o servicios para los cuales fue propuesta en la solicitud de inscripción.

En caso de no cumplirse con la obligación de uso de la marca, se buscan sanciones para el titular de la marca como cancelación por falta de uso de la misma para aquellos productos o servicios que no está utilizando de forma real y efectiva, la naturaleza del uso que se exige a estos efectos se ha constreñido al realizado de acuerdo con la función esencial de la marca; esto es, garantizar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se aplica.

En otras palabras, para evitar la cancelación por falta de uso es preciso que el titular utilice la marca de forma distintiva o lo que es lo mismo, como indicador del origen empresarial de los productos o servicios para los que se encuentra registrada; han exigido, en particular, un uso a título distintivo, el registro conlleva la responsabilidad legítima del uso la cual debe ser probada. Las marcas deben cumplir las funciones principales para las cuales han sido creadas, no pueden surgir como escudo para vetar a competidores de usar una marca determinada que está registrada pero que nunca se ha usado.

136 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2003), 223. Por el contrario, si la marca sufre cambios sustanciales, para ejercer una mejor defensa se debe registrar con las variantes realizadas.

Cuando hay varias marcas registradas que contienen un mismo elemento común pero que únicamente el titular utiliza una de ellas, el uso se podrá probar solamente para esta marca no para el resto que están inscritas pero que no se usan en ningún medio de publicidad. La obligación de uso pesa sobre cada marca en particular y desde que no puede haber marcas idénticas registradas es fácticamente imposible que un uso sirva para más de una marca.¹³⁷ No teniendo sentido lo que en la práctica se vuelve costumbre de registrar varios diseños para bloquear posibilidades que la competencia pueda registrar la marca.

2.4 El Ius Prohibendi

El titular de la marca registrada tiene derecho a su uso, a comercializar, publicitar¹³⁸, importar, exportar, almacenar, transportar o vender sus productos; esta propiedad le permite que realice todos estos actos, y muchos más inherentes a la propiedad. Asimismo, tiene el derecho a prohibir los usos no consentidos de un signo idéntico o similar a su marca a esto se le denomina ius prohibendi y se trata de una serie de derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico reconoce al titular de la marca, implica que está facultado para prohibir que terceros usen la marca y a oponerse al registro de signos idénticos o similares de los que él es titular.

El uso queda prohibido cuando la marca registrada por el titular sea idéntica o similar al signo que se encuentra utilizando el tercero y que los productos o servicios que ella identifica, así mismos sean idénticos o semejantes a la marca registrada. El requisito de uso a título de marca se sustituye por la condición, mucho más general, de que el uso menoscabe alguna de las funciones de la marca, entre las que se incluyen las funciones de garantía de calidad, comunicación, inversión o publicidad.

Este derecho de uso tiene dos vertientes una positiva¹³⁹ y una negativa¹⁴⁰; la primera incluye la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla; y la segunda una negativa denominada ius prohibendi esta facultad tiene dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. Con relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento se realicen determinados actos con su marca¹⁴¹.

137 *Ibíd.* 225.

138 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 38. La marca informa al consumidor sobre las características de los productos y servicios identificados con la misma.

139 Contenido positivo también denominado el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

140 En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.

141 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Referencia: Proceso 37-IP-2015* (Perú: Comisión de la Comunidad Andina, 2015). Las limitaciones al *ius prohibendi* del titular de la marca referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Las facultades que ampara este derecho, no pueden ser consideradas absolutas, razón por la cual se limita el ejercicio del *ius prohibendi*; una de las limitaciones es el agotamiento del derecho, se pone de manifiesto después de la primera comercialización, la razón de esto radica en la libre competencia que debe existir en el mercado en la distribución de productos, esto daría pauta a que el titular podría invocar el *ius prohibendi* para oponerse a cualquier comercialización ulterior del producto, aun cuando no esté justificado.

El agotamiento del derecho presenta diferentes matices, en donde el alcance de la extinción del derecho de distribución puede ser nacional, regional o internacional. Este agotamiento se puede dar al poner el signo en los productos o en su presentación; ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; importar productos o exportarlos con el signo; utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. Se incluyen, por tanto, no solo los actos con trascendencia directa externa, sino también actos preparatorios de la comercialización que aún no se han manifestado en el exterior, como los consistentes en poner el signo en los productos o en su presentación o en almacenar productos con el fin de comercializarlos.¹⁴²

El titular no podrá impedir la importación de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito, ya sea por el titular de la marca o por un tercero autorizado o vinculado económicamente con él; pero recobra su derecho de prohibir a terceros que realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Se concluye en esta parte que el titular no puede determinar la posterior comercialización del producto marcado después de la primera puesta en el mercado.

2.5 Derechos conferidos por el uso y registro de la marca

Los derechos conferidos al titular de la marca inscrita se regulan en el artículo 26 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estos son relativos a las limitaciones y obligaciones que llevan aparejado el registro del signo marcario, y las acciones que puede utilizar el titular de la marca a ver menoscabado su derecho.

El registro da al titular el derecho de uso, de este dependerá la voluntad inicial de usar la marca, sea fabricando y vendiendo directamente, o bien autorizando a un tercero a hacerlo, no siempre será el titular de la marca quien venderá directamente el producto o prestara el servicio puede otorgar licencias de uso o cobrar regalías, por ejemplo, estas formas se reconocen como acciones directas como que le titular lo hiciere y le faculta para defender su marca.

El titular activo de una marca que se encuentra en uso y cumpliendo todas sus funciones, está en pleno derecho de ejercer los mecanismos que la ley otorga para defender su marca prohibiendo que terceros no autorizados reproduzcan, apliquen, adhieran o fijen de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos para los cuales la misma se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de

142 “Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi* en la directiva de marcas”, Biblioteca de Cultura Jurídica, acceso el 30 de marzo de 2021, <http://bibliotecaculturajuridica.com/EDIT/979/revistas/revista-actas-de-derecho-industrial/actas-de-derecho-industriales.html>.

tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca.

La falsificación¹⁴³ de productos en los mercados es un fenómeno común, encontramos un sinnúmero de imitaciones o réplicas de productos con marcas reconocidas que conllevan a generar confusión en el público consumidor, ante esta perspectiva la ley otorga al titular de la marca la facultad directa de impedir estas acciones, para quien fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

Asimismo, se vuelve una acción desleal cuando un tercero aprovechándose de la marca inscrita, rellena o usa con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca; introduciendo productos que no cumplen con la calidad del producto original; el consumidor al ver el envase se deja llevar por su forma asumiendo que en su interior encontrará el producto de las mismas características que está acostumbrado, el aprovechamiento injusto que realizan terceros de mala fe perjudican grandemente el comercio en general al afectar a la colectividad por esta razón este tipo de conductas también son tipificadas como delitos.

Estas conductas están tipificadas como delitos en el Código Penal de El Salvador, al regular en el artículo 229 Violación de Distintivos Comerciales: “El que con fines industriales o comerciales, y sin el consentimiento del titular, reprodujere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare marca, nombre comercial, expresión, señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, infringiendo los derechos amparados por la propiedad industrial registrada conforme a la ley, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.¹⁴⁴ Las pérdidas que sufren los titulares de marcas por la imitación o falsificación de sus productos son millonarias a nivel mundial.

El derecho conferido al titular de una marca incluye que pueda detener el uso indebido en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión. El uso puede incluir la misma gama de colores, palabras escritas con la misma fuente de letra, el diseño variando mínimos detalles, un sinnúmero de probabilidades sugestivas de cambios que llevan al público consumidor a inducir a error al momento de elegir los productos o servicios.

La protección contra la dilución¹⁴⁵ se basa en el hecho de la gradual erosión de la marca constituye una lesión al derecho de propiedad, pues en el mundo comercial la distintividad de una

143 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2003), 241. La falsificación va acompañada de la copia a veces perfecta del producto que distingue la marca.

144 “En la misma sanción incurrirá quien, exportare, importare, poseyere para su comercialización o pusiere en el comercio, productos o servicios marcas o con distintivos comerciales que, conforme al inciso anterior, constituyere una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos”. Código Penal (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1997), artículo 229.

145 “El propietario de la marca normalmente invierte grandes sumas en publicidad para construir esta reputación y poder de venta. El crecimiento de su negocio depende del crecimiento del significado e importancia de su marca. Es por ello que es justo que el propietario pueda proteger este valioso activo contra apropiaciones de terceros no

marca y su unicidad hacen que la misma se diferencie en el mercado, con lo cual se crea clientela, pero además se le retiene. Por esta razón el titular puede defenderse de quien públicamente use un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

En este sentido, cuanto mayor es el valor publicitario de una marca, más grande es el riesgo de que una apropiación pueda tener lugar. Todo uso no autorizado es capaz de hacer que los consumidores gradualmente vayan desasociando los productos de su titular. Esto hace que la reputación y la identidad única de la marca se empañen, tanto como que su poder de venta se erosione y por ende se diluya.

2.6 El uso de la marca por un tercero autorizado por medio del contrato de licencia

El contrato de licencia de uso de marca¹⁴⁶ es un acuerdo por el cual una parte titular o propietaria de una marca, denominado licenciante cede a un tercero denominado licenciatario los derechos de uso y explotación de la misma a cambio del pago de un precio o canon o de forma gratuita, su finalidad principal es permitir a otras personas que desean utilizar la marca lo hagan de manera autorizada y puedan llevar a cabo promoción, producción, explotación comercial.

Esta autorización va encaminada a obtener un mayor posicionamiento y diversificación en el mercado, haciendo que la marca se dé a conocer en más territorios, por otras vías de comercialización aumentando su valor comercial. Permite al titular de la marca expandirse en alianza con otras personas de esta forma, se permite utilizar la marca a otra parte, es decir, se otorga una licencia de uso¹⁴⁷, sin que se transfieran en ningún caso la titularidad de la marca.

El titular de la marca al otorgar una licencia tiene la responsabilidad de exigir al licenciatario que se mantenga con la calidad de la marca registrada y que esta cumpla con los estándares y parámetros definidos para su distribución. La función indicadora de calidad es uno de los aspectos más relevantes en el derecho de marcas, pues está determinado por el nivel de calidad del producto o servicio ofrecido; así el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de estos.

El contrato de licencia de uso podrá ser inscrito o no en el Registro de la Propiedad Intelectual, surtirá efectos frente a terceros sin necesidad de inscripción¹⁴⁸; el registro del contrato

autorizados”. “DILUCIÓN MARCARIA. EROSIÓN DE LA REPUTACIÓN DE UNA MARCA”, Enfoque Jurídico, acceso el 21 de marzo de 2021, <https://enfoquejuridico.org/2015/03/10/dilucion-marcaria-erosion-de-la-reputacion-de-una-marca/>.

146 Este contrato puede abarcar todos o solamente algunos de los siguientes asuntos: uso, fabricación, distribución, promoción, comercialización y venta de los productos de propiedad del Principal, en un territorio determinado por un plazo establecido, a cambio de un porcentaje de participación de los negocios logrados.

147 “El contrato de licencia es aquel por el cual el titular de una patente de invención autoriza a la otra parte a usar o explotar industrialmente la invención y sin transferirle la titularidad”. Juan Manuel Farina, *Contratos Comerciales Modernos* (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, 1999), 661.

148 “Licencia de uso”, Centro Nacional de Registros, acceso el 20 de mayo de 2021, <https://www.cnr.gob.sv/licencia-de-uso/>. Si así lo estipulare el contrato de licencia de una marca extranjera, debidamente inscrito en el Registro, el licenciatario podrá impedir las importaciones de los productos que estando amparados por la marca objeto de licencia, se pretendan introducir al país con fines comerciales.

de licencia deberá contener los derechos y obligaciones de cada parte, así como el alcance del mismo en caso de futuras controversias.

La licencia otorgada a través del contrato de licencia de uso puede ser de carácter exclusivo o no exclusivo. En el caso de que la licencia sea en exclusiva, el licenciante no podrá ceder el uso de la marca, teniendo así el licenciatarlo la facultad de explotarla de forma única. En caso contrario, el licenciante podrá facilitar la marca, e incluso, podrá explotar la marca por sí mismo.

Por otro lado, la marca podrá ser transferible o no transferible. En caso de que la cesión sea transferible, el licenciatarlo podrá sublicenciar o ceder de forma no exclusiva el uso de la marca, a otros usuarios; la exclusividad de la licencia puede pactarse expresamente o inferirse tácitamente del contenido del contrato y, de igual manera, la posibilidad de que el licenciante disponga o no de la facultad de ejercitar su derecho de uso, podrá estipularse explícitamente o deducirse de una interpretación de la voluntad de las partes¹⁴⁹.

El contrato de licencia de uso se considerará no exclusivo e intransferible salvo que las partes acuerden lo contrario de forma expresa en el documento; la no exclusiva o simple es aquella por la que el licenciante se obliga a autorizar el uso de la marca, sin contraer responsabilidad alguna respecto del otorgamiento de iguales licencias a terceros y sin renunciar al uso de la marca por sí mismo.

El contrato de licencia mínimamente deberá contener una serie de cláusulas que garanticen su eficacia, entre ellas se pueden resaltar la información sobre las partes del contrato; el tipo de licencia que se va a otorgar de la marca, si esta será exclusiva o no exclusiva, transferible o no transferible; la forma de pago por parte del licenciatarlo o condiciones para el otorgamiento de la licencia gratuita; la extensión y contenido de la licencia; la fecha de inicio y la duración del contrato; el ámbito territorial específico en el que se podrá hacer uso de la marca es decir se debe establecer el límite el territorio sobre el cuál se está autorizando dicha explotación; ya sea en todo el país, en un estado o municipio determinado.

Por otro lado, dada la importancia de la marca, y el prestigio inherente a las mismas, el licenciante podrá limitar las campañas de publicidad de la marca, pudiendo incluso impedir que el licenciatarlo lleve a cabo actividades de promoción sobre las mismas. De esta forma, puede controlar en su totalidad la difusión de estos símbolos de acuerdo a su estrategia comercial e impedir que el licenciatarlo pueda perjudicar la imagen de la marca, nombre comercial o dominio de internet ejecutando una mala campaña de promoción.

La duración y extensión geográfica de la licencia, dependerá de la tipo de alcance que se quiera dar a la marca, los negocios globales implican estrategias de posicionamiento de activos intelectuales y requieren soluciones eficientes para llegar a más destinatarios.¹⁵⁰ El licenciante

149 Pedro Alfonso Labariega Villanueva, "La licencia de uso de marca ¿franquicia o arrendamiento?", *Revista de Derecho Privado*, n. 6 (2006): 16, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9055/12577>.

150 Gustavo Rodríguez García, "Sobre el contrato de licencia de marcas", *Revista de Economía y Derecho*, vol. 6 n. 24 (2009), <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/view/283>.

podrá otorgar la licencia de uso por un periodo de tiempo determinado que puede ser a su vez renovable o no, o bien, por un periodo ilimitado.

Las partes pueden determinar libremente si la licencia será de carácter gratuito u oneroso, en el caso de que sea retribuida, se puede fijar una cantidad económica global a pagar por el licenciataro o una retribución variable basada en los resultados que el licenciataro obtenga con la explotación de la marca. Si es una marca que se venderá únicamente en un país o si esta será exportada a otros países y el éxito que se tenga a nivel internacional de las ventas, así será la cuantía de lo que pagará al titular.

Cláusulas de confidencialidad, a través de esta cláusula, las partes quedan obligadas a guardar secreto de la información revelada en relación a este contrato y a prevenir que la misma pueda ser utilizada por terceros en su propio beneficio. En concreto, las partes deberán poner todos los medios necesarios para evitar el uso de información confidencial por parte de terceros y, en concreto, garantizar que la información relacionada con la marca no será divulgada.

2.7 La cesión de la marca

El contrato de cesión de marca es un acuerdo por el cual una parte titular o propietaria de una marca, cede o transmite a un tercero la titularidad sobre dichos signos distintivos a cambio del pago de un precio o canon o de forma gratuita; implica la transmisión plena de los derechos sobre la marca objeto del negocio, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos, a cambio de un precio.¹⁵¹

La cesión de una marca es la alternativa a la licencia de uso del signo, conlleva una transferencia en la que el cesionario se compromete a satisfacer al cedente el precio pactado implica que el propietario de la marca, quien la registró, pierde su titularidad a cambio de este precio. Esta transmisión puede ser sobre la totalidad de los productos o servicios recogidos bajo la marca, o bien de forma parcial sobre una parte concreta de los productos o servicios comercializados bajo el signo distintivo.¹⁵²

Este contrato no debe confundirse con el denominado contrato de licencia de uso de marcas ya que este implica únicamente la cesión de los derechos de uso sobre la marca, pero en ningún caso se produce la transmisión de la titularidad como sí ocurre a través de la cesión. Si bien ambos contratos tienen como resultado la posibilidad que un tercero distinto al titular de la marca pueda utilizar la misma, la figura jurídica es diferente y sus efectos también lo son.¹⁵³

Existen dos sistemas para la transmisión de la marca, el primero de ellos de cesión libre, radica en que la marca puede ser cedida sin necesidad de ceder la empresa y sus demás elementos; y el segundo sistema obliga al titular a ceder la marca junto con la empresa porque se considera que son un mismo elemento que deben permanecer unidos.

151 Lerdys Saray Heredia Sánchez, *El contrato de licencia de marcas, Cómo sacar provecho a las marcas españolas en el mercado global* (Madrid: ICEX, 2013), 16.

152 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas/ I*, (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 134. La cesión parcial cuando existen varios copropietarios de la marca.

153 María Teresa Ortuño Baeza, “La licencia de la marca” (tesis doctoral, Universidad de Alicante, 1999), 402. <http://hdl.handle.net/10045/3788>. La cesión supone la pérdida de la titularidad de la marca transmitida por el cedente; en el caso de la licencia conserva la titularidad.

El sistema de la cesión condicionada de la marca¹⁵⁴, siendo la marca un elemento fundamental en la competencia porque permite a las empresas mantener la clientela por la calidad de sus productos, asimismo es un instrumento necesario para establecer el vínculo de origen de la calidad y promover la competencia para establecer la relación entre fabricante y producto.

Significa que los productos deben constituir la garantía que son identificados con la misma marca y que han sido fabricados bajo el control de una misma empresa a quien se le atribuye la responsabilidad de la calidad, este vínculo está estrechamente ligado entre empresa y marca debe permanecer unido para protección de los consumidores, quienes esperan que la calidad se mantenga inalterable aun cuando la marca es cedida a un tercero.

Sistema de libre cesión, la marca puede cederse sola sin necesidad de incluir a la empresa, o el fondo del comercio a los que la marca estaba afectada; siempre que la transmisión de la marca tenga como consecuencia la ruptura total en el control de la calidad y fabricación de los productos marcados, se entiende que la marca deja de ser de la misma empresa, por ende, el nuevo titular conserva el derecho exclusivo¹⁵⁵.

En toda cesión lo que se busca es siempre proteger a los consumidores¹⁵⁶, ya que estos son los auténticos destinatarios de las marcas y no pueden ser inducidos a error en los productos identificados con la misma marca que ofrecen calidades diferentes, como consecuencia de cesiones de marcas; debido a que estos han consumido la marca bajo ciertos estándares de calidad que se supone se mantendrán inalterables, aun cuando exista la cesión.

En el contenido del contrato de cesión de marca debe incluirse como mínimo para garantizar su eficacia, la información sobre las partes del contrato cedente y cesionario; el precio de la cesión y su forma de pago o condiciones para el otorgamiento de una cesión gratuita; la descripción de la marca que se cede, debiendo incluir productos que ampara, la clase según la Clasificación de Niza, el número de registro, libro, folio, fecha de inscripción entre otros datos de utilidad para la correspondiente identificación en el registro respectivo.

Asimismo, el tipo de cesión de la marca, si esta será total o parcial, es decir, la marca se cede sólo para ciertos productos o servicios; las cláusulas relevantes, como las cláusulas de confidencialidad y de no competencia del cedente que son las que imponen a este último el abstenerse de producir, comercializar, distribuir etcétera productos o servicios con una marca similar o con la misma marca.

Se debe incluir una cláusula para exigir al cedente que informe a sus clientes sobre la decisión de ceder de la marca y los datos del cesionario, así como la obligación del cedente de facilitar la lista de clientes actuales de la marca, todo esto con la finalidad que los consumidores sepan que el origen de la procedencia de la marca ha cambiado de titular.

154 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2003), 136. Sistema ha quedado en desuso por las legislaciones, en virtud que una empresa puede tener un sinfin de marcas y únicamente ceder una, y por esta única marca que ceda no se debe obligar a hacer la transmisión de la empresa y sus elementos.

155 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 166. Si no se existe la diferenciación se podría provocar consecuencias perjudiciales en los consumidores, creyendo que la marca pertenece a una determinada empresa.

156 *Ibíd.* 168. Se busca evitar perjuicios engañosos a los consumidores.

También es necesario plasmar una cláusula de no competencia, para tratar de evitar que el cedente pueda seguir haciendo uso de sus conocimientos relacionados con la comercialización o uso de la marca, con posterioridad a la firma del contrato, de esta forma se trata de prevenir que el cedente pueda hacer uso de la información y experiencia acumulada en su favor y competir de forma desleal con el cesionario.

Una vez firmado este contrato por todas las partes, se deberá solicitar el cambio de titularidad de la marca, para ser oponible a terceros debe registrarse en el caso de El Salvador se inscriben en el Registro de la Propiedad Intelectual¹⁵⁷, previo pago de la tasa correspondiente para este tipo de actos.

Cesión parcial de una marca se produce cuando se cede sobre determinados productos o servicios y no sobre todos los productos y servicios para que ampara la marca registrada, se puede ceder únicamente una parte de ellos. De esta forma su titular conserva la marca respecto a determinados productos o servicios, pero cede el uso para otros. En esta clase de cesión los términos de uso de la marca deben quedar bien definido para evitar litigios en un futuro o demandas por mala calidad o porque se está engañando a los consumidores haciendo creer que todos los productos comercializados continúan teniendo la misma procedencia

2.8 La oposición como medio de defensa de la marca

La oposición es el trámite que la ley otorga para que el titular de una marca pueda ejercer su derecho de defensa frente a una posible amenaza de un registro idéntico o similar al que tiene inscrito o en trámite; el que goce de este legítimo interés podrá impedir el registro de un signo distintivo dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de publicación del signo solicitado, por considerar que se enmarca en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así, el artículo 16 de la LMOSD desarrolla lo relativo a la Oposición al Registro, durante los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación en el Diario Oficial, cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse al registro; la publicación en el Diario Oficial es un presupuesto de eficacia u oponibilidad frente a terceros es la vía por la que las personas se enteran de las solicitudes de marcas que se han presentado en el registro.

La oposición en términos generales es la petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho a un solicitante de mala fe o no, que incurre en prohibición o que no reúne los requisitos de ley o que infrinja un derecho previamente adquirido.

Esta negación puede ser por considerar que el signo que se pretende inscribir está comprendido dentro las prohibiciones contempladas en los artículos 8 y 9¹⁵⁸ de la LMOSD; bien que el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado, o en trámite de

157 “Transferencia o traspasos”, Centro Nacional de Registros, acceso el 23 de mayo de 2021, <https://www.cnr.gob.sv/transfereencia-o-traspasos/>. Se debe presentar la solicitud de traspaso junto con el recibo de pago del arancel por la cantidad de treinta dólares de los Estados Unidos de América.

158 Estos artículos 9 y 8 de LMOSD, desarrollan lo relativo a las marcas que no serán admitidas por razones intrínsecas y por qué violen derechos de terceros, respectivamente.

registro, que ampare productos o servicios que no obstante ser de diferente clase de los productos o servicios que ampara el signo ya registrado o en trámite, son de la misma naturaleza, de manera tal que pueda inducir al público a error.

La función distintiva que debe cumplir la marca juega un papel relevante el momento de presentar una oposición, esto conlleva a que el signo sea claramente distinguible de los que se encuentran registrados o en trámite de registro, esta función es esencial en el derecho marcario. El análisis de fondo y forma que se realiza al momento de admitir o rechazar una solicitud de marca es precisamente para evitar la vulneración de derechos inscritos a favor de terceros.

La distintividad marcaría lleva inmersa la obligación que esta tiene de identificar la clase o especie de otros productos o servicios similares o idénticos; y el diferenciar, es decir reconocer que la marca no es el nombre común, ni designa el género o la especie del producto o servicio, sino que es una singularidad especial dentro de la pluralidad, es individual no es general, es un ejemplar que pertenece a alguien, a un origen empresarial.

La sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia marcada con la Referencia: 81-2002, se detallaron los requisitos que debe valorar el registrador al momento de inscribir una marca que incurra en prohibición o pueda vulnerar derechos adquiridos a titulares de marcas; asimismo, en esta se analizaron los preceptos establecidos en la LMOSED para determinar los que se debe entender por semejanza marcaria.

Se atribuye al registrador la obligación de realizar un examen exhaustivo de fondo y forma en el procedimiento de calificación de novedad de una marca, imponiendo la carga al registrador de abstenerse de inscribir una marca cuando sea semejante a otra y genere confusión, con una marca previamente inscrita. Asimismo, se hace referencia al término "semejanza" dentro del derecho de marcas, estableciendo que es un concepto jurídico indeterminado, porque los límites del referido vocablo no se encuentran delimitados por el ordenamiento jurídico, y por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados.¹⁵⁹.

Lo determinado delimita el ámbito de realidad al que se refiere de una manera precisa e inequívoca; en cambio, el hacer mención a lo indeterminado la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante, lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto. La Ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosas¹⁶⁰, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante, la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación.

159 Sala de lo Contencioso Administrativo, *Sentencia Definitiva, Referencia: 81-2002* (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2002). Se confirma decisión tomada por el registrador en trámite de oposición en el Registro de la Propiedad Intelectual, en el cual se pretendía el rechazo de una solicitud de marca por considerar el oponente que esta era similar o idéntica a una marca que tenía registrada el oponente.

160 En la sentencia se hace un análisis de los conceptos "semejantes y similares", estableciendo que se refieren a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, situaciones que por su naturaleza no admiten una determinación rigurosa.

La similitud entre una marca y otra no es suficiente para vedar su existencia¹⁶¹, la similitud debe llevar aparejada un riesgo de confusión; esto es lo que se trata de evitar que dos o más marcas idénticas o similares amparen los mismos productos o servicios y que conlleven al público consumidor a error, esto no sucederá cuando la similitud provenga del mismo grupo de empresas que tiene registrada una marca similar.

El sistema de oposiciones constituye uno de los elementos básicos de los regímenes marcarios¹⁶², mediante el mismo los particulares pueden hacer uso de su derecho de defensa; en caso que se sientan en riesgo por una solicitud que sea una amenaza a su marca inscrita o en trámite. Tienen como propósito impedir un registro solicitado, basado en que ese registro violaría un derecho preexistente de un tercero.

Los procedimientos de oposición ofrecen a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable. En un procedimiento de oposición debe alegarse al menos uno de los motivos que establece la ley, pudiendo ser estos absolutos o relativos; los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con el procedimiento de registro de marca.

El escrito de oposición debe cumplir con una serie de requisitos que la ley establece, para que la oposición sea admitida, estos se encuentran regulados en el artículo 17 LMOSD; la oposición deberá presentarse por escrito ante el Registro de la Propiedad Intelectual¹⁶³. Dentro de los requisitos fundamentales que debe cumplir quien se opone al registro de una marca es el aportar u ofrecer las pruebas que fuesen pertinentes¹⁶⁴. Si las pruebas no se adjuntaron al escrito de oposición, deberán presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de la misma.

Al presentar el escrito se deben cancelar una fianza¹⁶⁵, si este no cumple con los requisitos establecidos será rechazado de oficio; si fuere admitido se notificará al solicitante de la marca, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha de la notificación; sino hiciere uso de su derecho de defensa es decir sino contestare el traslado conferido se resolverá la solicitud de oposición.

161 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas/ I*, (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 29. Los autores hacen referencia a que la similitud en una marca y otra no es precisamente lo que se debe analizar, sino más bien que esta no ampare los mismos productos o servicios; que conlleven a los consumidores a confusión. O que se entienda que tienen el mismo origen empresarial.

162 *Ibíd.* 486.

163 Los requisitos que debe contener el escrito de oposición que se presenta en el Registro de la Propiedad Intelectual, debe contener la designación precisa de la autoridad a quien se dirige; el nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del opositor y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso; el nombre, razón social o denominación de la persona contra la cual se entabla la oposición; los fundamentos de hecho y de derecho en que basa la oposición; la expresión clara y concreta de lo que se pide.

164 “La pertinencia consiste en que haya alguna relación lógica o jurídica entre el medio y el hecho por probar y puede existir, a pesar de que su valor de convicción resulte nugatorio”. “La idoneidad de la prueba”, Poder Judicial GTO, acceso el 15 de mayo de 2021, <http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/242.pdf>.

165 Se cancela la cantidad de treinta dólares de los Estados Unidos de América, en cualquier banco del sistema financiero del país, el mandamiento de pago es proporcionado por el Centro Nacional de Registros.

Vencido este plazo el Registro de la Propiedad Intelectual emitirá resolución fundamentada¹⁶⁶, los actos administrativos, para que sean considerados válidos y eficaces, deben cumplir con una serie de requisitos formales, entre los cuales se encuentra la motivación, vista como la expresión formal de las razones que fundamentan la decisión de la administración pública.

En caso de admitirse la oposición y de no haberse presentado apelación, la solicitud se archivará sin más trámite, debiendo el Registro reintegrar la fianza en efectivo por oposición, y en caso de quedar firme la resolución denegando la oposición, se otorgará el registro de la marca solicitada y la fianza en efectivo por oposición ingresará al registro.

2.9 Continuidad del derecho a través de la renovación

El procedimiento de renovación del registro de una marca se encuentra regulado en el artículo 22 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador: “La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su plena vigencia.”¹⁶⁷

Las marcas en nuestro sistema jurídico se registran por períodos de diez años y su renovación depende de la voluntad de su titular de continuar explotándola o dejar que el plazo venza; su validez se considera ilimitada, en la medida que el titular haga las renovaciones otorgadas por un plazo también por diez años. La renovación debe solicitarse¹⁶⁸ dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva.

La renovación es la figura jurídica que otorga la ley para reforzar los intereses del titular de la marca a continuar con su explotación, este carácter duradero lo obtiene el titular mediante el uso constante que le dé a la marca en el plazo de diez años cotados desde su inscripción, así la configuración marcaria será indefinidamente en el pasar de los años si el titular de la marca la renueva.

La LMOSD otorga un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, para que el titular de la marca presente su solicitud en el Registro de la Propiedad Intelectual, de no realizar el trámite de renovación en tiempo estipulado debe pagarse un recargo por

166“La motivación conlleva implicaciones constitucionales, en virtud que su incumplimiento provoca efectos negativos en la seguridad jurídica del ciudadano, ya que éste no podrá verificar si el funcionario ha tenido en cuenta la observancia de la Constitución y la Ley, impidiéndole un ejercicio eficaz de su defensa. Asimismo, la motivación y fundamentación de los actos administrativos son un deber de la Administración, en observancia al principio de legalidad”. “Motivación de los actos administrativos”, Bóveda de documentos de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, acceso el 29 de marzo de 2021, <https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/ 2010-2019/2019/04/D8AFE.HTML>.

167 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 22.

168 La solicitud de renovación deberá contener lo siguiente: a) Designación de la autoridad a quien se dirige; b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y demás generales del titular de la marca y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario, cuando la petición se haga por su medio; c) Indicación del número, tomo, folio y fecha de la inscripción; d) Cuando se deseara reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva, una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada.

extemporaneidad¹⁶⁹ además de la tasa de renovación correspondiente¹⁷⁰; durante el plazo de gracia el registro mantendrá su plena vigencia. La falta de renovación del registro marcario, trae como consecuencia la pérdida de protección del signo y de la exclusividad.

Esta flexibilidad de otorgar el plazo de gracia es para proteger los registros marcarios, se da una oportunidad adicional al titular de la marca de mantener su vigencia, en realidad se otorga un año para que el titular solicite la renovación, esto es, dentro del plazo normal de seis meses, anteriores a la expiración de la vigencia, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a ello.

Aunque una marca produce ya ciertos efectos cuando ha sido solamente depositada para su registro en casi todos los países se ha considerado necesario limitar el registro, que puede ser renovado, a un cierto periodo de tiempo; esa limitación es necesaria a fin de evitar que el registro siga mostrando como protegidas marcas que ya no tienen ningún interés legítimo para sus titulares y que, a causa de su presencia en el registro, impiden el registro válido de la misma marca o de otras marcas por parte de terceros.

Si el titular de la marca no hace uso de su derecho de renovación, la marca caerá en el dominio público, esto significa que podrá ser usada y registrada por cualquier persona, esta situación plantea podría acarrear un problema de confusión en el público consumidor; si se diera el caso que un tercero utilice la marca y los consumidores la asocian con el origen empresarial del titular inicial de la marca. El titular de marca debe preocuparse de la renovación para justificar el interés que tiene sobre la misma.¹⁷¹

En El Salvador el sistema de renovación no exige al titular de la marca que compruebe el uso de esta en el plazo que estuvo vigente, es decir no hay que probar que la marca ha sido usada durante este tiempo; contrario lo que sucede en legislaciones como la de Estados Unidos¹⁷² y Argentina¹⁷³ que se exige una declaración jurada ante notario en el cual el titular de la marca haga del conocimiento de la administración pública que efectivamente ha usado la marca durante el plazo otorgado.

El requisito de presentar una declaración jurada en la cual el titular debe manifestar que la marca ha sido usada y puesta en el mercado, por considerar un requisito débil para comprobar el

169 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 109. Tasas de Propiedad Intelectual, literal d) Recargo por renovación en el plazo de gracia- dentro del primer mes:30% adicional - después del primer mes: 100% adicional.

170 *Ibíd.* Tasas de Propiedad Intelectual, literal c) Por renovación de un registro de marca, en cada clase: \$100.00, es el pago que se debe realizar para renovar una marca.

171 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 96. Si no renueva la marca será castigado con la sanción correspondiente que es la pérdida del derecho exclusivo que le había sido otorgado.

172 “En la respectiva legislación nacional establece procedimientos para que el titular declare el uso o no uso real a lo largo del ciclo de vida de la marca”. “Requisito de uso en algunos miembros del Sistema de Madrid”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 30 de mayo de 2021, https://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0006.html.

173 “Declaración jurada de uso, manifestando que la marca fue utilizada dentro de los cinco (5) años previos al vencimiento en estas instancias: la comercialización del producto; la prestación del servicio; como parte de la designación de una actividad”. “Renovar una marca”, Argentina.gob.ar, acceso el 30 de mayo de 2021, <https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/renovar-una-marca>.

uso o no de la marca, siendo que se debe exigir otro tipo de prueba más robusta para comprobar el uso real y efectivo de la marca, no siendo suficiente una declaración jurada¹⁷⁴.

Si el titular de la marca hace declaraciones que no son ciertas por medio de la declaración jurada, se puede anular el registro por haberse renovado sin cumplir el requisito de uso y por haber realizado falso testimonio, a parte de las acciones legales correspondiente; que pueden incurrir incluso en delito.

La ley establece un supuesto de oposición ante el trámite de renovación con base en las causales establecidas en los artículos 8 y 9 de la LMOSED, Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros específicamente en los literales g), h) y k) y Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas literales d), e) y f) respectivamente; estos motivos de oposición se fundamentan principalmente que en el trámite de inscripción de la marca no se realizó profundamente el examen de forma o fondo, o que la solicitud fue presentada de mala fe y el titular legítimo de la marca no se dio cuenta de la inscripción, es decir que marca incurría en una de las prohibiciones pero no fue objeto de oposición y se inscribió no obstante incurrir en estas.

El examen de fondo¹⁷⁵ consiste en verificar a través de sistemas informáticos y con base de datos si la solicitud que se ha presentado cumple con los requisitos legales para otorgar la protección al titular, básicamente en comprobar que la marca no infrinja las prohibiciones contenidas Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; ya sean por razones intrínsecas o por derechos de terceros, reguladas en los artículos 8 y 9 respectivamente de la mencionada ley.

Los requisitos se refieren a que no existan registros previos que puedan generar confusión con la marca presentada a registro, y que la marca que se pretende inscribir no sea genérica o describa los servicios o productos identificados con la marca. Si incurre en prohibición se emite una resolución de negación mencionando las razones por las que se considera que la marca no puede ser registrada y otorga un término para que el solicitante presente un recurso de apelación con sus argumentos por los cuales considera que la marca debe ser concedida.

En el examen de forma¹⁷⁶ se analiza el contenido de la solicitud, que esta cumpla con todos los requisitos establecidos en la LMOSED, si la solicitud careciera de uno o varios requisitos, se hará del conocimiento del interesado por medio de un auto donde se especifique el requisito que se ha omitido, dicho auto será notificado; se otorga un plazo para subsanar la prevención de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos.

Los supuestos previstos en el artículo 9 de la LMOSED se enfocan principalmente en que existía una violación a un signo notoriamente conocido o famoso, posiblemente valiéndose de mala fe el solicitante conocía que este signo era notorio o incluso famoso en otro país, pero carecía de

174 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 100. La LMOSED de El Salvador, no contempla la figura de la declaración jurada para probar el uso de la marca.

175 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 14. Examen de Fondo Art. 14.- El Registro examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 8 y 9 de la presente Ley, con base en las informaciones y elementos a su disposición.

176 *Ibíd.* Artículo 10. Examen de Forma Art. 13.- El Registro examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el Art. 10 de la LMOSED.

registro en El Salvador, e inició el trámite de inscripción. Siendo que estos signos son protegidos adquieren una protección especial en la mayoría de legislaciones, por la relevancia que cobran en el comercio internacional; obligan a los países a velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional cuando se trate de esta clase de marcas.

Si no se dieran los presupuestos a que hacen referencia los artículos 8 y 9 de la LMOSD el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá la renovación sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca, se ponga constancia de la renovación. Dentro del trámite de renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliar la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.

Al presentar la solicitud de renovación de marca, no se pueden incorporar elementos nuevos o ampliar la lista de productos, según lo que regula el artículo 23 de la LMOSD, “Con ocasión de la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliar la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro. La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o servicios que la marca distingue.”¹⁷⁷

En este mismo orden de ideas el artículo 24¹⁷⁸ de la mencionada ley faculta a titular de la marca para solicitar modificaciones, siempre y cuando estas no alteren sustancialmente la esencia de la marca inscrita, o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, en el certificado inicial de inscripción cuando se solicitó la marca por primera vez.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá previa presentación de una declaración jurada ante notario, debidamente legalizada, otorgada por el tercero, en virtud de la cual da su consentimiento a tal reducción o limitación.

Se deja la posibilidad para que el titular de la marca realice una reducción de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada, esto con el objetivo de promover que no existan registros que amparen un determinado producto o servicio y que no se esté utilizando para todos sino únicamente para unos cuantos.

177 *Ibíd.* Artículo 23. En el certificado de registro de la marca renovada se incorporarán los cambios si los hubiere, como son la reducción de productos o servicios.

178 Si el titular de la marca pretende incorporar cambios sustanciales, deberá presentar una nueva solicitud a trámite en el Registro de la Propiedad Intelectual, no puede pretender que bajo la misma inscripción a través de una renovación se modifique un derecho adquirido.

CAPÍTULO 3

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

3.1 Caducidad por falta de renovación

La caducidad es la consecuencia legal por la falta de renovación de un registro de marca y tiene como consecuencia la extinción del derecho, según la LMOSD una marca está vigente durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta ha sido registrada correctamente, puede renovarse por períodos iguales de tiempo, cuantas veces lo pida el titular de la marca cumpliendo los presupuestos que la ley establece. La caducidad por falta de renovación no requiere de una declaración administrativa por parte del Registro de la Propiedad Intelectual se produce por el simple hecho que no se renueve el registro en el plazo establecido.

La caducidad es la pérdida de los derechos que el titular tiene sobre la marca por no haber solicitado la renovación en los plazos estipulados, esta figura se encuentra regulada en el artículo 42 de la LMOSD, Caducidad del Registro de una Marca, establece “El derecho de propiedad de una marca caduca, cuando se ha dejado transcurrir el plazo a que se refiere el inciso primero del Art. 22 de esta Ley, sin haberse pedido la renovación del Registro”. El artículo 22¹⁷⁹ regula los plazos que otorga la ley al titular de la marca, para iniciar el trámite de renovación, el titular debe presentar la solicitud de renovación en el tiempo que se estipula so pena que su registro sea caducado.

La acción de renovación del registro marcario, responde a motivos de oportunidad y temporalidad¹⁸⁰, oportunidad porque la ley da al titular el plazo para continuar explotando su marca y temporalidad el titular dentro del plazo de diez años debió haber usado la marca. El titular de la marca tiene la facultad de decidir si desea continuar con usando la marca y pide su renovación, o por el contrario no le interesa continuar usándola, este registro marcario cumple todos los requisitos que manda la ley para iniciar su proceso de renovación, pero se deja caducar como acto de voluntad de su titular.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos otorga un plazo adicional al titular de la marca, en aras de mantener vigente el registro marcario a su favor, a quien la caducidad de la marca le generaría una serie de inconvenientes porque el signo pasaría al dominio público sino se renueva en tiempo; se prevé el supuesto que el titular olvide iniciar el trámite de renovación la marca dentro del plazo establecido, por esta razón se regula el plazo de gracia. La caducidad de la marca en El Salvador se da por ministerio de ley, es decir pasados los diez años de vigencia contados a partir de que se solicitó el registro, si no se renueva el titular pierde el derecho.

179 Se otorga el plazo para que el titular dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro haga el trámite de renovación. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su plena vigencia.

180 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 284. Temporales ya que se conceden por un tiempo determinado, y pueden caducar sino se renueva en tiempo.

Si opera la caducidad por falta de renovación de la marca esta pasa al dominio público y queda totalmente disponible, esto significa que un tercero puede solicitar el registro de la marca que ha caducado y, por tanto, beneficiarse del trabajo que realizó el titular en el supuesto que se haya usado la marca; si la marca únicamente fue registrada pero durante el plazo de diez años el titular no hizo uso de ella y esta no cumplió con su función principal, no salió al mercado para distinguir productos o servicios no se producirá daño al titular, caso contrario se estaría beneficiando a los competidores quienes probablemente quisieran utilizar esta marca para amparar productos o servicios.

Una vez vencido el plazo, y fuere la intención del titular continuar usando la marca, deberá iniciar el trámite de inscripción como una nueva solicitud; sometiéndose al examen de fondo y forma nuevamente, realizar las publicaciones y si fuera el caso contestar oposiciones que se presentaran. Tratándose de caducidad, la terminación del derecho debe producir sus efectos sólo a partir de la obligación del titular de explotar jurídicamente la marca; el problema radica en la pérdida que titular sufre del derecho de antigüedad que se le había otorgado mediante el registro de la marca.

3.2 La nulidad de la marca

La LMOSED determina que las acciones de nulidad¹⁸¹ de marca se solicitaran ante los juzgados competentes, es decir se debe entablar por la vía judicial, la declaración de nulidad significa que la marca inscrita no cumplía en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada; por ello la nulidad opera retroactivamente, por lo tanto, se considerara que la que marca que ha sido declarada nula nunca fue válidamente concedida.

Si la causa invocada de nulidad de marca se basa en que esta se registró violando alguna de las prohibiciones absolutas para su registro, esto es, cuando la marca no reunía al momento de la solicitud los requisitos legalmente exigidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Una marca puede estar viciada por contener algún defecto de forma o fondo que la condenan a su invalidez¹⁸², al comprobarse en el juicio estas circunstancias la autoridad competente manda a cancelar el registro y con esta resolución se extingue el derecho respectivo.

La nulidad de la marca puede declararse cuando esta carezca de carácter distintivo, o se componga exclusivamente de signos o indicaciones que sean descriptivos, que aludan a la calidad, especie, destino, valor o procedencia geográfica de un producto o servicio, o puedan inducir a error al público respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico de un producto o servicio, entre otras muchas causas, que se pueden invocar y probar en el juicio respectivo de nulidad.

El Código Civil de El Salvador en el artículo 1551 al respecto establece que: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta

181 “Otra forma de perder el derecho marcario es por nulidad del certificado de registro que lo otorgó. Nulidad que puede estar dada por haberse otorgado un registro respecto de un signo que no merecía la calificación”. Antonio Pazmiño Ycaza, “Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos”, *Revista Jurídica Online*, tomo I (2009): 188- 190, https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_derecho.pdf.

182 “El no cumplir con los presupuestos legales para la inscripción de la marca habilita al interesado para promover el juicio de nulidad”. Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 331.

o relativa.”¹⁸³ El acto puede ser nulo por dos causales genéricas, la primera sea que le faltan requisitos exigidos por la ley en atención a su especie, caso en el cual será nulo, de nulidad absoluta, y la segunda que el acto carece de requisitos prescritos por la ley en consideración a la calidad o estado de las partes.

Por otra parte, el artículo 1552 CC estipula que: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.”¹⁸⁴ La LMOSD hace referencia a la nulidad de la marca se debe pedir ante el juez mediante el juicio de nulidad de marca por no haberse cumplido los supuestos legales que se establecen para la inscripción de marcas. Las normas generales del derecho privado específicamente las contempladas en el Derecho Civil, desarrollan lo relativo a nulidades estas inciden predominantemente sobre los efectos que, en cada caso específico, tendrá el régimen de nulidades propio del derecho marcario, con sus matices para este tipo de actos y contratos.¹⁸⁵

Tal es el caso que la nulidad del registro de una marca se iniciara cuando el interesado o un tercero que considere se están vulnerando los derechos que tiene sobre su marca inscrita, por haber otorgado la oficina correspondiente la inscripción de una marca en contravención a las normas establecidas, tanto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, leyes secundarias, Tratados y Convenios Internacionales de los cuales El Salvador es parte y se encuentra regulada la figura de la nulidad, otorgando protección a los titulares de marcas que tienen derecho preferente.

Al respecto puede darse el caso que al iniciar el proceso de inscripción de marca y realizarse el examen de fondo o forma, el registrador pasa por alto algún elemento de la marca y según su criterio esta no vulnera derechos de terceros ni incurre en prohibiciones y admite la solicitud; pero la marca presentada a trámite si incurre en prohibición y continua su proceso normal de inscripción satisfactoriamente hasta otorgar el certificado que le da validez por diez años. En este supuesto el titular de la marca con mejor derecho puede iniciar el juicio correspondiente de nulidad de marca.

En otro supuesto, el titular de la marca o quien considere tener derecho no se da cuenta del trámite de inscripción, a través de las publicaciones correspondientes que se hacen con el objetivo que de existir un tercero con mejor derecho se oponga al registro; pero pasa el plazo de sesenta días que la ley otorga y no hizo uso de derecho, la única vía para hacer valer su derecho es iniciando el juicio de nulidad.

183 Código Civil de El Salvador (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1859), artículo 1551.

184 *Ibid.* Artículo 1552.

185 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 306. El derecho civil como rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas, y de donde se han desprendido a través del tiempo las demás ramas del derecho que han buscado su autonomía.

3.2.1 Nulidad relativa

La nulidad será relativa¹⁸⁶ cuando la marca resulte ser confundible con un signo previamente registrado o no se hubieren completado los requisitos que la ley exige para existir; en estos supuestos se podrá solicitar la nulidad relativa por el interesado o quien considere que la marca inscrita causa algún tipo de agravio. Para entablar la acción de nulidad relativa, la ley otorga el plazo de cinco años a partir de la fecha de concesión del registro impugnado, si no presenta la acción en este plazo esta prescribirá. La nulidad relativa no tiene efectos retroactivos de los actos que emanan de ella y pueden ser convalidados a través del tiempo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula que 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 contravención del artículo 9 deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro. 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.

La marca surgió a la vida por medio de un acto administrativo donde se concedió el registro al solicitante violando una prohibición relativa de registro¹⁸⁷, es decir, por no haber tenido en cuenta la existencia de un derecho prioritario que impedía el registro verbigracia; entonces la legitimación corresponderá al titular del derecho afectado, que será quien tenga un interés legítimo; para impugnar la validez del acto que concedió el registro.

Para el autor Carlos Fernández-Novoa “La prescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad relativa de una marca registrada obedece, a dos razones: la propia ratio de las prohibiciones relativas y la protección de los legítimos intereses del titular de la marca registrada”¹⁸⁸, los cuales no deben ser ignorados por la ley, y se debe dotar a los titulares y demás interesados de las herramientas legales correspondientes para impedir su existencia dentro ámbito jurídico.

Con respecto a este punto el artículo 1554 CC regula “La nulidad relativa no puede ser declarada por el Juez sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el ministerio público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes.”¹⁸⁹ Se puede dar el caso que el titular de la marca haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior en este supuesto la nulidad quedaría saneada y el titular anterior no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de esa marca posterior sobre la base de esa marca.

186 César Aranda Bonilla, “Acciones Legales en Defensa de las Marca”, *Revista de Propiedad Intelectual* (2007): 190, <https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/accioneslegalesendefensadelasmarcas.pdf>. La nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos y es producida por falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto.

187 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 338. Las sanciones para este tipo de nulidades serán diferentes que para las nulidades absolutas.

188 Carlos Fernández NÓvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 621. Las prohibiciones relativas pueden ser saneadas con el tiempo, siempre y cuando estas no sean alegadas por la persona quien se le ve afectado su derecho.

189 Código Civil de El Salvador (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1859), artículo 1554.

Para las causales de nulidad relativa de uso y registro previo se incorpora y reconoce la figura de las nulidades parciales únicamente con relación a los productos o servicios amparados por el registro de marca, no para todos los consignados en una clase;¹⁹⁰ la marca se registró para amparar productos regulados en la clase 01 por ejemplo, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza), y al emitir el certificado de registro se establece que la marca amparará, productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo, la nulidad puede ser aplicada únicamente para las resinas artificiales en bruto y no para las demás categorías.

Por esta razón quien invoca la causal nulidad relativa por causa de confusión¹⁹¹, debe limitarse a los mismos productos o servicios que los amparados por su marca, la exclusividad sobre el derecho se limita al ámbito del registro, más allá de éste no se puede pretender solicitar exclusividad o limitar el derecho de otros competidores. En el ejemplo citado en el párrafo anterior la marca registrada no se está utilizando para amparar “materias plásticas en bruto”, si la marca similar que se pretende registrar no genera confusión con los demás productos que ampara la clase 01 de Niza se podría otorgar el registro a quien lo está solicitando.

Se solicita la nulidad de la marca por interferir en derechos previamente adquiridos por un tercero que tiene mejor derecho, pero su marca únicamente ampara “materias plásticas en bruto”, se comprueba en el juicio que estos productos no interfieren con los demás que se han amparado con la marca, si bien es cierto están dentro de la misma clase, pero son productos dirigidos a consumidores diferentes, no existiendo riesgo de confusión que es lo que se trata de evitar en materia de marcas.

Como resultado de una declaración de la nulidad parcial de un registro de marca, se asentará en el título respectivo una anotación marginal, en la cual se harán constar las modificaciones a éste, así como las causas que la originaron. La nulidad podrá dirigirse contra la totalidad o contra parte de los productos o servicios amparados por la marca impugnada. Dentro de una misma clase se puede otorgar la nulidad de una parte de los productos o servicios protegidos y no necesariamente la de todos los de la clase en cuestión.

Este tipo de nulidades, otorgan certeza jurídica a los titulares de derechos marcarios, al no anular completamente el derecho que tienen sobre una marca, la cual el titular ha usado y en algunos casos invirtió dinero en promocionarla así no correrán el riesgo de sufrir la pérdida de sus registros en su totalidad por la mera coincidencia o similitud en alguno de los productos o servicios amparados por los registros de un tercero, que no se opuso en la instancia administrativa.

190 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 338. La cancelación parcial ocurre cuando existe pluralidad de registros marcarios, pero no todos los productos que ampara la marca han sido utilizados, solo una parte se encuentra dentro del comercio.

191 *Ibíd.* 338. Una marca adolece de vicio de nulidad cuando se registra a pesar de contravenir alguna causal de irregistrabilidad, entre ellas el causar confusión en el público consumidor.

3.2.2 Nulidad absoluta

La nulidad será absoluta¹⁹² cuando el signo no sea apto por sí mismo, para distinguir productos o servicios en el mercado y diferenciarse de los demás existentes. La nulidad absoluta podrá ser pedida por cualquier persona o incluso podrá ser decretada de oficio; en cuanto a la prescripción de la acción, para la nulidad absoluta no hay un término legal para interponerla, es decir, que se puede pedir en cualquier momento mientras el signo se encuentre vigente.

La acción de nulidad absoluta tiene por objeto la declaración judicial¹⁹³ cancelándose el registro y retrotrayéndose los efectos al momento de su inscripción. Se basa en que la marca contraviene una prohibición absoluta y puede ser ejercida por cualquier persona con un interés legítimo, sea persona natural o persona jurídica; si el registro de la marca fue efectuado de mala fe la legitimación activa se interpreta en sentido amplio y solamente en el caso de solicitar la nulidad, esta acción es imprescriptible y puede interponerse en cualquier momento.

Se trae a colación lo que prescribe el Código Civil de El Salvador, relativo a este tipo de nulidades, específicamente el artículo 1553 regula esta figura “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley: y no puede sanearse por la ratificación de las partes.”¹⁹⁴

La diferencia entre nulidad absoluta¹⁹⁵ y relativa¹⁹⁶, radica en que la nulidad absoluta es la sanción legal impuesta a los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie; por otra parte, la nulidad relativa es la sanción impuesta a los actos celebrados con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes, por lo tanto, podrían ser subsanados a través del tiempo.

Dentro de este marco la LMOSD en el Capítulo VI regula la Terminación del Registro de la Marca, Nulidad del Registro, en artículo 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

192 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 635. Las marcas que, constituidas por signos o indicaciones descriptivas y habituales, son marcas que están aquejadas por causas de nulidad absoluta.

193 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 350. Se quiere de una sentencia judicial para que la nulidad sea declarada, pero sus efectos se retrotraen al momento en que la marca fue concedida.

194 Código Civil de El Salvador (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1859), artículo 1553.

195 Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 181. Desde que se solicita la inscripción del signo hasta que se inicia la acción de nulidad la marca pudo haber estado en el mercado, ya que la ley no impone límite de plazo para el ejercicio de la acción.

196 “La nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos y es producida por falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto”. César Aranda Bonilla, “Acciones Legales en Defensa de las Marca”, *Revista de Propiedad Intelectual* (2007): 8, <https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/accioneslegalesendefensadelasmarcas.pdf>.

previstas en los artículos 8 y 9 de esta Ley.”¹⁹⁷ Los artículos en mención hacen referencia a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y marcas inadmisibles por derechos de terceros. Si el pedido lo hace “cualquier persona” se está bajo el supuesto de una nulidad absoluta ya que la ley no pone restricciones de quien puede ejercer el derecho de petición.

La nulidad absoluta de la marca que haya sido inscrita aun en contravención del artículo 8 de la LMOSS, que recae sobre la razones intrínsecas, en relación a que estas consistan en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate; que sea una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique; que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate; entre otras reguladas en dicho artículo.

Al permitir la inscripción de una marca que se enmarque en estos supuestos de prohibición, se estaría habilitando a que en el mercado exista una marca con una clara ventaja competitiva, teniendo una superioridad en comparación con sus competidores lo cual no puede ser permitido, aunado a esto el signo ha nacido a la vida jurídica en contravención a la ley. Tratándose de un incumplimiento al mencionado artículo la nulidad también podrá ser solicitada por el Ministerio Público¹⁹⁸. El Ministerio Público estará constituido por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. Esta acción no prescribirá y podrá solicitarse en cualquier momento. Facultando a estas instituciones para solicitar la nulidad de un signo distintivo, se facilita la erradicación del Registro de la Propiedad Intelectual, de signos que en ningún momento debieron ser inscritos por no cumplir con requisitos legales para configurarse como marca.¹⁹⁹

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. Dentro de este marco de ideas se analiza la sentencia de Cámara de lo Civil, en la cual se declara la nulidad de un registro marcario, por haber existido mala fe por parte del solicitante, quien argumento dentro del proceso la prescripción del derecho, situación que fue declara sin lugar.

3.2.2.1 Caso de nulidad absoluta y mala fe

Según sentencia dictada en proceso referencia 50-3CM-16-A²⁰⁰, donde conoció la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en la cual la sociedad Grapette International Inc, interpuso recurso de apelación en contra la sentencia definitiva pronunciada el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, en el Proceso común declarativo de nulidad de marca, promovido por la referida sociedad, en contra de la sociedad Embotelladora La Cascada, Sociedad Anónima, solicitando se declarara nulo el registro de la marca Grappe, propiedad de esta última, por haber actuado de mala fe.

197 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 39.

198 Ley Orgánica del Ministerio Público (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1952).

199 Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 181.

200 Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, *Sentencia Apelación, Referencia 50-3CM-16-A* (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2016).

La Cámara resolvió “Declárase Nulo” el registro de la marca Grappe, clase 32²⁰¹, inscrita a favor de Embotelladora La Cascada, S.A., consecuencia de la nulidad del registro se ordenó al Registro de la Propiedad Intelectual que cancelara la referida inscripción. En el proceso en mención se determinó que existió mala fe por parte de la sociedad Embotelladora La Cascada, S.A., ya que entre ambas sociedades existió un Acuerdo de Licencia de Embotellamiento y Franquicia Exclusiva²⁰², el cual tenía por objeto que esta última embotellara, procesara y comercializara la marca Grapette que ampararía los mismos productos de la clase 32.

Sobre este asunto, se estableció que la sociedad Grapette International, Inc., era la legítima titular de la marca Grapette, usada en diferentes países, especialmente en Estados Unidos de América desde el año 1911, lo que logro probar durante el proceso mediante prueba documental consistente en certificados de registro de la marca en diferentes países y prueba testimonial; asimismo se probó que la sociedad Embotelladora la Cascada se estaba aprovechando de la fama o notoriedad que caracteriza a esta marca²⁰³, al inscribir como suya la marca Grappe con un diseño similar al que estaba registrado a favor de un competidor con quien había mantenido relaciones comerciales, aun teniendo conocimiento de la existencia de la marca realizó el registro a su favor.

El fallo de la Cámara se fundó principalmente en la mala fe²⁰⁴ de la sociedad Embotelladora La Cascada, S.A., dentro del ámbito del contrato en que específicamente se estipuló la prohibición de fabricar un producto sustituto que pueda servir de competencia al producto fabricado bajo la licencia del contrato; aunada a esta situación la marca inscrita tiene una similitud obvia con la marca que la misma sociedad utilizó solo dos años antes, lo cual además de constituir una violación contractual, es una clara evidencia que dicha sociedad pretendió hacer una imitación del producto que fabricó bajo licencia del demandante.

La conducta realizada por la sociedad Embotelladora La Cascada, S.A., encaja en las prohibiciones que regula el artículo 9 de la LMOSD, al adquirir una ventaja competitiva de manera desleal entre los consumidores, pues dentro del público consumidor se recordara y retendrán en la mente las características propias de calidad, idoneidad de dicho signo que ampara la bebida gaseosa con sabor a uva, lo que finalmente se verá reflejado en el posicionamiento de la marca en el mercado; siendo que la marca fue distribuida por la misma sociedad que inscribió la marca Grappe.

Como se puede inferir al existir relaciones comerciales entre las sociedades Grapette International, Inc. y Embotelladora La Cascada, S.A. esta última contaba con información abundante sobre las características del producto, el mercado en el cual se distribuye, los consumidores a quienes va dirigido el producto, entre otros que manejaba por ser distribuidor de esta marca; sobrepasando estos conocimientos la sociedad Embotelladora La Cascada, S.A.,

201 Dicha clase ampara los siguientes productos: cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

202 La parte demandante logro probar por medio de un contrato de licencia suscrito entre ambas sociedades, que Embotelladora La Cascada, S.A. no podía alegar desconocimiento, en cuanto a que fue distribuidora de la sociedad Grapette International, Inc.

203 La marca Grapette, cumplía con algunos de los parámetros de notoriedad, con respecto al conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados y al uso que se le había dado, en el país.

204 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 285. La mala fe es la base para ejercer la acción civil de cesación de uso de la marca, por un tercero que ve afectado su derecho.

inscribió una marca que constituía una imitación susceptible de causar confusión en el público consumidor. Habilitando con esta conducta anticompetitiva a la sociedad Grapette International, Inc. a entablar la acción correspondiente, en cuanto a reclamar la anulación de la inscripción del registro de la marca obtenida de mala fe; por lo tanto, se puede concluir que el registro de la marca Grappe, constituía la consolidación de un acto de mala fe y de competencia desleal.

La defensa de la sociedad Embotelladora La Cascada, S.A., se fundó en que la acción por parte de la sociedad Grapette había prescrito, en virtud que no se había impugnado el registro de su marca en el proceso de inscripción, y habían transcurrido los 5 años que otorga la LMOSED para impugnar los vicios o errores; dicho argumento fue denegado por la Cámara con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que en la mayoría de los casos de registro de marcas ajenas, y en el caso en comento específicamente los autores eran empresarios que actuaron de mala fe, es decir que conocían la procedencia de la marca en disputa y aun así contraviniendo la ley buscaron su registro.

El autor Fernández-Novoa²⁰⁵, al referirse a la mala fe comenta “A fin que pueda imputarse al solicitante de la marca una actuación de mala fe, es una circunstancia relevante, ciertamente el hecho de que, en el momento de depositar la solicitud, el solicitante conozca que un tercero está usando una marca idéntica o semejante en relación con productos idénticos o similares a los que comprenden la marca solicitada.” En el caso en mención, la sociedad Embotelladora La Cascada, S.A., conocía perfectamente que la sociedad Grapette International, Inc., era titular de la marca Grapette la cual había sido registrada en El Salvador, y amparaba productos en la misma clase que la marca Grappe.

Configurándose en este caso el supuesto la mala fe desde un inicio, por lo tanto, la sociedad Grapette International, Inc., estaba plenamente facultada para iniciar la acción de nulidad de marca por medio del juicio respectivo, con el fin que se declarara nulo el registro de la marca Grappe y que este fuera expulsado del registro respectivo cancelando su asiento.

En las legislaciones como la española se excluye, aunque no por completo la mala fe cuando la marca no se encuentra inscrita dentro del territorio, abriendo la posibilidad a que el solicitante no se haya dado cuenta que existe fuera del país una marca idéntica o similar que ampare los mismos productos o servicios, y que pueda inducir al público consumidor a confusión. Partiendo de este supuesto, el solicitante por estar activo dentro de un sector pertinente donde la marca es conocida supiera de su existencia, en este caso se disuelve la presunción que no actuó de mala fe, tal supuesto debe probarlo el titular legítimo de la marca en disputa.²⁰⁶

La LMOSED hace extensiva la intervención de terceros interesados en los procesos de nulidad de marca, para el caso que se declare la nulidad de marca y se vean comprometidos sus derechos “En todo procedimiento relativo a la renuncia, nulidad o cancelación de un derecho registrado, podrá presentarse cualquier licenciataria y cualquier beneficiario de un derecho inscrito

205 Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 637. La mala fe se sustenta sobre la base que la actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal, a un tercero.

206 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7ª Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 286. La mala fe se prueba desde que se conoce la marca del competidor, máxime si han existido relaciones comerciales entre ambos actores.

con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción.”²⁰⁷ Con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y defensa en un proceso donde se definirá la cancelación del registro afectando inversiones de tiempo y dinero.

3.2.2.2 Efectos de la declaración de nulidad

Los efectos de la declaración de nulidad se encuentran establecidos en el artículo 79 de la LMOSE “Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha del registro respectivo, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establezcan en la resolución que declara la nulidad. Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se hubiese concedido una licencia de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que éste no se hubiese beneficiado de la licencia.”²⁰⁸

Según el autor Carlos Fernández-Novoa al referirse a los efectos de la nulidad de la marca registrada, expone su preocupación a estos “Porque una aplicación rigurosa del carácter retroactivo de la Sentencia declarativa de nulidad de la marca provocaría una intolerable inseguridad jurídica... tanto en la órbita económica como en la esfera jurídica”²⁰⁹, cuando la marca nace a la vida jurídica vienen aparejados una serie de derechos y obligaciones, que muchas veces el titular los transfiere a un tercero que actúa de buena fe, como es el caso de los licenciatarios, o las personas con las que tienen contratos de distribución exclusiva. Dejar desprotegidos a estos terceros que comercializan la marca por diferentes vías ya sea dentro de un territorio determinado o fuera del país donde se encuentra el registro marcario, traerá consecuencias negativas para el comercio y consumidores.

Se otorga al interesado que considere tener derecho para solicitar la nulidad de una marca, que pueda pedir anotación preventiva de la demanda como medida cautelar, según lo que regula el CPCM²¹⁰, catálogo de medidas cautelares, la anotación preventiva de la demanda, y otras anotaciones registrales; en concordancia con dicho cuerpo legal la LMOSE estipula “El que demandare en juicio la nulidad de una inscripción o la propiedad o licencia de uso de una marca, o la propiedad de un nombre comercial, emblema o una expresión o señal de publicidad comercial. La autoridad judicial competente librára la correspondiente comunicación siempre que conste en autos el título con el que el demandante pretende justificar su derecho.”²¹¹

Las anotaciones preventivas que se adoptan en un proceso judicial o procedimiento administrativo pueden definirse como aquellas providencias que persiguen evitar que el tiempo de dicho proceso o procedimiento frustre el derecho del peticionario, asegurando el eventual cumplimiento de la decisión final que se adopte.²¹²

207 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 78. En lo referente a la Intervención de terceros interesados.

208 *Ibid.* Artículo 79.

209 Carlos Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 647. Se pone de manifiesto la preocupación al anular un registro marcario que pueda afectar decisiones judiciales tomadas con anterioridad, por ejemplo.

210 Código Procesal Civil y Mercantil (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008), artículo 436. Se debe comprobar el interés legítimo dentro del proceso para poder entablar una demanda.

211 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 86.

212 “Medida cautelar específica que se puede adoptar cuando se trate de asegurar la efectividad de una sentencia dictada en ejercicio de una acción real sobre bienes y derechos susceptibles de inscripción registrar”. “Diccionario

3.3 La cancelación por falta de uso

La figura de la cancelación por falta de uso²¹³ va encaminada a sancionar o castigar al titular de la marca que ha sido debidamente inscrita por su falta de uso, la marca en su proceso de inscripción cumplió con todos los requisitos para surgir a la vida jurídica, pero el titular nunca la utilizó; para identificar productos o servicios que iba amparar, por esta razón no desempeñó las finalidades para la cual fue creada y únicamente se logró su protección para que nadie más pueda hacer uso de ese registro marcario. A raíz de este supuesto la ley otorga a cualquier persona interesada la facultad de solicitar la cancelación de la inscripción del registro de la marca; siendo que el titular goza de un derecho preferente al tener inscrita la marca a su favor, pero ese derecho conlleva a su vez determinadas obligaciones esencialmente la del uso.

Para el autor Palau Ramírez “La marca difícilmente llegará a cumplir sus funciones si no es usada, ya que, en estos casos, no generará un canal de comunicación entre el oferente y el adquirente, que reduzca los costes de información de estos últimos y favorezca la competencia. De ahí que la obligación de uso se fundamente en la propia esencia del concepto de marca: sin uso, ésta carece de facto de efecto distintivo, y, por ende, no resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva”²¹⁴, significa poner en el comercio los productos o servicios que han sido distinguidos con ella. En la práctica, el tiempo y la forma de poner los productos o servicios en el mercado puede tomar distintas expresiones, que van desde la mera publicidad hasta la concesión de licencias de uso.

Esta figura no fue incluida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigencia el 8 de julio de 2002 como régimen jurídico sustantivo en materia de propiedad de marcas, no se contempló en el proyecto inicial de la mencionada ley. La cancelación de marcas por falta de uso; fue incorporada hasta el año 2006 siendo su objeto principal sancionar el no uso de las marcas, que son inscritas pero que en realidad no cumplen con las funciones para las que han sido creadas y con el tiempo salen del mercado quedando nada más su registro; o han sido inscritas para perjudicar a los competidores o a un tercero para que no puedan hacer uso de esta.

En este año mediante reformas a la referida ley, se introduce la figura de la cancelación por falta de uso de las marcas, esto como consecuencia de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana²¹⁵; se incorporan a continuación del artículo 41, los artículos 41-A al artículo 41-D, los cuales regulan específicamente cancelación del registro por falta de uso de la marca, uso de la marca, cancelación por falta de uso como defensa y prueba del uso de la marca.

Abriendo a través de esta reforma la posibilidad que cualquier persona interesada pueda promover ante autoridad competente la cancelación de una marca por falta de uso, en virtud de una práctica generalizada que existe en El Salvador que se inscriben un sinnúmero de marcas con el

panhispánico del español jurídico”, RAE, acceso el 4 de junio de 2021, <https://dpej.rae.es/lema/ anotaci%C3%B3n-preventiva-de-demanda>.

213 Esta es una cuestión de gran relevancia, puesto que las consecuencias de su no utilización, pueden suponer la pérdida de todos los derechos adquiridos con el registro.

214 Felipe Palau Ramírez, *La obligación de uso de la Marca* (Valencia: Tirant lo Blanch, 2005), 81. Los productos y servicios que ampara la marca deben estar disponibles al público como requisito inherente a su uso.

215 Decreto Legislativo, *ratificación de Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos*, Referencia: No. 555 (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 2005).

único objetivo de bloquear a la competencia para que pueda utilizar ciertos nombres para amparar productos o servicios; siendo entonces que la marca no cumple su función principal se debe aplicar una sanción que es la cancelación por falta de uso.

Así el artículo 41 A, relativo a la figura de la Cancelación del registro por falta de uso de la marca señala que, a solicitud de cualquier persona con un interés legítimo comprobado y previa audiencia del titular del registro de la marca, el tribunal competente cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. Se habilita a cualquier persona para entablar la acción, claro está, ese debe comprobar el interés que se tiene para que se cancele la marca.

Bajo esta perspectiva, se toma en cuenta que el registro de una marca es un acto jurídico que otorga un derecho de propiedad que se hace valer a través de su uso; la obligación de uso es más bien una carga que pesa sobre su titular, puesto que se trata de la realización de una conducta, impuesta por la ley, pero cuyo incumplimiento no trae aparejada responsabilidad, ni tampoco puede ser exigida forzosamente. Pues se trata de un acto facultativo que el titular se encuentra compelido a cumplir en virtud de que su inobservancia lo privará de los efectos favorables que habrían derivado de su cumplimiento.

La obligación del uso de marca dentro del país donde ha sido registrada beneficia a todo el mercado y por ende al sistema marcario, encaminando a su titular a poner en el comercio los productos y servicios que desea amparar con esta, al permitir que los signos distintivos cumplan una de sus principales funciones para la que han nacido. Se el titular requiere protección de la marca fuera del territorio salvadoreño debe inscribir la marca en los países donde tiene proyectado realizar exportaciones y tratos comerciales, cuidando siempre cumplir con el requisito de usar la marca en estos países. El que la marca sea inscrita para un fin diferente que no sea distinguir productos y servicios, debe ser sancionado de algún modo.²¹⁶

El uso de la marca, como uno de los elementos que definen la marca comercial, al señalar que es el signo gráfico que se utiliza para distinguir los productos, servicios o establecimientos en el mercado; también se ha hecho referencia al uso como uno de los fundamentos de la protección de la marca y como uno de los principales derechos que otorga su registro, al hablar del uso exclusivo que tiene el titular. Por lo tanto, como se puede apreciar, el uso es un elemento que se encuentra absolutamente subsumido a la marca; es lo que la define, es su propósito y es lo que justifica su protección.

Para iniciar el proceso respectivo la LMOSD insta a la vía judicial, que se debe iniciar el juicio de Proceso Común de Cancelación de Marca por falta de uso, ante el juzgado de lo civil y mercantil, para presentar la demanda se presupone que el titular de la marca tiene un plazo de gracia de cinco años, antes de este plazo no se puede interponer la demanda solicitando la

216 Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 198. La finalidad de esta norma radica en dar prioridad al uso obligatorio de la marca, frente al derecho de inscripción que tiene el titular, no basta tener la marca inscrita hay que usarla.

cancelación de la marca, esto va encaminado a que para introducir al mercado marcas hay que hacer inversiones de tiempo y dinero para darla a conocer dentro del público consumidor.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro, sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que hubiese solicitado la cancelación. El uso de la marca es una característica intrínseca legal del signo que se usa como tal ya que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Y si una marca no se usa, pero se no puede distinguir producto alguno de los de otras empresas, el uso es pues una nota básica de la concepción de un signo como marca.

Si la falta de uso fuera únicamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada, la cancelación del registro aplicará sólo para tales productos o servicios.²¹⁷ Una de las principales obligaciones es el deber de usar la marca de manera efectiva. El derecho exclusivo al uso de la marca se otorga desde su solicitud, perfeccionándose dicho derecho cuando se produce la concesión firme del registro, aunque es muy frecuente, y un error importante, que las marcas se empiecen a usar incluso antes de la solicitud. A partir de ese momento, el uso de la marca se convierte en una obligación y su incumplimiento tiene consecuencias.

3.3.1 Cancelación de la marca Big Mac

McDonald's es una cadena de restaurantes de comida rápida, funda en San Bernardino, California, Estados Unidos de América en 1948²¹⁸, esta compañía es la primera en tener un sistema rentable de franquicia. Sus principales productos son las hamburguesas, entre ellas la denominada Big Mac, uno de los productos más conocidos de la cadena en todos los países. El valor de la marca McDonald's es superior a 100,000 millones de dólares estadounidenses.²¹⁹

Es la franquicia más grande del mundo de comida rápida, atiende aproximadamente a 68 millones de personas por día, cuenta con más de 31 mil locales, la innovación en el menú, la rapidez con la que sirven los productos que ofrecen, el limitado número de productos y sobre todo la calidad fueron las mayores apuestas desde sus inicios hace 73 años. Esta empresa lidera claramente el ranking de las cadenas de restaurantes más exitosas en el mundo, muy atrás se encuentra Starbucks y en tercer lugar Kentucky Fried Chicken conocido oficialmente por sus siglas KFC.²²⁰

217 Ricardo De Vettor Pinillos, "La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca", *Revista Advocatus*, n.º 29 (2013): 318, <https://doi.org/10.26439/advocatus2013.n029.4261>.

218 "McDonald's Corporation, ideó un sistema de restaurantes que se hicieron famosos por servir continuamente comida de alta calidad, utilizando métodos uniformes de preparación". "Nuestra historia", McDonald's Corporation, acceso el 12 de junio de 2021, <https://www.mcdonalds.com/us/es-us/about-us/our-history.html>.

219 "McDonald's Corporation obtiene ingresos como inversor en propiedades, franquiciador de los restaurantes y operador de restaurantes. Aproximadamente el 50% de ellos pertenecen y son operados por la corporación de forma directa. El resto son operados por terceros a través de una variedad de acuerdos de franquicias y negocios conjuntos". "Ranking: las 10 cadenas de comida rápida más grandes del mundo", Finanzas Digital, acceso el 11 de junio de 2021, <https://www.finanzasdigital.com/2013/10/ranking-las-10-cadenas-de-comida-rapida-mas-grandes-del-mundo/>.

220 "Es imposible hablar de franquicias sin referirse a McDonald's que a pesar de no ser la primera en implementar este modelo es la más exitosa en llevarlo a cabo". "Ranking de cadenas de restaurantes de comida rápida por valor de marca en el mundo en 2020", Statista, acceso el 11 de junio de 2021,

En enero de 2019 McDonald's recibió por parte de la División de Cancelación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)²²¹, un revés en materia de propiedad intelectual al aplicar la figura de la cancelación de marca por falta de uso y anular la marca del registro marcario de la Unión Europea con que identificaba su famosa hamburguesa Big Mac, el registro inicial fue solicitado en el año 1996. En abril de 2017, el restaurante de comida rápida irlandés Supermac's presentó una solicitud de caducidad por falta de uso de la marca Big Mac, con base en el artículo 58.1 del Reglamento de Marca de la Unión Europea.²²²

El Reglamento en el referido artículo 58.1 regula las causas de caducidad “Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención.”²²³

Amparado en este cuerpo normativo la empresa Supermac's²²⁴, solicita la cancelación por la falta de uso de la marca Big Mac, para los productos y servicios para los que se encuentra registrada hamburguesas, sándwiches, servicios de restauración, entre otros productos; estando obligada McDonald's a comprobar que uso la marca de manera efectiva y real en el período comprendido entre el 11 de abril de 2012 y el 10 de abril de 2017, esto es, 5 años desde la presentación de la solicitud de caducidad; que es el plazo que la ley exige para no cancelar la marca por falta de uso.

La prueba²²⁵ aportada en el proceso de cancelación de marca, no fue contundente ni acorde a los parámetros establecidos por la doctrina y jurisprudencia para este tipo de casos como podrían

<https://es.statista.com/estadisticas/680401/ranking-de-cadenas-de-restaurantes-de-comida-rapida-por-valor-de-marca-en-el-mund/>

²²¹ “La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) administra los derechos sobre marcas, dibujos y modelos de la UE, aplicables en el conjunto de la Unión. Estos derechos complementan los derechos propiedad intelectual (PI) nacionales y están vinculados a sistemas internacionales de PI”. “Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)”, Unión Europea, acceso el 11 de junio de 2021, [https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_es#:~:text=Oficina%20de,Europea%20\(EUIPO\)%20%7C%20Uni%C3%B3n%20Europea](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_es#:~:text=Oficina%20de,Europea%20(EUIPO)%20%7C%20Uni%C3%B3n%20Europea).

²²² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo (Estrasburgo: el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2017). Sobre la Marca de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea.

²²³ *Ibid.*

²²⁴ “Supermac's una cadena de restaurantes de comida rápida irlandesa que abrió sus puertas por primera vez en 1978”. “Supermac's”, Wiki, acceso el 12 de junio de 2021, <https://es.xcv.wiki/wiki/Supermac's>.

²²⁵ “Documentos presentados por McDonald's en el proceso de cancelación de marca por falta de uso consistente en ‘Tres declaraciones de los representantes de McDonald's en Alemania, Francia y Reino Unido que contenían cifras de ventas, packaging de las hamburguesas y materiales promocionales para el período referido. Impresiones de la

ser facturas comerciales de las transacciones mensuales que se efectúan, almacenamiento de los productos para producir las hamburguesas, empaque que se utiliza a diario para envolver el producto y etiquetado de cajas con la marca registrada; también son admitidos como prueba los folletos que se distribuyen para dar a conocer la marca, la publicidad en distintos medios de comunicación, contratos de suministro y documentos de envío, acuerdos de licencia para la fabricación, si corresponde, entre otros.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea concluyó que la prueba presentada no era suficiente para demostrar que los productos identificados con la marca Big Mac habían sido realmente ofrecidos a la venta o comercializados en el territorio europeo, bien sea a través de la página web o en las tiendas físicas, no habiéndose probado siquiera la duración del uso realizado o el uso en relación con los servicios para los que se encuentra registrada la marca. No se presentó como prueba ninguno de los documentos acorde con los parámetros para comprobar el uso de una marca tan importante.

Para considerar que el uso efectivo de la marca se ha efectuado realmente se debe demostrar con varios elementos probatorios tendientes a evidenciar de forma acumulativa los factores de tiempo, lugar, extensión y naturaleza del uso; la documentación aportada por McDonald's no fue concluyente para demostrar su uso en toda la Unión Europea, lo cual visto el nivel de ventas diarias debió haber sido muy fácil de probar; tanto con documentos como con publicidad. Se concluyo que marca Big Mac no había sido objeto de un uso real y efectivo en el territorio durante el período relevante, procediendo por ello a la cancelación de la marca.

Se alego dentro del proceso que McDonald's inscribe un cantidad de marcas que aun sabiendo que no utilizara lo hace como estrategia de tácticas maliciosas entre sus competidores para proteger sus marcas, pero al final siempre reciben las sanciones previstas en la ley²²⁶, como lo fue la cancelación de la marca Big Mac. Ejemplo de estas son las marcas de defensa, denominadas también de carácter secundario, registradas para fortalecer el registro principal de una marca²²⁷, aunque el propósito no sea el utilizarlas, las cuales al ser utilizadas de forma diferente varían de tal manera que se acercan a otras ya registradas.

Las marcas de reserva, son marcas solicitadas anticipadamente, y que no se piensa usar inmediatamente²²⁸, pero se solicitan para su uso posterior cuando coincide con el lanzamiento de un producto, o cuando lo disponga así el solicitante. En esos dos casos se pregunta la doctrina si

página web de McDonald's en los distintos países de la Unión Europea, en las que aparecía, entre otras hamburguesas, la denominada BigMac". "Cancelada la marca de la Unión Europea Big Mac de McDonald's por falta de uso", Garrigues Comunica, acceso el 30 de marzo de 2021, https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/cancelada-la-marca-de-la-union-europea-big-mac-de-mcdonalds-por-falta-de-uso.

²²⁶ Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 213. Logran su inscripción para bloquear a sus competidores lo que al final trae una penalidad, que es la cancelación de su registro por no cumplir con la finalidad principal.

²²⁷ Concepción Saiz García, *El uso obligatorio de la marca* (Valencia: Tirant lo Blanch, 1997), 81. Se inscriben una serie de marcas parecidas o similares bajo un mismo titular, estas marcas tienen por objeto proteger una marca principal y que no se logren inscribir otras para amparar los mismos productos o servicios.

²²⁸ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 343. Desde que nacen a la vida jurídica este tipo de marcas nacen con un defecto de fondo, ya que no se inscriben bajo los supuestos y principios marcarios.

se pueden mantener los mismos requisitos de uso para este tipo de marcas, y si la caducidad puede ser suprimida cuando haya falta de uso de este tipo especial de marcas.²²⁹

En algunas legislaciones se ha establecido que se puede adquirir la marca por el uso efectivo de la misma, antes de solicitar su registro, y así mismo que no se exija el uso efectivo de la marca para poder obtener un registro válido de la misma. No obstante, se ha dado cabida a los industriales que planean por un lapso de igual o mayor duración lanzar al mercado productos, de registro y tener a disposición para el momento del lanzamiento de dichos productos, una marca ya reservada y que saldrá, al mismo tiempo con el registro de la marca correspondiente.

3.3.2 Cancelación parcial por falta de uso

Los presupuestos para que opere la cancelación parcial por no uso son: Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado²³⁰; y, que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que, de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Dicho uso, de acuerdo con la función esencial de la marca, debe estar relacionado con los productos o servicios concretos que se protegen, garantizando que el consumidor pueda identificar de manera correcta un determinado origen y diferenciarlo de otros productos o servicios de procedencia diversa. El uso debe realizarse en el mercado específico, donde los productos o servicios protegidos se comercializan. El uso de la marca en las campañas publicitarias solo se considera relevante cuando ese uso está acompañado por una efectiva comercialización de los productos o servicios.²³¹

Deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial. Sin embargo, el uso de la marca no siempre tiene que ser significativo para que se califique como efectivo, ya que ello depende de las propias características del producto y de su correspondiente mercado.

²²⁹ *Ibid.* 341.

²³⁰ “En algunos casos se busca la cancelación por falta de uso con relación a algunos productos o servicios protegidos por la marca”. Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 348.

²³¹ Justo Nava Negrete, *Derecho de las marcas* (México D.F.: Editorial Porrúa, 1985), 542. No se puede basar el uso de la marca únicamente en la publicidad efectuada.

3.3.3 Motivos que justifican el no uso de la marca

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso, cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como motivos legales, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

Lo anteriormente citado, se refuerza con la sentencia de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, dictada en la ciudad de San Salvador, a las once horas cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil doce, marcada con la referencia 39-3CM-12-A, donde la sociedad Stiefel Laboratories, Inc., solicita al juez la cancelación de la marca inscrita a favor de la sociedad Laboratorios López S.A. de C.V., denominada Spectrabac.²³²

En el proceso Común de Cancelación de Marca por falta de uso, tramitado en primera instancia el juez estimo la pretensión solicitada de declarar la cancelación de inscripción registral de la marca Spectrabac; por considerar que la sociedad Laboratorios López, S.A. de C.V., no había utilizado la marca en el plazo de cinco años que la ley otorga, dicha sociedad alego el no uso por motivos justificados, no obstante el juez resolvió que no se había hecho uso de la marca y por lo tanto debía ser cancelado su registro.

Al no estar conforme con la resolución de primera instancia la titular de la marca Spectrabac, presenta recurso de apelación ante la Cámara alegando justo impedimento para el uso de la marca, fundamentando sus alegatos que la marca serviría para amparar productos de la clase 5²³³ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en cuanto que los productos regulados en dicha clase no pueden salir al mercado sino es bajo el respectivo Registro Sanitario, emitido por la autoridad sanitaria competente, siendo que la obtención del registro sanitario es una circunstancia independiente de la voluntad del titular de la marca.

La sociedad Stiefel Laboratories, Inc., pretendía registrar la marca Spectrabac pero al iniciar el trámite de inscripción fue rechazado por existir una marca inscrita que ampara los mismos productos que pretende amparar el registro solicitado por estar comprendidos dentro de la misma clase, manifiestan dentro del proceso que esta marca no está siendo usada en mercado, y que no cumple con la finalidad de amparar productos y comercializarlos, que la marca en cuestión resulta muy importante dentro de su estrategia comercial pero esta se ve frenada por la inscripción de la marca inscrita a favor la sociedad Laboratorios López, S.A. de C.V.

²³² Se encuentra registrada en la Clase 05 de la clasificación de Niza 9ª Edición, dicha clase incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

²³³ Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 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.

La obtención del permiso sanitario para la comercialización de productos farmacéuticos, es competencia de la Dirección Nacional de Medicamentos; el Código de Salud²³⁴ por su parte sanciona como faltas menos graves la producción y distribución de productos medicamentos y productos de belleza, sin la inscripción en el respectivo registro; también se sanciona el hacer propaganda a productos farmacéuticos no autorizados por el Consejo Superior de Salud Pública. Siendo estas razones y motivo suficiente para que la sociedad Laboratorios López, S.A. de C.V., se encontrara inhibida de comercializar y hacer propaganda de la marca objeto de litigio, por existir la prohibición legal, ya que era necesario contar con la autorización del Consejo Superior de Salud Pública y de la Dirección Nacional de Medicamentos, para comercializar dichos productos en el territorio nacional.

La Cámara revocó la resolución emitida por el Juez de lo Civil y Mercantil, al confirmar mediante la prueba documental y testimonial presentada que la sociedad Laboratorios López, S.A. de C.V., se encontrara inhibida de comercializar y hacer propaganda por no contar con los permisos sanitarios, estando justificado el no uso de la marca, enmarcándose dentro de los supuestos del artículo 41-A de LMOSED, ya que la obtención del registro sanitario constituye un impedimento para la comercialización de la misma. En tal sentido se revocó la sentencia definitiva objeto de la apelación, por no estar arreglada conforme a derecho, y se declaró sin lugar la cancelación de la marca por falta de uso, por tener la parte apelante justo impedimento para usar y comercializar la marca.

En la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se establece lo que se debe entender por uso de la marca registrada, “Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización”.²³⁵ Este uso no debe ser de engañoso tratando de confundir a la autoridad competente, el uso debe estar dirigido a la función esencial de la marca, y relacionado con los productos o servicios concretos que se protegen, garantizando que el consumidor pueda identificar de manera correcta un determinado origen y diferenciarlo de otros productos o servicios de un origen empresarial diferente.

El uso debe realizarse en el mercado concreto, donde los productos o servicios protegidos se presentan y deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial. Sin embargo, el uso de la marca no siempre tiene que ser significativo para que se califique como efectivo, ya que ello depende de las propias características del producto y de su correspondiente mercado.

²³⁴ Código de Salud (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1988). En el artículo 285, se regulan las faltas menos graves, entre ellas está la producción y distribución de productos medicamentos y de belleza, sin la respectiva inscripción. Establecido lo anterior considerando que la marca ampara productos farmacéuticos.

²³⁵ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002). Refiriéndose al artículo 41-B de la LMOSED, que regula lo referente al uso de la marca en la forma en que ha sido registrada.

La exportación²³⁶ de los productos o servicios que ampara la marca, constituye un elemento clave para determinar el uso, su empleo con relación a los productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional; es común que en el mercado existan productos o servicios que son destinados exclusivamente para mercados internacionales, y su promoción se desarrolla únicamente en el extranjero, esta forma de comercializar la marca es protegida por la ley. Si la marca no ha sido usada en el país, pero logra demostrar que su marca se comercializa fuera de las fronteras esto será suficiente para determinar su uso, debiendo probar esta situación con las facturas de exportación y demás documentos aduanales.

3.4 El uso de la marca diferente a la registrada

Según lo que regula el artículo 41-B LMOSD, una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

Si la marca registrada y la marca usada difieren considerablemente, es decir se altera su carácter distintivo, se corre el riesgo que se aplique la cancelación por falta de uso. En los casos que se está frente a cambios sustanciales se debe realizar una actualización de los registros de marca; ya que, si la marca usada y la registrada no se consideran equivalentes a nivel legal, podría encontrarnos en una situación de cancelación de marca por falta de uso.

La importancia de observar este punto radica en que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone como regla la obligatoriedad del uso de la marca tal como ha sido registrada²³⁷, existen modificaciones que se consideran que no varían la esencia de la marca, considerándose parte del diseño original, pero es de vital importancia no excederse en las modificaciones que se consideran aceptables de las que no. Se busca un equilibrio razonable entre marca se utiliza en el comercio y la forma en que se registró la marca, muchas veces el titular se adapta a las nuevas realidades haciendo una explotación comercial del signo, para realizar variaciones en el signo que, sin alterar su carácter distintivo, le permita adaptarse mejor a los requisitos de comercialización y promoción de los productos o servicios. En el paso de diez años o más, si la marca hubiese sido renovada pudieron haber surgido elementos novedosos que el titular tuvo a bien incorporar y darle una nueva perspectiva a su marca.

Si bien es cierto, todo signo distintivo contiene uno o varios elementos que predominan en la composición total del diseño, y que por lo tanto son los que aportan distintividad al signo, razón por la cual es importante separar o identificar de la marca registrada aquellos elementos más visibles del signo, los que aportan distintividad, lo cual en un principio hace entender que una modificación de dichos elementos es aceptable si no altera la distintividad del signo registrado. Es

²³⁶ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 352. Se refiere a los productos vendidos realmente y los servicios que se han prestado.

²³⁷ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 348. En principio la marca debe ser usada de la misma forma en que fue registrada.

de vital importancia analizar si comparativamente el signo registrado y el usado en la práctica, presenta elementos diferentes entre sí, si estos elementos presentan diferencias entre ellos, se debe determinar si estas diferencias son sustanciales o no, y si las mismas afectan la distintividad del signo.

Cuando el elemento añadido tiene un carácter distintivo por sí solo, se trata de un cambio no aceptable. Si, por el contrario, el elemento añadido no afecta la distintividad del signo sería un cambio aceptable y no se requería un nuevo registro, cuando el público consumidor logra asociar sin problema alguno que está en presencia de la misma marca y el elemento añadido no presenta confusión con respecto a la identidad de esta.²³⁸

Por otra parte, se podría dar el caso que se omitan elementos presentes en el diseño originalmente registrado, esto afectara cuando el elemento eliminado se encuentre en una posición secundaria y su omisión no hace que la percepción del usuario sea distinta a efectos de distinguir la marca, esta omisión se considera aceptada y no requeriría un nuevo registro. ya que la supresión de este no conlleva al público consumidor a error. Si, por el contrario, se trata de un elemento central cuya desaparición en el signo haga parecer que se trata de una marca distinta a la registrada, entonces el cambio no sería aceptable.

La obligación de utilizar la marca tal y como se encuentra registrada debe ser aplicable en aquellos casos en los que la marca objeto de cancelación sea una marca mixta o figurativa, pero no una marca denominativa. La marca denominativa se compone de palabras o combinaciones de palabras que distinguen el nombre por el que se identifican ciertos productos o servicios. La marca denominativa carece por lo tanto de representación gráfica. Como el resto de tipos de marca, para que la denominación pueda acceder al registro ante los organismos correspondientes, debe contar con capacidad distintiva, de forma que el consumidor pueda identificar el origen del producto o servicio que es acompañado por la marca en cuestión.

El titular de este tipo de marca debe acreditar su uso conjuntamente con otros elementos denominativos o gráficos²³⁹, no debería conllevar a que las autoridades consideren que la marca no se ha utilizado tal y como se encuentra registrada, ya que el elemento denominativo es utilizado con otros elementos, siendo este el elemento distintivo y protegido por la ley.

La clave consiste en determinar si los cambios presentes en la marca alteran²⁴⁰, o no la distintividad de la marca que se haya registrado, sea esta denominativa, figurativa o mixta, y en caso de que se vea afectada la distintividad procede hacer un nuevo registro, supuesto en el cual la empresa evaluará la conveniencia, así como los pros y los contras de tal acción, por el rediseño, son insignificantes las marcas se consideraran globalmente equivalentes.

²³⁸ *Ibid.* Si estas modificaciones no alteran en forma sustancial su identidad.

²³⁹ Ricardo De Vettor Pinillos, "La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca", *Revista Advocatus*, n.º 29 (2013): 319, <https://doi.org/10.26439/advocatus2013.n029.4261>.

²⁴⁰ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7º Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 379. Se obligaría a inscribir la marca con las nuevas variantes, para no caer en la figura de la cancelación.

3.5 Cancelación de la marca por vulgarización

La función esencial de toda marca es la de indicar el origen de los productos o servicios, de otros de la misma especie. Para el autor Casado Cerviño “La marca sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor, ya que las marcas facilitan al público de los consumidores la diferenciación de los productos o servicios tanto en punto a su origen empresaria como a su grado de calidad.”²⁴¹ El objetivo principal es distinguir en el mercado, sin lugar a confusión productos o servicios con el origen empresarial es decir con la empresa que lo produce.

La figura de la vulgarización²⁴², expresamente no está regulada en la LMOSD, pero se encuentra de forma implícita en el artículo 8 “No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate.”²⁴³ Esta disposición legal prescribe que no podrá ser inscrito un signo que sea la designación común para referirse a él. La vulgarización se concibe como el fenómeno que se produce cuando una marca inscrita de forma válida sin incurrir en prohibición alguna, se transforma en el nombre o la referencia directa a ese producto o servicio.²⁴⁴

Siguiendo este orden Fernández Novoa, sobre la figura de la vulgarización de la marca refiere lo siguiente: “un signo que inicialmente denotaba origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo, que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo.”²⁴⁵ La marca que sirva para identificar un producto o servicio específico de un origen empresarial determinado se vuelve de uso común cuando los consumidores no lo distinguen como marca sino como nombre usual del producto, es decir se conoce como la denominación corriente para un producto.

El signo es utilizado de manera habitual en otras palabras de manera vulgar para referirse directamente a un producto o servicio, sin vincularlo a un empresario en específico, pierde su aptitud distintiva que es la función principal de las marcas y es objeto de vulgarización; no se puede identificar un determinado origen empresarial, dado que para los consumidores el signo constituye la expresión común o genérica del productos o servicios. La inactividad o actividad del titular de la marca juega un papel importante en el proceso de conversión de su marca en una

²⁴¹ “La distintividad se pierde en el transcurso de la vida de marca, sea porque el titular lo permitió o por que los consumidores no lograron distinguir el producto de la marca”. Alberto Casado Cerviño, *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor* (Madrid: Editorial Tecnos, 2000), 27.

²⁴² Esta disposición el signo es la forma usual para designar el producto, con la figura de la vulgarización la marca se convierte en genérica o de uso común después de inscrita.

²⁴³ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 8.

²⁴⁴ Elena de la Fuente García, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos* (Madrid: Marcial Pons, 1999), 179. La marca pierde su función principal y pasa a ser una denominación de uso común para el producto o servicio que identificaba inicialmente.

²⁴⁵ Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 660. El signo pierde su significado como marca.

palabra de uso común para los consumidores, el signo que inicialmente tenía carácter distintivo, pero perdió este carácter.²⁴⁶

Haciendo referencia al artículo 8 de LDMOSD, la ley otorga la protección marcaria correspondiente al signo distintivo si, al cumplir con la función de identificar productos o servicios en el mercado; una vez el signo pierde su capacidad distintiva debe terminar la tutela garantizada por el ordenamiento jurídico; al perder la distintividad como marca se pierde el derecho de exclusividad. La marca se vuelve el nombre del producto o servicio, si el titular de la marca se le otorga exclusividad se le otorgaría una ventaja competitiva sobre sus adversarios dentro del mercado.

La ley no puede otorgar protección a las marcas genéricas esto va en contra de los principios fundamentales del derecho marcario; aunado a esto se generaría confusión en el público consumidor, al creer que el producto o servicio identificado con la marca genérica posee características diferentes de las de otros productos y servicios que en realidad son idénticos, por lo cual se restringe el derecho que tienen los consumidores de tomar una decisión basada en su criterio de distintividad y calidad del producto o servicio.

La Ley de Marcas de España²⁴⁷ respecto a la vulgarización de la marca establece que esta se produce cuando su denominación se convierte en el comercio en la palabra que habitualmente designa el producto o servicio para el que está registrada. Esta vulgarización se puede dar por dos razones: por actividad de su titular cuando el mismo titular usa la marca de forma incorrecta como genérico de los productos o servicios que identifica la marca o por inactividad de su titular cuando el titular ha tolerado que terceros usen en el comercio la marca como nombre genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que identifica y no ha hecho nada para frenarlo²⁴⁸.

Llamada por el autor Nava Negrete²⁴⁹ como teoría objetiva, se sustenta sobre la base que no importa el estado del titular de la marca basta con el hecho que la marca se vulgarizó. Por esta razón se puede dar la cancelación de marca por vulgarización con independencia o no de la participación o no del titular de la marca; es decir que perdió la fuerza distintiva y se debe cancelar por esta razón. El titular no podrá seguir usando la marca que inicialmente distinguió su producto o servicio.

La teoría subjetiva se basa “En cambio considera esencial para que se verifique la vulgarización de la marca, el comportamiento de su titular, negándose que pueda haber decadencia

²⁴⁶ Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 222. La cancelación de marca por vulgarización podría decirse que es la sanción la ley impone al titular, que no cuidó su marca y permitió directa o indirectamente que se vulgarizara.

²⁴⁷ “Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”. Ley de Marcas (España: Jefatura del Estado, 2001), artículo 54.1 B).

²⁴⁸ Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 660. El titular debe ser responsable de la transformación de su marca en nombre genérico.

²⁴⁹ “La marca se convierte ante los ojos de los consumidores en el nombre del producto o servicio”. Justo Nava Negrete, *Derecho de las marcas* (México D.F.: Editorial Porrúa, 1985), 555.

cuando el titular mismo había actuado en defensa de su exclusiva.”²⁵⁰ Se valora que el titular haya luchado por que la marca mantenga la distintividad como parte esencial, pero aun con este esfuerzo no pudo el titular frenar que la marca se hiciera de uso común.

Cuando concurren los elementos como la conversión a genérico o vulgar, se produce como consecuencia de la actividad que la marca nace a su vida jurídica como un signo distintivo pero se convierte en genérico; la actividad o inactividad del titular de la marca juega un papel importante ya que no evitó que la marca se vulgarizara, con estos dos elementos en juego estamos en presencia de una teoría mixta según el autor Fernández Novoa²⁵¹, esta teoría es la que mejor concilia las consecuencias de la vulgarización de la marca con la defensa de los legítimos intereses del titular.

La marca fue válidamente registrada y que nació a la vida jurídica pierde la capacidad de distinguir unos productos de otros debido al uso frecuente y generalizado de la misma, el titular de la marca no se percató durante el proceso de vulgarización que su propia marca ya no era un indicativo del origen empresarial de sus productos o servicios, sino que, se estaba convirtiendo en un indicativo del producto o servicio en sí mismo. La popularidad y el uso de manera habitual de la misma puede llegar a tal punto que, el titular hace uso de la marca para describir las cualidades del producto o servicio o la utiliza como un sustantivo, en singular y en plural, en forma verbal y por esta razón el público en general o sus competidores, se refiere directamente al producto o servicio sin tomar en consideración el signo distintivo.

A raíz de esta situación se podrá decretar la cancelación de la marca por vulgarización a través de la acción de cancelación, porque son signos que han perdido su aptitud originaria para indicar la procedencia empresarial de ciertos productos o servicios, toda vez que en la práctica son su género o una categoría de los mismos, además de carecer de carácter distintivo han de poder ser usados por quienes operen en el sector correspondiente, mediante la cual se pretende dar por terminado los derechos conferidos a un empresario con la concesión del registro de su marca.

Criterios adoptados por el Tribunal General de la Unión Europea²⁵², para determinar si una marca se ha vulgarizado, establecen que deben concurrir dos requisitos esenciales, que la marca sea actualmente en el tráfico del mercado la designación usual del producto o servicio para el que se registró; y, que esa pérdida del carácter distintivo que la marca inicialmente tenía se deba a la actividad o inactividad de su titular. El elemento objetivo exige, identificar el género de productos o servicios; en elemento subjetivo se debe determinar si ese público percibe la marca como un indicador del origen empresarial de unos concretos productos o servicios o, por el contrario, como el propio producto o servicio o una categoría del mismo.

El titular de la marca busca que su marca crezca, se expanda y que esta llegue a ser reconocida por los consumidores, si el titular de la marca no toma las precauciones adecuadas la marca puede convertirse de un momento a otro de uso común, para evitar la vulgarización se

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ Carlos Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 660. La penalidad para la vulgarización de la marca es la cancelación el continuar vigente a favor del titular podría significar una ventaja competitiva.

²⁵² Tribunal General de la Unión Europea, *Sentencia Definitiva, Referencia: 27-IX-2017* (España: Unión Europea, 2017).

pueden tomar las siguientes medidas, utilizar sistemáticamente el nombre del producto además de la marca, de forma que se informe al público que la marca identifica al producto; se debe usar la marca como adjetivo, nunca como nombre; y se debe identificar la marca con el signo de marca registrada.²⁵³

Muchas veces los consumidores son los encargados directos de vulgarizar una marca, al confundir con producto en si el nombre de la marca, o las campañas publicitarias poco entendibles; hoy en día los titulares de marcas reconocidas o famosas se esmeran por hacer la diferencia entre la marca y el producto o servicio que identifican, y así luchan constantemente con que su marca no se convierta en una designación de uso común. También se puede dar el caso que la marca se convierta en una designación de uso común para un grupo de consumidores, pero no para el resto, esta vulgarización parcial la marca sigue teniendo carácter distintivo para unos consumidores mientras otros la asociación a un término genérico.²⁵⁴

Uno de los casos más emblemáticos de vulgarización de la marca es la palabra “Kleenex” propiedad de la empresa Kimberly-Clark²⁵⁵, se encuentra registrada para productos como papel higiénico, papel desechable, toallas de papel, pañuelos desechables su uso más común es para estos últimos, siendo que el público se encargó de hacer de uso común la palabra klineex, klinex o clínex, para referenciar los pañuelos, es común escuchar en El Salvador por ejemplo al momento de querer identificar el producto expresar “quiero unos kleenex” en lugar de decir quiero o necesito unos “pañuelos desechables de la marca kleenex”, asumiendo que el producto son los Kleenex²⁵⁶ no asociando como marca este signo distintivo.

Siendo que esta palabra se encuentra castellanizada al estar incluida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española²⁵⁷, como “clínex” que significa pañuelo desechable de papel, si se realiza la búsqueda dentro de este diccionario se hace la aclaración que esta palabra se deriva de Kleenex, la cual es una marca registrada a favor de la empresa Kimberly-Clark, esto con el objetivo que la marca no continúe su proceso de vulgarización en otros países en los cuales no se ha hecho de uso común y no se ha incluido dentro del lenguaje usual de los consumidores con el nombre para identificar el producto.

²⁵³ Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 223.

²⁵⁴ Elena de la Fuente García, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos* (Madrid: Marcial Pons, 1999), 181. En algunos de los casos a quien va dirigida la marca es el sector que se encarga de generalizar su vulgarización al denominar el producto cual distingue de la marca en sí.

²⁵⁵ Mercè Hernández, "¿Qué es la vulgarización de la marca?", Curellsunol (15 de junio de 2021). <https://curellsunol.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca/>.

²⁵⁶ Oficina Española de Patentes y Marcas y Fundación CEDDET, *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, n.8 (2011): 102, https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddett/docs/n_8_revista_digital_propiedad_industrial

²⁵⁷ "Diccionario de la lengua española Edición del Tricentenario", Real Academia Española, acceso el 16 de junio de 2021, <https://dle.rae.es/cl%C3%ADnex>. Consulta realizada en el Diccionario de la Real Academia Española, para comprobar que la palabra clínex ha sido incluida como una palabra haciendo referencia a pañuelos desechables, debido a la vulgarización que ha sufrido en varios países.

3.6 Medios de defensa de la Marca

La LMOSD franquea una serie de acciones legales como medio de defensa para marcas, así el artículo 41-C, establece que la cancelación de un registro por falta de uso, también podrá pedirse como defensa contra una objeción del registro, al momento de interponer una solicitud se puede alegar ante el registrador que está tramitando la solicitud que la marca no se encuentra en uso; asimismo por medio de una oposición de tercero al registro de la marca, esta oposición debe enfocarse en el no uso de la marca, invocando que el titular no ha cumplido con la carga impuesta por la ley.

Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio un registro de marca con base a otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición. En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de registrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación.

El pedido de declaración de nulidad de un registro o la acción por infracción de una marca registrada, se deben entablar por la vía judicial. La persona que obtenga una resolución favorable en un caso de cancelación por falta de uso, tendrá derecho preferente al registro de la marca, se otorga la ventaja para inscribir la marca al interesado que ha solicitado la cancelación por falta de uso. Este derecho podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme.

3.7 La carga de la prueba

Las pruebas dentro de este tipo de procesos deben ser validas y pertinentes para que el juzgador tenga un panorama claro, por medio de estas se debe dar a conocer del fondo del asunto planteado, haciendo uso de todos los medios de pruebas que se encuentran regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, para que el juzgador analice y valore la prueba aportada, a fin que pueda pronunciar lo que a derecho corresponda.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca, siendo el obligado a probar que ha usado la marca de manera efectiva, debiendo aportar prueba documental y testimonial que sea idónea para el caso. Se consideran pruebas idóneas los documentos que acrediten de modo objetivo el uso real de la marca en el mercado, es decir, aquellos que cumplan con acreditar regularidad en la comercialización²⁵⁸ o en la producción de los productos o servicios dentro del mercado, en la cantidad y modo adecuados correspondientes al tipo de producto y empresa que los elabora. Entre los medios de prueba específicos para demostrar el uso están los comprobantes de pago; facturas, inventario de mercancías, certificados por firma de auditores, entre otros medios de prueba.

Los comprobantes de las ventas realizadas por el titular de la marca serán uno de los medios de prueba que tomara la autoridad competente como parámetro que la marca ha amparado

²⁵⁸ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de Marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 367. Comprende un conjunto de actividades tendientes a la venta o disposición de a título oneroso de bienes y servicios.

productos o servicios y que estos se han puesto a disposición de los consumidores²⁵⁹ dentro del mercado, estas ventas deben ser proporcionales al tiempo²⁶⁰ que ha estado en el mercado la marca compitiendo con otros productos dentro de su misma clase, el tipo de producto o servicio que ampare, la clase en la cual está registrada, entre otros factores que se analizaran.

Estos medios probatorios son evaluados por la autoridad competente²⁶¹ de acuerdo a los criterios de cantidad, regularidad, disponibilidad o puesta en el mercado, siempre teniendo en cuenta la naturaleza y modo de comercialización en el mercado. Estos criterios pueden ser aplicados por separado o en forma conjunta, dependiendo del tipo de producto o servicio que se trate.

Definir el objeto en el que debe enfocarse el análisis de la prueba aportada al proceso, a partir del cual deben establecerse las pretensiones invocadas en la solicitud o demanda; ambas partes tanto actora como la demandada se encuentran en igualdad de condiciones para presentar las pruebas que estimen útiles para dilucidar el fondo del asunto sometido a consideración.

3.8 Instrumentos Internacionales que regulan las marcas y su uso

A través de los años la comunidad internacional ha realizado enormes esfuerzos para proteger y regular la propiedad intelectual en general, y las marcas de manera específica; los orígenes de la OMPI se remontan a 1883 y a 1886, cuando se adoptaron, respectivamente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.²⁶²

Las marcas han sido objeto de regulación a nivel internacional, por la relevancia que éstas ejercen en el comercio y los derechos que de su propiedad emanan. Desde el siglo XIX existió la iniciativa de su protección debido a la integración de los mercados y al creciente intercambio de mercaderías, esto con el fin brindarles protección. Visto el interés mundial del comercio y el intercambio de mercaderías dentro de un mundo cada vez más globalizado y abierto a las nuevas tecnologías se brinda protección a la propiedad intelectual por medio de convenios, acuerdos y tratados comerciales.

Dentro de estos están el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

²⁵⁹ Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 659. La asociación que produce el signo distintivo derivado de las campañas publicitarias para que este quede grabado en la mente de los consumidores.

²⁶⁰ Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas: Función y concepto. Nulidades. Registro. Representación gráfica. Derecho comparado* (Buenos Aires: Editorial Reus, 2007), 555. Se exige un uso calificado, la prueba deberá testimoniar las condiciones de utilización de la marca en cuanto a lugar, tiempo, alcance y naturaleza.

²⁶¹ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas 7ª Edición* (Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010), 351. La falta de prueba por parte del titular acarrearía una duda al aplicador de la ley, inclinándose a resolver a favor de cancelar la marca por falta de uso.

²⁶² "La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países". "Reseña histórica de la OMPI", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de junio de 2021, <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

Comercio (ADPIC), el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), al ser ratificado por El Salvador se debieron introducir una serie de reformas en el caso en concreto a la LMOSED, incorporando la figura de la cancelación por falta de uso.

3.8.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial²⁶³ está integrado por las siguientes disposiciones fundamentales: trato nacional,²⁶⁴ que son las normas de derecho sustantivo que incluye que los estados miembros deben conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes la misma protección que otorgan en sus países a sus nacionales; derecho de prioridad, con la presentación de una primera solicitud en un país miembro el solicitante dentro de un plazo determinado tendrá protección en cualquiera de los otros estados contratantes; las normas comunes que incluyen la regulación relacionada con marcas, marcas colectivas, patentes, entre otras; que comprenden normas que establecen derechos y obligaciones²⁶⁵; y las disposiciones que se refiere al marco administrativo establecido para aplicar el Convenio.

La iniciativa surgida en el año de 1924 tenía como finalidad revisar el texto del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, planteándose por primera vez en el seno de un organismo internacional la necesidad de cumplir con las funciones de las marcas y otorgar un plazo razonable para su uso, que este plazo fuera razonable para que el titular tuviera tiempo de diseñar una estrategia para su uso. Siendo el instrumento jurídico de gran importancia a nivel mundial por el número de países que se han suscrito.²⁶⁶

Es el primer instrumento internacional que constituye, define y regula lo relativo a la protección de la propiedad industrial y que tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal, que se ha vuelto hoy en día un tema de agenda a nivel internacional.

²⁶³ Convenio de París, concertado en 1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925. Para efectos de aclaración, el Convenio al que se hace referencia se suscribió originalmente en 1883, pero ha sufrido una serie de revisiones a lo largo de su vigencia. Suscrito por El Salvador según Decreto Legislativo, adhesión 28/09/93, Ratificación 08/12/93, Diario Oficial 5, Tomo 322, publicado 07/01/94; dicho convenio regula lo relativo a marcas, modelos de uso práctico, diseños industriales, inventos, nombres comerciales, denominaciones geográficas y sobre competencia desleal.

²⁶⁴ "¿Qué es la OMC?", Organización Mundial del Comercio, acceso el 8 de junio de 2021, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm. Principio esencial en todo instrumento internacional que ha de ser suscrito por varios estados miembros, según el cual cada Miembro concede a los nacionales de los demás el mismo trato que otorga a sus nacionales.

²⁶⁵ También incluye normas que exigen o permiten que los estados miembros adopten leyes según lo que esas normas establecen.

²⁶⁶ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas I segunda edición* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2003), 142. La diversidad ideológica y geográfica es otro factor importante para el Convenio sea tan importante a nivel internacional.

En el área de marcas en general el Convenio de París no rige las condiciones de presentación y registro de las marcas, en consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen, no siendo requisito que se inscriba la marca en el país de residencia de la persona interesada es factible que el titular lo haga en el país donde se utilizara su marca sin contar con otros registros en los países miembros del convenio.

Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás Estados contratantes.

Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida en su forma original en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. No obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público. Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales de otros Estados contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por mediación de la Oficina Internacional de la OMPI.²⁶⁷ Estas prohibiciones se encuentran reguladas en las leyes de marcas de los estados que forman parte del convenio, siendo disposiciones generales nacidas de la ley tipo que desarrolla la OMPI para que todas las legislaciones contengan regulaciones uniformes sobre estos puntos.

La Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, respecto de la caducidad de las marcas por falta de uso, señala en su artículo 5 C.1) que, si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción. El Convenio se limita a establecer los límites de la ley, señalando que el plazo debe ser equitativo. Si bien se ha dejado a cada Estado Miembro la decisión de legislar al respecto, ello no significa que no sea recomendable hacerlo, pues son conocidos los beneficios que genera el hecho de tener un sistema de registro que no se encuentre saturado de marcas que no se ocupan.

El artículo en mención hace referencia a la obligación que recae en el titular de la marca, a usarla, la utilización de la marca por un plazo determinado será el aporte del titular para que esta no caiga en el supuesto del desuso, sino cumple con este requisito la marca puede ser retirada del registro. El uso debe darse en relación con el público consumidor en general o en el grupo de

²⁶⁷ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un Organismo Internacional creado en 1967 por los Estados Miembros de la Naciones Unidas, a través de su Convenio de creación, la cual tiene su sede en Ginebra Suiza, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual mundial equilibrado y accesible.

consumidores de los productos o servicios a los cuales ampara la marca, los cuales deben estar a disposición en el las cantidades necesarias.

En el Convenio se deja a criterio de la legislación nacional el plazo que establecerán para que se cancele una marca que no se ha usado, en el caso de El Salvador es de cinco años, dicho plazo ha sido adoptado por la mayoría de los ordenamientos jurídicos de la región Centroamericana. El plazo mínimo que una marca no se haya usado son de 3 años, esto ocurrirá cuando el titular no logre justificar la no utilización. Los artículos referentes al uso de la marca enuncian importantes principios relacionados a la obligatoriedad que tiene el titular de usar la marca.²⁶⁸

El Convenio en el Artículo 5C.2) regula el uso de la marca diferente a la registrada, disposición que se encuentra desarrollada en la LMOSD, en el Convenio se desarrolla de la siguiente manera, el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni la protección concedida a la marca. Que la utilización de una marca por su propietario en forma de elementos diferentes que no modifican el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada en uno de los países de la Unión no llevará a la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca. El objetivo de esta disposición es permitir que hayan diferencias menores entre la forma en que se registró la marca y aquella en la que se utiliza, en casos de adaptación o traducción de ciertos elementos para dicho uso.²⁶⁹

Los Estados contratantes están obligados a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de cada Estado estimara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares.

Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales de otros Estados contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por mediación de la Oficina Internacional de la OMPI.

²⁶⁸ Carlos Fernández Nóvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 703. Se sientan las bases para que cada país internamente regule lo referente al uso de las marcas y a la cancelación por el no uso.

²⁶⁹ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas I segunda edición* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2003), 151. Lo que importa es que la marca no difiera sustancialmente del que fue registrado y que se encuentre jurídicamente protegido.

3.8.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)²⁷⁰ surgen en la Organización Mundial del Comercio en adelante OMC²⁷¹, negociado en los años comprendidos de 1986 a 1994 dentro de la Ronda de Uruguay²⁷², uno de los aspectos más relevantes es que se integraron grandes potencias mundiales como China, India, Vietnam y Rusia, por primera vez se incorporan normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. Este convenio ha permitido suscribir varias convenciones y tratados multilaterales que amplían y profundizan diversos ámbitos de la propiedad intelectual.

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)²⁷³ tiene dos características relevantes, por una parte, unifica en un solo texto los temas de propiedad industrial y los derechos de autor, que antes se regían separadamente mediante el Convenio de París y la Convención de Berna, en un esfuerzo de armonización sin precedentes históricos en cuanto a amplitud y profundidad. En segundo lugar, la administración de este Acuerdo ya no depende de una entidad especializada como la OMPI, que carece de facultades para imponer sanciones económicas.²⁷⁴ Constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual en los países del mundo y de configurar normas internacionales comunes.

En el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se establecen niveles mínimos de protección que cada Estado y está sometido a los mismos procedimientos de solución de controversias y aplicación de sanciones que el resto de las disciplinas comerciales. En ciertos casos, y bajo circunstancias especiales, estos permiten que un Estado Miembro suspenda la aplicación de sus obligaciones y compromisos específicos respecto de otro, e incluso adoptar medidas de represalia recíprocas.

²⁷⁰ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), consta de 7 partes que se clasifican así: Parte I: Disposiciones generales y principios básicos; Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual; Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual; Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos; Parte V: Prevención y solución de diferencias; Parte VI: Disposiciones transitorias; Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales.

²⁷¹ El Salvador es Miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 7 de mayo de 1995 y miembro del GATT desde el 22 de mayo de 1991. "El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) abarca el comercio internacional de mercancías. El funcionamiento del Acuerdo General es responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) que está integrado por representantes de todos los países Miembros de la OMC." "El GATT y el Consejo del Comercio de Mercancías", Organización Mundial del Comercio, acceso el 9 de junio de 2021, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm.

²⁷² Concepción Saiz García, *El uso obligatorio de la marca* (Valencia: Tirant lo Blanch, 1997), 24. Dicho Acuerdo prevé un sistema de mínimos vinculante para los Miembros, llevando consigo la necesaria modificación de las legislaciones nacionales que no lleguen a cubrirlos.

²⁷³ Con el fin brindar protección a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual en su más amplio alcance se incorporan así los principios fundamentales del Convenio de Convenio de Berna, del Convenio de Roma sobre derechos conexos, del Tratado de Washington sobre Semiconductores y del Convenio de la Unión de París.

²⁷⁴ Álvaro Díaz, *América Latina y el Caribe: La Propiedad Intelectual después de los Tratados de Libre Comercio* (Santiago de Chile: CEPAL, 2008), 74. Estas sanciones se traducen en una suspensión de concesiones u otras obligaciones; por ejemplo, frecuentemente las contramedidas consisten en un aumento de los aranceles por parte del Estado sancionador respecto de los bienes importados desde el Estado infractor.

Las normas establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), unificó lo que antes estaba disperso, estableciendo los principios de trato nacional y de nación más favorecida e incrementando la eficacia de sus disposiciones en un contexto de mejoramiento de los estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual. Si un país considera que otro ha incumplido normas derivadas de este tratado en materia de propiedad intelectual puede invocar el procedimiento de solución de conflictos²⁷⁵, en el cual se tomará una decisión sobre el eventual incumplimiento o no del tratado.

Se incorporan cinco áreas que son las siguientes: 1. Aplicación de los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. 2. Protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 3. Respetar de los derechos en los territorios de cada país. 4. Resolución de diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC. 5. Disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

El Acuerdo en el artículo 15. 1 de Marcas de Fábrica o Comercio, Materia Objeto de Protección, regula que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Dentro del artículo resalta la función principal de las marcas que es la distinguir un producto o servicio de otro que se comercializa en el mercado, siendo esta el atributo principal de la marca para lo que ha nacido. La función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia de este signo, sino que sólo se cumple y delimita adecuadamente con base al derecho exclusivo del titular de la marca, que es el corazón del Derecho de Marcas.²⁷⁶

Por otra parte se establecen las Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en la sección dos, se establece el requisito de uso, el cual establece que para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

²⁷⁵ Robert M. Sherwood, *Propiedad intelectual y desarrollo económico* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1995), 17. El sistema de la OMPI, si bien es cierto es vanguardista, no existen mecanismos de resolución de disputas.

²⁷⁶ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de Marcas I* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008), 33. La función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), igual que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial fijan un plazo mínimo para que los países partan de este margen para legislar la cancelación de la marca por falta de uso²⁷⁷, este plazo mínimo es de tres años. Agregando que si hubiera existido impedimento comprobado para realizar dicho uso no será aplicable el plazo en mención.

Las razones válidas a que se refiere el artículo 19 del ADPIC²⁷⁸ podrían ser verbigracia restricciones a la importación de ciertos productos, demora en la concesión de permisos por parte de la autoridad competente, el monopolio del estado en la distribución de ciertos productos por razones de salud o seguridad nacional y cualquier otro caso de fuerza mayor que impida al comerciante hacer uso de la marca.

También se admite como justificación los casos fortuitos o de fuerza mayor que dejan al titular imposibilitado de iniciar la comercialización de su producto o servicio en el plazo establecido. Los productos médicos farmacéuticos requieren permisos sanitarios para ser exportados, en este caso si el titular de la marca no ha completado el trámite de autorización no podrá exportar este tipo de productos.

Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), amplían la protección a las marcas de servicio, respondiendo, de esta forma, a los cambios de la realidad provocados por el comercio internacional. Tiene por objeto establecer normas y disciplinar el campo de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial, vinculada con el comercio, estableciendo mayores niveles de protección a los que se protegían a la fecha de su aprobación que eran administrados por la OMPI, los que en general dejan en manos de cada país variadas materias de importancia, como es, por ejemplo, lo relativo a la duración y excepción de las protecciones en esta materia.

Muchos de los artículos del Convenio de París (1967) se aplican en los ADPIC, por ejemplo el artículo 6 bis se aplicará *mutatis mutandis*²⁷⁹ a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Se hace referencia a las marcas que han sufrido cambios a través de los años²⁸⁰, y que sus titulares no han realizado las modificaciones respectivas

²⁷⁷ “La extensión del derecho marcario también puede ser modificada por la conducta del titular de la marca. Las modificaciones se pueden producir por actos voluntarios, y también por su incumplimiento como sería la falta de uso, cuando se cancela una marca”. Diego Di Fiori, *Las Marcas en el Comercio Internacional: limitaciones a las importaciones mediante la Ley de Marcas* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2000), 54.

²⁷⁸ Carlos Enrique Castillo García, *La Propiedad Intelectual en El Salvador* (San Salvador: Wilbot, 1999), 38. Se establecen los plazos mínimos que la otorga el Acuerdo para cancelar una marca por falta de uso.

²⁷⁹ Cambiando lo que se ha de cambiar. Expresión utilizada cuando se comparan situaciones que son diferentes pero que tienen elementos en común. "MUTATIS MUTANDIS", Acceso a la Justicia, acceso el 9 de junio de 2021, <https://accesoalajusticia.org/glossary/mutatis-mutandis/>.

²⁸⁰ Concepción Saiz García, *El uso obligatorio de la marca* (Valencia: Tirant lo Blanch, 1997), 67. A lo largo de su vida legal la marca puede experimentar por diferentes razones una serie de cambios, los cuales dependiendo de su impacto visual en el diseño original serán aceptados o no como válidos.

en el registro, si estos cambios fueran tolerados no será necesaria la nueva inscripción. Se protege siempre el uso de la marca y los derechos adquiridos por el titular.

Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro. Es decir que el titular haya autorizado su uso, sea mediante contrato de licencia exclusiva o parcial, o mediante contrato de distribución. En estos casos el uso que los terceros autorizados realicen, aunque no lo haga directamente el titular de la marca será tomado en cuenta para no ejercer la acción de caducidad.

3.8.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América²⁸¹

Centroamérica unificó esfuerzos con el fin de alcanzar acuerdos tendientes a mejorar, fortalecer y transparentar las relaciones comerciales con su socio estratégico Estados Unidos de América, el TLC fue el primer Tratado que se negoció con una nación desarrollada e implicó la unión de Centroamérica como región uniéndose a ese esfuerzo República Dominicana, lo que implicó grandes oportunidades para la región, pero también desafíos.²⁸² El contenido del TLC consta de dos partes: 1. Normas comunes que regulan el comercio entre los países signatarios y 2. Acceso a mercados que contiene los compromisos en la eliminación gradual de impuestos y las restricciones al comercio mutuo de bienes y servicios, que aparecen como anexos.

Estados Unidos de América ha sido uno de los países a nivel mundial que se ha preocupado por establecer reglas claras y defender los derechos de propiedad intelectual, con acciones unilaterales, bilaterales, regionales y multilaterales; a nivel interno cuenta con normativa tendiente a proteger los derechos de propiedad intelectual en sus más diversas modalidades. Con especial énfasis a la falsificación y piratería de productos y en la defensa de las marcas frente a la imitación lo que conlleva incluso a la dilución marcaría o la vulgarización.

Estados Unidos de América al suscribir tratados comerciales con otros países es muy enérgico al establecer sus condiciones al firmarse el Tratado de Libre Comercio²⁸³ en adelante DR-CAFTA, el cual regula una serie de aspectos referentes al desarrollo comercial entre los estados suscriptores, incluyendo aspectos importantes relativos a la propiedad intelectual; se establecen normas claras sobre este rubro obligando a los Estados a ratificar convenios y tratados internacionales que en esta materia se han promulgado, para el caso de instrumentos dictados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros tratados que, por igual, son considerados de gran importancia por contener temas sumamente específicos dentro de la propiedad intelectual.

²⁸¹ "Central America-Dominican Republic-United States Free Trade Agreement (DR-CAFTA)", SICE, acceso el 11 de junio de 2021, http://www.sice.oas.org/trade/cafta/caftadr_e/caftadrin_e.asp. Por sus siglas en inglés DR-CAFTA que significan Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement.

²⁸² FUSADES, *Avances y desafíos a cuatro años de vigencia del CAFTA-DR* (San Salvador: Departamento de Estudios Económicos y Sociales- Departamento de Estudios Legales, 2010), 1.

²⁸³ Decreto Legislativo, *ratificación de Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos*, Referencia: No. 555 (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 2005).

En este mismo orden de ideas, los Tratados de Libre Comercio, son instrumentos que potencian y amplían lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y por ello sus disposiciones son consideradas comúnmente como normas²⁸⁴, es decir, normas que en términos de protección y defensa de la propiedad intelectual suponen una mayor amplitud y una mejor aplicabilidad para la efectiva protección, defensa, aplicabilidad y coercibilidad de la norma en contra de las infracciones de terceros a los derechos intelectuales de sus legítimos propietarios.

Las disposiciones contenidas en los Tratados de Libre Comercio, son de naturaleza comercial, derivadas del comercio internacional, y siendo que la propiedad intelectual juega un rol importante en esta área, se regulan o modifican instituciones jurídicas ya contenidas en tratados multilaterales sobre cada categoría de la propiedad intelectual. Contiene 12 artículos que establecen disposiciones generales, marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominio en Internet, derechos de autor y derechos conexos, señales de satélite, patentes, medidas relacionadas con ciertos productos regulados y observancia.

El DR-CAFTA desarrolla un régimen legal unificado para las partes, con el que se pretende proteger a los titulares de la propiedad intelectual de los productos que se comercialicen entre los Estados Parte, debiendo cumplir el requisito de registrabilidad. También se recoge al igual que en otros Tratados o Convenios, el principio de Trato Nacional, según el cual los propietarios de las marcas serán tratados en las mismas condiciones que los nacionales, lo que implica poder ejercer sus derechos sobre cualquiera que los viole.

Por esta razón se exhorta a los países que forman parte que implementen proyectos de educación y difusión acerca del uso de la propiedad intelectual como instrumento de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y la adecuada coordinación, capacitación, cursos de especialización, e intercambio de información entre las oficinas de propiedad intelectual y otras instituciones de las Partes.

Se obliga a los Estados parte del tratado que se garanticen todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse, o, en el caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, a fin de permitir que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas con el fin de garantizar la transparencia del sistema de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Así el Artículo 15.2 del DR-CAFTA regula lo relativo a la protección de las marcas²⁸⁵ en general y en el número 3 del referido artículo al uso de las marcas señala: “Cada Parte establecerá

²⁸⁴ “De la armonización que han supuesto los ADPIC se pasa a una mayor intensificación de los principios de protección a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Estos últimos dan un paso adelante en lo que se refiere por ejemplo a protección a marcas notorias”. Mikel Gómez Uranga, María del Socorro López Gómez y Andrés Araujo de la Mata, “Los ADPIC Plus en los actuales tratados bilaterales impulsados por Estados Unidos y consecuencias en los países en desarrollo”, *Revista de Economía Mundial*, N. 20 (2008): 23-48.

²⁸⁵ “Como marcas en este apartado se entenderán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas”. Ministerio de Economía de El Salvador, *TLCDR-CAFTA: Ofreciendo Oportunidades para el Desarrollo* (San Salvador: Gobierno de El Salvador, 2015), 226.

que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.”²⁸⁶

Paralelamente debe de entenderse que si no se usa la marca esta no cumple con su función principal, que es distinguir productos o servicios de los demás competidores que se encuentran en el comercio mundial. Se debe garantizar que las medidas que obliguen al uso de designaciones comunes o nombre común, incluyendo *inter alia*²⁸⁷ para mercancías o servicios, y los requisitos relativos al tamaño, ubicación o estilo de uso de la marca en relación con dicho nombre común no menoscaben el uso o eficacia de las marcas utilizadas en relación con dichas mercancías.

El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Se podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de terceros.

El DR-CAFTA al igual que en los ADPIC, el nivel de protección es el mismo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pero cubriendo tanto productos como servicios. En el DR-CAFTA se exige el uso de las marcas para gozar de protección tanto a nivel nacional como internacional. El DR-CAFTA, en varios aspectos, va más allá de lo que regulan los ADPIC particularmente cuando reconoce una protección adicional para las marcas y su uso en el mercado globalizado.

Señala que, de conformidad con su legislación interna, las Partes establecerán medidas adecuadas para prohibir o adecuar el registro de una marca de fábrica o comercio idéntica o similar a una marca que se encuentre en uso, si el uso de esa marca por el solicitante de un registro pudiera provocar confusión, inducir a error, engaño, o si existiere el riesgo de asociar esa marca, o su uso lesione los intereses del titular de la marca.²⁸⁸

²⁸⁶ *Ibíd.*

²⁸⁷ "Inter alia", DerechoUNED, acceso el 11 de junio de 2021, <https://derechouned.com/diccionario-juridico/1880-inter-alia>. Significa entre otras cosas.

²⁸⁸ Amparo Pacheco y Federico Valerio, *DR-CAFTA: Aspectos relevantes seleccionados del Tratado y sus reformas legales que deben realizar a su entrada en vigor los países de Centroamérica y la República Dominicana* (México D.F.: CEPAL- Unidad de Comercio Internacional e Industrial, Estudio y Perspectiva, 2007), 32-34.

CAPÍTULO 4

LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL Y EN EL SALVADOR

4.1 Cancelación por falta de uso en Centroamérica

La figura de la cancelación de la marca por falta de uso está regulada en todos los ordenamientos jurídicos, con la variante que en las legislaciones de avanzada en los últimos años se ha optado por la vía administrativa en sustitución del proceso judicial; esto por considerarse que es un trámite más expedito ayudando así al órgano jurisdiccional a evitar que este tipo de procesos se ventilen en los tribunales, siendo que por regla general se resuelven sin mayores conflictos, debido a que el titular de la marca que no ha hecho uso de ella no tendrá medios de pruebas para comprobar su uso real y efectivo.

4.1.1 Cancelación por falta de uso en Guatemala

Guatemala igual que el resto de países de la región se vieron en la necesidad de adecuar, cambiar o reformar, sus leyes de propiedad intelectual para incorporar una serie de regulaciones que no estaban contempladas inicialmente, entre ellas la figura de la cancelación de la marca por falta de uso; siendo que en el año 2000 con la firma del Tratado de Libre Comercio con México y Centroamérica²⁸⁹ incorpora en su legislación el uso obligatorio de la marca como requisito necesario para conservar la propiedad de la misma.

Así pues, el artículo 16-22 del Tratado de Libre Comercio establece: “Requisito de uso.1. Cuando una Parte no establezca la exigencia de uso de una marca para mantener su registro, esa Parte establecerá dicha exigencia en su legislación en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado. El registro de una marca podrá declararse caducada o anularse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de tres años, a menos que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios protegidos por la marca.”

Guatemala siendo suscriptor del Convenio de París²⁹⁰ para la Protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, cuyos cuerpos normativos contienen regulaciones relativas al uso de la marca; para estar en armonía con estos instrumentos debieron incorporar dentro de su legislación la figura de la falta de uso como una causal de extinción del derecho de propiedad de la marca; esta normativa tuvo carácter vinculante para el Estado de Guatemala. En este escenario en el año 2000 entra en

²⁸⁹ Tratado de Libre Comercio entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que el Estado de Guatemala se obligó a incorporar en su legislación el uso obligatorio de la marca como requisito necesario para conservar la propiedad de la misma.

²⁹⁰ Iniciando su adhesión de hecho por parte del Estado de Guatemala el 20 de abril de 1998.

vigencia el Decreto 57-2000, denominado Ley de Propiedad Industrial, incorporando en su texto la figura del uso obligatorio de la marca.

En el artículo 66²⁹¹ de la ley citada se establece el trámite para cancelar una marca por falta de uso, los requisitos a considerar si el titular de una marca está haciendo uso de la misma; la carga de la prueba, motivos de justificación de la falta de uso; entre otros. El trámite para cancelar una marca por falta de uso, puede hacerse a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación.

La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada; en estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente.

La redacción de esta disposición legal es equivalente al artículo 41-A de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, se concentran los requisitos fundamentales de la figura otorgando la facultad a cualquier persona interesada para solicitar la cancelación de la marca, elemento común es que esta petición debe realizarse ante autoridad judicial competente²⁹² y se puede pedir como defensa contra una objeción de registro. Las directrices sobre este tema se encuentran en la Ley Marco elaborada por la OMPI, y son guiadas por las normas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio.

Se otorga al titular de la marca para comercializar en el mercado sus productos o servicios, el plazo de cinco años mismo coincidiendo en este punto a lo que regula la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, “Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación.” Siendo que se interrumpe el plazo si la marca se utiliza por lo menos tres meses antes de solicitar la cancelación, esto con la finalidad que el titular de la marca no se vea afectado en sus derechos derivados de una posible sanción por el no uso de la marca en los términos presupuestos en la ley.

Dicha disposición también regula la figura de la cancelación parcial de la marca, cuando la falta de uso sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado. Siendo que la cancelación únicamente puede afectar a uno o dos productos por ejemplo de los que se encuentran registrados, en muchos casos los titulares al momento de inscribir

²⁹¹ Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala, 2000), artículo 66.

²⁹² Concepción Saiz García, *El uso obligatorio de la marca* (Madrid: Tirant lo Blanch, 1997), 191. Si un tercero con interés legítimo desea se declare la caducidad de una marca por falta de uso, debe ejercitar la acción vía judicial.

la marca establecen en su solicitud todos los productos o servicios que se encuentran consignados en la clase, pero no los usaran todos, ni siquiera tienen la capacidad de comercializarlos.²⁹³

Al iniciar el trámite de inscripción de la marca en el registro correspondiente, por lo general se insertan en la solicitud todos los productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de productos o servicios procurando no dejar de fuera ninguno en aras de proteger el signo cuando se otorgue el registro de la marca, verbigracia la clase 05 consigna “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 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”²⁹⁴, el insertar todos los productos o servicios que se establecen en una clase puede traer consecuencias negativas al titular de la marca, ya que al momento de hacer uso de la marca únicamente comercializa productos farmacéuticos, pero tiene registrados bajo su marca fungicidas y herbicidas, su marca puede ser cancelada para los productos que no se usan por ejemplo para fungicidas y herbicidas.

El uso de la marca es elemento esencial para su constitución, de esta forma el público consumidor conocerá el producto o servicio, caso contrario es imposible que lo conozca únicamente por publicidad, ya que esta puede ser en algunos casos engañosa o falsa; el requisito del uso es fundamental para que la marca se desarrolle y logro posicionarse la mente de los consumidores, se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. Se aborda este tema en el sentido que no se puede exigir el mismo volumen de ventas para todos los productos o servicios esto dependerá de su naturaleza y de cada caso en específico.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba

²⁹³ Carolina Chacón Córdova, “El principio de uso obligatorio de la marca registrada en Guatemala”, *Revista Jurídica Auctoritas Prudentium*, n.15- VIII (2016): 59-73, <http://www.unis.edu.gt/ap/Revista-Auctoritas-FDER/agosto-2016/fundamentonatural>

²⁹⁴ “Clasificación de Niza”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 23 de julio de 2021, <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente, los medios de pruebas son los establecidos en el Código Procesal, Civil y Mercantil de la República de Guatemala.²⁹⁵

El titular de la marca debe probar que sus productos son comercializados con la marca registrada dentro del país que ha efectuado el registro, que se comercializan todos los productos o servicios que ampara la marca registrada bajo la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, que estos se encuentran disponibles en la cantidad y modo que pueda satisfacer un porcentaje razonable de la demanda existente dentro del segmento al cual están dirigidos²⁹⁶, las circunstancias bajo las cuales se comercializan los bienes amparados por la marca registrada, todos los supuestos apuntados anteriormente deben ser fehacientemente y plenamente comprobados por el titular de la marca, porque sobre el recae la carga de la prueba.

4.1.2 Cancelación por falta de uso en Honduras

Honduras fue el primer país de Centroamérica en aprobar la Ley de Propiedad Industrial el día 30 de diciembre de 1999, dando así un paso importante para armonizar su legislación en materia de Propiedad Industrial, para estar acorde con los compromisos internacionales, suscritos en la Organización Mundial de Comercio²⁹⁷ que entrarían en vigencia el 1 de Enero del año 2000; los cuales estaban contemplados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), orientados a crear un ambiente para la inversión nacional y extranjera, dar mayor protección de la Propiedad Industrial en general, regular la transferencia de tecnología, entre otras aéreas de suma importancia para dicho país.

El artículo 81 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras es el equivalente al artículo 41- C de la LMOSED de El Salvador, con unas variantes que sobresalen del texto guía adoptado por los otros países de la región Centroamericana; circunscribe el uso de la marca inscrita a la cantidad de productos que son puestos en el mercado dependiendo por su puesto del tipo de producto o servicio del que se trate, si estamos en presencia de un producto de consumo masivo o un producto de consumo selectivo; la dimensión del mercado nacional para el producto o servicio determinado; asimismo, es extensivo al momento de abordar la naturaleza de los productos incluyendo sus envases o envolturas, y de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Por otra parte, se incluye que el uso de la marca 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. Se protege al titular de la marca de competidores de mala fe que se quieran aprovechar de la fama que ha creado con la marca, al establecer “expectativas erróneas” del origen empresarial. La función

²⁹⁵ Código Procesal, Civil y Mercantil de Guatemala (Guatemala: Congreso de la República de Guatemala, 1973), artículo 123 y sig. En estos artículos se contemplan los distintos medios de prueba aceptados en un proceso civil o mercantil.

²⁹⁶ Carolina Chacón Córdova, “El principio de uso obligatorio de la marca registrada en Guatemala”, *Revista Jurídica Auctoritas Prudentium*, n.15- VIII (2016): 59-73, <http://www.unis.edu.gt/ap/Revista-Auctoritas-FDER/agosto-2016/fundamentonatural>

²⁹⁷ Alberto Casado Cerviño *et al*, *Propiedad Intelectual, Temas relevantes en el escenario internacional* (Guatemala: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2000), 8. Con la suscripción del Acuerdo por el que se creó la OMC, la Propiedad Intelectual quedó formalmente vinculada al tema comercial internacional.

distintiva es la esencia del sistema de marcas, ya que éstas distinguen una especie dentro de su género²⁹⁸.

En la sección VI Terminación del Registro de la Marca, artículo 106, prescribe que a petición de toda persona interesada, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca, cuando ésta no se hubiese usado en el país, el plazo que establece es menor que el adoptado en la mayoría de legislaciones que es de cinco años, esta ley adopta un plazo menor que es de tres años, agregando la palabra “ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”, lo cual deja claro cómo se deberá aplicar este plazo.

Por otra parte, un elemento que sobre sale del referido artículo es la regulación que se hace de los motivos que justifican la falta de uso, agregando la figura de la rehabilitación de la marca, mediante el pago correspondiente. Esto con el objetivo de evitar que una marca sea cancelada a instancia de un tercero. Siendo la finalidad principal de una marca amparar productos y servicios y distinguirlos de otros competidores dentro del mercado, es decir éstas deben ser usadas por su titular sino se usa no se configura la función principal de las marcas. Sin embargo, esta disposición va en contra de lo que establece la doctrina, en virtud que al realizar el pago se borra automáticamente el desuso en el que ha caído la marca; puede ser que dicha norma sea sui generis²⁹⁹ de la legislación hondureña.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse como defensa contra una oposición, un pedido de nulidad o una acción por infracción interpuesta sobre la base de una marca anteriormente registrada. Dentro del trámite de inscripción de marca se habilita la posibilidad que se pueda hacer uso del derecho de impugnar un trámite de registro de marca. El procedimiento de cancelación³⁰⁰ y rehabilitación³⁰¹ se sustanciará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento, el reglamento establece cual será el procedimiento para el pago de la tasa de rehabilitación y los requisitos que debe contener el escrito para pedir la cancelación de la marca, que no es necesario instarse a la vía judicial.

Dentro de este mismo capítulo se encuentra la regulación de los motivos justificados de la falta de uso de una marca, como se ha analizado en capítulos anteriores, si hay un impedimento legal o una causa que no es imputable al titular de la marca que no le haya permitido usar la marca, esta circunstancia deberá probarse por el titular quien tiene la carga de la prueba. Pero el artículo

²⁹⁸ Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, *Derecho de Marcas: Procedimiento administrativo de registro de marcas. Requisitos de fondo para el examen de marcas. Armonización del derecho de marcas en el Mercosur* (Buenos Aires: La Rocca, 2000), 32. Se hace referencia a la función principal de las marcas.

²⁹⁹ “Significa de su género. Es una locución latina, expresión que se usa en español para denotar que la cosa a que se aplica es de un género o especie muy singular o excepcional. Se emplea para indicar a una persona o cosa, que constituye por sí sola una clase. Cuando se dice que tal ser u objeto es sui generis se entiende que no puede ser fácilmente asimilado a los tipos corrientes del mismo orden. El sentido literal es aquí el que prevalece”. “Diccionario Jurídico: Sui generis”, La voz del derecho, acceso el 21 de junio de 2021, <https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrupt-5/item/3427-diccionario-juridico-sui-generis>.

³⁰⁰ Se presente una solicitud amparada en la aplicación del Artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial, para que el Registro de la Propiedad Industrial emita resolución que ordene cancelar el registro de la Marca de fábrica por el no uso de la misma en el país en los términos del Artículo 81 de la Ley de Propiedad Industrial durante los últimos tres años precedentes a la fecha de la presentación de la solicitud. Asimismo, se hace referencia en la solicitud que no se ha pagado durante el mismo período la tasa de rehabilitación causada para activar la marca que estuvo en desuso.

³⁰¹ Se cancelan 300.00 lempiras, la tasa que se paga por rehabilitación equivalente en dólares americanos es de: \$12.52.

107 de dicha ley específica de manera puntual dos supuestos que no se tomaran como motivos de justificación el primero la insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar una actividad productiva o comercial, y, el segundo la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue. Es decir que al momento de entablar una acción de cancelación de la marca por falta de uso no serán válidos estos argumentos y deberán ser rechazados de pleno derecho por estar contemplados de manera expresa en la ley.

Luego se regula en los mismos términos que la ley salvadoreña, lo relativo a la falta de uso de una marca parcial es decir cuando se cancele únicamente para algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca; asimismo, el uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello³⁰², será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

El uso de una marca en una forma que difiera de la forma en que fue registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Se hace referencia a cambios que son superficiales, no a cambios sustanciales que se degeneren visualmente el signo registrado con el usado. La variación es aceptada en las legislaciones siempre y cuando esta no afecte sustancialmente a la identidad de la marca como fue solicitada y registrada originalmente.³⁰³

Dentro de los medios de prueba para acreditar el uso de la marca el artículo 108, se limita a mencionar la prueba documental para demostrar que la marca se ha usado de acuerdo con lo indicado en el Artículo 81 de esta Ley de Propiedad Industrial de Honduras. No se incluye la prueba testimonial para este tipo de trámites administrativos y la carga de la prueba la tiene el titular³⁰⁴ de la marca quien es el obligado a comprobar que usa la marca, para quien alega que la marca no se está usando se volvería imposible comprobar el uso por medio de documentos fehacientes comprendidos dentro de los medios probatorios aceptados por la doctrina.

También se otorgan facultades al registrador de propiedad industrial mediante la instrucción administrativa del trámite de cancelación de marca, para sea éste quien regule las modalidades probatorias del uso de la marca. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta Ley, tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad. La falsedad en la declaración jurada hace incurrir al declarante en delito si los hechos vertidos en el documento no fueren acordes con la realidad o estuvieren falseados o manipulados para obtener una resolución favorable.

³⁰² Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, *Derecho de Marcas: Procedimiento administrativo de registro de marcas. Requisitos de fondo para el examen de marcas. Armonización del derecho de marcas en el Mercosur* (Buenos Aires: La Rocca, 2000), 232. Se entiende que el derecho del titular de marcas se ejerce por la primera comercialización de un producto, con lo que la puesta en el mercado del mismo por él o por una persona autorizada, es el ejercicio de su derecho.

³⁰³ Concepción Saiz García, *El uso obligatorio de la marca* (Valencia: Tirant lo Blanch, 1997), 24. El titular de la marca puede variar mínimamente la marca registrada siempre que no altere su esencia.

³⁰⁴ Elena de la Fuente García, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos* (Madrid: Marcial Pons, 1999), 270. En el titular de la marca reside la prueba de manera accesible para ser aportada dentro del proceso o trámite de cancelación de la marca.

4.1.3 Cancelación por falta de uso en Nicaragua

Nicaragua como parte de los países suscriptores del Convenio de Paris, miembro de OMC, y la influencia sobre temas de propiedad intelectual a raíz de la celebración del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estado Unidos y República Dominicana, promulga en el año 2001 la Ley número 380 que tiene el título de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos³⁰⁵ y el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos contempla las acciones de pérdida del derecho marcario, ya sean estas de forma coaccionada³⁰⁶ o voluntaria es decir que el titular del registro haga la solicitud expresamente para cancelar la marca o que un tercero intente anular el derecho que tiene sobre la marca inscrita y vigente; dentro de estas acciones se encuentran la de nulidad de la marca, cancelación por falta de uso y la renuncia voluntaria al derecho que se posee, las dos primeras son acciones judiciales que pueden ser ejercidas principalmente por un tercero interesado en la nulidad o cancelación del registro de una marca, la última consiste en la petición que hace el titular mismo para la cancelación de su registro en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Para el caso de la acción judicial por cancelación de un registro, la ley establece dos causales de cancelación: la cancelación por generalización de la marca figura que no está contemplada en la legislación salvadoreña dentro de la ley que lleva el mismo nombre. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua incorpora la figura de la vulgarización de la marca en el artículo 35 y la denomina Cancelación por Generalización de la Marca, según la cual a pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca o limitará su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Partiendo de los presupuestos anteriores para que haya generalización debe haber masificación de la mención de la marca dentro del mercado y ello es potenciado por una alta penetración de la categoría dentro de los consumidores. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica.

Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o al servicio respectivo; b) El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios comerciales, como signo común o genérico del producto o del servicio respectivo; y, c) El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen empresarial determinado. El signo se generaliza de tal forma que es usado para distinguir todos los productos en general y no el producto específico designado por esa marca

³⁰⁵ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nicaragua: Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, 2001).

³⁰⁶ Según lo que prescribe el Artículo 34 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, nulidad del registro. 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, en la vía judicial correspondiente si éste se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley.

en particular, la marca se convierte en el nombre genérico del producto y lo llaman de esa manera; al mencionar el nombre los consumidores y distribuidores lo asocian directamente con el producto en sí.

Estos factores pueden y deben interactuar, de manera que el fenómeno de la conversión de la marca en genérico ocurre con más fuerza cuando todos convergen, que el consumidor no pueda distinguir el origen empresarial del producto o servicio es una consecuencia negativa de la generalización de marcas. Por esta razón el legislador deja claro que se cancelara la marca, al darse el alejamiento entre imagen del producto o servicios y la marca con su procedencia empresarial, puede ocurrir una asignación equivocada de atributos o experiencias, positivas o negativas, con el producto o servicio³⁰⁷, cuando el producto se masifica de tal manera que el consumidor final no sabe distinguir.

El registro de una marca lleva consigo la obligación de uso de la misma, ya sea por su propio titular o por medio de licenciarios o concesionarios, el objetivo de todo registro es que estos sean utilizados para el fin que fueron creados, y no que se conviertan en auténticos “cementeros de marcas”, llenos de marcas registradas que no se utilizan, y que pueden impedir el acceso al registro de nuevas solicitudes.³⁰⁸ En Nicaragua la figura del uso de la marca se encuentra regulada específicamente en los artículos 36 a 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de dicho país, en los cuales se legisla la obligatoriedad de usar la marca registrada, para que esta no sea cancelada por falta de uso en los plazos establecidos por la ley.

En el artículo 36 Cancelación del Registro por Falta de Uso de la Marca se estipula que “a pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de una marca, la autoridad judicial competente, cancelará el registro de una marca cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país.”

Se considera que una marca está en uso, si los bienes o servicios identificados por la marca han sido puestos en el comercio o están disponibles bajo la marca, en la cantidad y forma que normalmente corresponde al tamaño del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización; o si los productos identificados por la marca son exportados desde Nicaragua hacia cualquier país miembro de la OMC, o si los servicios bajo la marca se prestan en el extranjero desde ese país; además, el uso de una marca por un licenciario o por otra persona autorizada beneficia al titular de la marca.

La acción de cancelación por falta de uso se debe presentar ante el juez; sin embargo, cuando el solicitante enfrenta una oposición o un rechazo de la Oficina de Marcas, éste puede solicitar la cancelación del registro por falta de uso como defensa. En ambos casos, la Oficina de

³⁰⁷ Ricardo Vallenilla, “Marcas genéricas, vulgarizadas y genericidio, ¿Como se resuelve el acertijo?”, *DEBATES IESA*, N. 2- XIV (2009): 61-65, <http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/02-09-vallenilla.pdf>. Diversos factores explican la generalización de las marcas. Uno puede ser el carácter pionero de una marca en el mercado; es decir, cuando la marca inaugura la categoría en el mercado y se constituye en la primera referencia para los consumidores.

³⁰⁸ “La obligación de uso de una marca en tiempos de coronavirus”, Fieldfisher Jausas, acceso el 24 de junio de 2021, <https://www.fieldfisherjausas.com/la-obligacion-de-uso-de-una-marca-en-tiempos-de-coronavirus/>

Marcas debe remitir el expediente al juzgado para que sea dilucidado por el juez competente, no pudiendo realizarse el trámite en oficina administrativa.

El Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos³⁰⁹ de Nicaragua agrega en el artículo 48 un elemento peculiar para efectos de la acción de cancelación del registro por falta de uso, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en cualesquiera de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se incorpora expresamente que se tendrá que la marca se usa si hay una prueba fehaciente que se han realizado transacciones comerciales en los países que forman parte de la OMC.

Nicaragua al igual que la legislación hondureña otorgan el plazo de tres años contados desde la fecha de concesión de su registro en el país, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación; dos años menos que el uso que otorga la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador para que los titulares de las marcas puedan ejercer el derecho y comprobar el uso.

Se establece en la mencionada ley la cancelación por falta de uso de algunos productos o servicios que no estén siendo usados, cuando la falta de uso sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado. Se otorga al titular la prerrogativa de no perder el derecho adquirido con el registro marcario si se hace uso real y efectivo en algunos productos.

Por último, la renuncia, es un trámite efectuado por el titular del registro de una marca para la cancelación de un registro por su propia voluntad, esta solicitud se ventila en el Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua y en el caso que existan terceros con algún derecho inscrito a su favor con relación al registro de marca del cual se solicita la cancelación, se pide el consentimiento de esos terceros por escrito y para proceder con la solicitud de cancelación.

4.1.4 Cancelación por falta de uso en Costa Rica

En Costa Rica los derechos sobre la propiedad industrial e intelectual se encuentran garantizados por la Constitución Política³¹⁰ de ese país que en su artículo 47 indica que "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley". En aras de cumplir con este precepto constitucional y mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual y fortalecer los procedimientos de observancia de estos, mediante el establecimiento de una serie de reglas, disciplinas y estándares de protección a los derechos de propiedad se aprueba Ley de

³⁰⁹ Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nicaragua: Presidencia de la República de Nicaragua, 2001). El reglamento fue aprobado el 4 de septiembre del 2001.

³¹⁰ Constitución Política de la República (Costa Rica: Asamblea Constituyente de Costa Rica, 1949).

Marcas y otros Signos Distintivos³¹¹, la que regula las marcas, los nombres comerciales, y las señales de propaganda que constituyen los signos distintivos.

Costa Rica ha suscrito una serie de acuerdos internacionales relacionados con los derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como TRIPS, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Convenio de Berna, entre otros, asimismo como bloque centroamericano es parte de los siete países que suscribió del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos, el cual se concluyó el 25 de enero del 2004.

Siguiendo la líneas giradas por la OMPI, incluye dentro de su normativa la figura de la cancelación por generalización³¹² de la marca en artículo 38 de la ley en mención, en la cual regula que a pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada. Costa Rica incluye la cancelación por generalización en un procedimiento especial que se tramita en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Al regular la figura de cancelación del registro por falta de uso de la marca, lo hace en el artículo 39 de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos cuando establece que a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. Se desarrollan además los principios y garantías constitucionales como lo son el debido proceso en sede administrativa, ya que el trámite de cancelación se presenta ante el Tribunal Registral Administrativo³¹³, dicho tribunal es un órgano independiente especializado en

³¹¹ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Costa Rica: Parlamento Nacional de la República de Costa Rica 2000).

³¹² El artículo 38 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, establece que se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos: a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca. b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo. c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

³¹³ Tribunal Registral Administrativo, dentro de sus funciones principales se encuentra la de conocer los recursos de apelación interpuestos contra los actos, resoluciones definitivas y cursos dictados por el Registro Inmobiliario, el Registro de Personas Jurídicas, el Registro de Bienes Muebles, el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, agotando la vía administrativa. "Acerca del TRA", Tribunal Registral Administrativo, acceso el 30 de junio de 2021, <https://www.tra.go.cr/>

juzgar los recursos de apelación de las decisiones y otras medidas tomadas por los registros nacionales de propiedad intelectual en Costa Rica.

El segundo inciso del artículo 39 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica, se regula el plazo para cancelar la marca que al igual que la ley salvadoreña retoma el plazo de cinco años, que es el más aceptado por las legislaciones, señalando que cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado. Posterior al plazo se establece la salvedad que se podrá cancelar parcialmente la marca, no necesariamente el castigo por la falta de uso recaerá sobre todos los productos o servicios sino únicamente se aplicara a aquellos que no se estén usando para los fines que han sido registrados.

Se entenderá que la marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere. El uso de una marca por parte de un licenciataria u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Lo novedoso de la legislación costarricense se encuentra en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual³¹⁴, esta ley surge a raíz de los compromiso del país para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio, y de su reconocimiento de la importancia de la propiedad intelectual como catalizadora del crecimiento económico y el desarrollo de todos los países.

Por medio de esta ley se crea el Tribunal Registral Administrativo³¹⁵ como un Órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, que conoce de los recursos de apelación contra las resoluciones finales y actos en materia sustantiva que dictan

³¹⁴ Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Costa Rica: Parlamento Nacional de la República de Costa Rica, 2000).

³¹⁵ El Tribunal Registral Administrativo es el único de este tipo que existe en América Latina, y conoce de casos relacionados con los derechos sobre los bienes materiales y los derechos sobre los bienes inmateriales. "Acerca del TRA", Tribunal Registral Administrativo, acceso el 30 de junio de 2021, <https://www.tra.go.cr/>

los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, garantizando la seguridad jurídica registral y una justicia administrativa pronta y cumplida dentro de Costa Rica.

El Tribunal Registral Administrativo es un ente de carácter completamente autónomo que dispone de su propio presupuesto y sistema de gobierno, está concebido para garantizar la imparcialidad de sus decisiones. Las decisiones que toman sobre los casos que se ventilan son más sistemáticas, lo que conduce a resultados más predecibles y a una mayor confianza en los administrados. Asimismo, es el encargado de conocer de los procesos de cancelación de marca por falta de uso y sus resoluciones son de estricto cumplimiento.

Es una institución rectora en justicia administrativa donde se resuelven una serie de trámites en materia de propiedad intelectual, es el ente encargado de conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos, resoluciones definitivas y recursos dictados por el Registro Inmobiliario, el Registro de Personas Jurídicas, el Registro de Bienes Muebles, el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, agotando la vía administrativa al interponer los recursos que la ley establece ante este tribunal.

El trámite de cancelación de marca en Costa Rica se inicia cuando un tercero interesado presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de un registro marcario; se cita la resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo en la resolución sobre la marca denominada “Fortaleza”, inscrita en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza³¹⁶, a favor de la sociedad Cemex (Costa Rica), S.A., en la cual la sociedad Elementia, S.A. de C.V., argumenta ante el registro que está interesada en usar dicha palabra como marca, pero que no es viable la solicitud porque la marca está registrada, pero según sus indagaciones esta no está siendo usada en el mercado costarricense.

Posterior a la presentación de la solicitud como requisito fundamental y con el fin de no atender contra derechos constitucionales como son el de defensa y legalidad, se corre traslado al titular del registro marcario que se pretende cancelar, para que demuestre con prueba suficiente y pertinente que el signo que se pide la cancelación está siendo usado de manera tal que sea inequívoco su uso, que no queden dudas que existe un uso real y efectivo.

En el caso en comento la titular de la marca solicita se le conceda una prórroga para contestar el traslado conferido debido a que se está recabando la información necesaria para demostrar el derecho correspondiente, y para demostrar la legitimación para comparecer al trámite incoado en su contra. Como parte del procedimiento administrativo dicha solicitud es rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que no se logra aportar prueba para demostrar el uso de la marca registrada y que se pretende cancelar. Se declara ha lugar la solicitud de

³¹⁶ Clase 01 de la Clasificación de Niza, ampara productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria. "Clasificación de Niza, 11.ª edición, versión 2017 – Lista de clases con notas explicativas", El Salvador E-Regulations, acceso el 1 de julio de 2021, https://elsalvador.eregulations.org/media/Clasificaci%C3%B3n%20de%20Niza%2011%20edici%C3%B3n%2017_1.pdf

cancelación por falta de uso interpuesta por la sociedad Elementia, S.A. de C.V., en contra el registro de la marca “Fortaleza”.

A raíz de esta resolución se interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo competente para resolver el Registro de la Propiedad Industrial, oficina que declara sin lugar el recurso de revocatoria y admitiendo el recurso de apelación; al ser admitido el recurso de apelación se habilita para que conozca el Tribunal Administrativo Registral, que es la instancia superior para resolver las apelaciones; se analiza la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y el Tribunal determina que el titular de ese registro no comprobó el uso de la marca y por lo tanto la resolución esta apegada a derecho.

Por otra parte, Costa Rica como la mayoría de las legislaciones que regulan esta figura, al desarrollar lo concerniente a la prueba establece que la carga de la prueba³¹⁷ le corresponde al titular de la marca; esto en concordancia con la doctrina, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio. En el caso en mención no se presentó prueba del uso real y efectivo o demostrado que el titular de la marca tenga la intención de utilizar la marca en un futuro cercano. En este orden de ideas, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado, y lo puede demostrar fehacientemente.

En los procesos de cancelación de marca por falta de uso la carga de la prueba corresponde al titular, es decir es el obligado por ley a aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

El Tribunal Administrativo Registral de Costa Rica, mantiene el criterio³¹⁸ que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca; esto en concordancia a lo que prescriben los artículos 39 al 41 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, que el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

³¹⁷ En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

³¹⁸ Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro.

En el caso en análisis el Tribunal Administrativo Registral de Costa Rica³¹⁹, confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de cancelar la marca Fortaleza por falta de uso, por estar apegada a derecho en virtud que el titular de la marca no logro comprobar el uso real y efectivo de la marca, asimismo no aportó ningún elemento de prueba. La resolución que dicta este Tribunal da por agotada la vía administrativa, por no existir ulterior recurso contra este tipo de resolución.

4.2 Regulación internacional de la cancelación de la marca por falta de uso vía administrativa

La Comunidad Andina de Naciones conocida por su abreviatura como el CAN³²⁰ integrada actualmente por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia³²¹, cuenta con un orden jurídico dentro de la comunidad que permite a los gobiernos adoptar normas comunitarias de obligatorio cumplimiento y políticas en temas de interés común, dentro de este ordenamiento se encuentra el Régimen Común de Propiedad Industrial desarrollado en la Decisión 486 y sus modificatorias, relativo al otorgamiento de marcas, denominaciones de origen, patentes de invención, diseños industriales; y también protege los secretos industriales, datos de prueba, la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos; anteriormente esta normativa estaba regulada en la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

La Decisión 486 está específicamente diseñada para compatibilizar los sistemas de Derechos de Propiedad Intelectual de los países miembros con el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, en armonía con estas normas se desarrolla la figura de las marcas que poseen usos discontinuos es decir que no se usan durante un largo periodo de tiempo, cada miembro de la Comunidad dará tratamiento individualizado en lo relativo a su procedimiento interno para cancelar una marca por falta de uso, el común denominador es que la cancelación se realiza mediante la oficina administrativa correspondiente, sin instarse a la vía judicial. La Decisión 486 es una normativa que sirve de ejemplo en varios países ya que su contenido es muy vanguardista y dentro de la región regula una serie de instituciones de propiedad intelectual.

La Comunidad Andina cuenta con el Tribunal Justicia de la Comunidad Andina³²², que es el órgano jurisdiccional de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros,

³¹⁹ Las resoluciones que emite el Tribunal Registral Administrativo, son con base a los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de Costa Rica, y al Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, con esta etapa se agota la vía administrativa.

³²⁰ Es una organización internacional que cuenta con diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. "¿Qué es la Comunidad Andina?", Comunidad Andina, acceso el 6 de julio de 2021, <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU>

³²¹ La Comunidad Andina, antes de 1969 conocida como Pacto Andino o Grupo Andino, es una comunidad política de derecho constituida como organización internacional nacida para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo en común de los Estados y los pueblos andinos. "La Comunidad Andina de Naciones (CAN)", Perú Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, acceso el 6 de julio de 2021, <https://www.minagri.gob.pe/portal/179-exportaciones/grupos-economicos/512-comunidad-andina-de-naciones-can>

³²² El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, también llamado Corte Andina de Justicia o Tribunal de Justicia Andino, actúa como órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina." Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", Comunidad Andina, acceso el 6 de julio 2021, <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title>

su función principal es interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico, controlar la legalidad de los actos y omisiones de los órganos comunitarios, y dirimir las controversias sobre cumplimiento de obligaciones de los países andinos.

El artículo 165 de la Decisión 486 otorga a la oficina nacional de cada país miembro, la facultad de cancelar el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

Los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca es efectiva y está siendo usada pueden ser entre otros que la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado corresponda con la naturaleza de los productos o servicios que ampara la marca, este aspecto es fundamental pues si existen pocas cantidades de un producto de uso masivo por ejemplo y en el año tributario se han comercializado unos cuantos no habría prueba del uso real, siendo que las cantidades deben ser acorde a la naturaleza del producto. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, aquí se tiene en cuenta la forma en que se comercializan los productos, ya que sucede igual con los productos cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena o cuando son para sectores especializados.

4.2.1 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en Colombia

El trámite de cancelación de registro de marca se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia³²³, es un procedimiento mediante el cual una persona puede solicitar que se anule el registro de una marca por no haberse usado durante el plazo fijado por ley. Esta solicitud puede presentarse en tres casos, por no uso es decir que la marca registrada no se ha usado en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, sin motivo justificado, durante los tres años precedentes a la fecha en que se solicite la cancelación; por notoriedad, si la marca registrada es idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento en de solicitarse su registro y por Vulgarización³²⁴, si el titular de la marca registrada provoca o tolera que esta se convirtiera en un signo común o genérico para identificar los productos o servicios para los cuales está registrada.

El trámite para cancelar una marca por falta de uso inicia cuando el interesado presenta la solicitud en la oficina correspondiente, el próximo paso es notificar al titular de la marca para que

³²³ La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, es la autoridad nacional de protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal, protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales. "Cancelación del registro de marcas", Industria y Comercio Superintendencia, acceso el 8 de julio de 2021, <https://www.sic.gov.co/node/87>

³²⁴ Dicho trámite puede ser iniciado de oficio, por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo mediante oficio número 7370 de junio 2018, la oficina Superintendencia de Industria y Comercio inició proceso de cancelación por vulgarización del registro de la marca Viche del Pacífico, como consecuencia del posible carácter genérico y de uso común que posee dicha expresión para identificar una bebida artesanal producida en el Litoral Pacífico Colombiano.

dentro del plazo de sesenta días haga valer sus argumentos y presente las pruebas que estime convenientes. La solicitud procede si dentro de los tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca, esta no hubiera sido usada en el mercado.

Si fuere el caso que la marca se use únicamente para algunos productos y no para todos se cancelará de forma parcial, excluyendo aquellos productos o servicios para los cuales no haya usado la marca, una vez vencidos los términos se expedirá resolución sobre la solicitud de cancelación de la marca. La resolución que se emite es susceptible de recurso de reposición ante el jefe de la División de Signos Distintivos y de apelación ante el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia³²⁵, en el capítulo VI, relativo a los recursos, detalla cuales son los recursos que puede interponer el interesado en el trámite de cancelación de una marca por falta de uso, en contra los actos administrativos dictados en esa la instancia administrativa. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos³²⁶: 1. El de reposición³²⁷, se interpondrá ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 2. El de apelación, ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. 3. El de queja³²⁸, cuando se rechace el recurso de apelación. Este último es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

4.2.2 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en la República del Ecuador

La figura de cancelación de marca por falta de uso en la República del Ecuador, se encuentra regulada en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos³²⁹, en el título denominado “De la cancelación del registro” de los artículos 378 al 386; se desarrollan en los citados artículos la figura de la cancelación de registro de una marca por falta de uso, el procedimiento de la acción de la cancelación, el trámite a seguir al ser recibida una solicitud de cancelación, cuando serán aplicables los casos de fuerza mayor o caso fortuito, características del uso de la marca, el uso de la marca diferente de la forma en que fue registrada, pruebas para

³²⁵ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Colombia: Senado de la República de Colombia: 2011).

³²⁶ *Ibid.* Art. 74. Los recursos están detallados en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia.

³²⁷ *Ibid.* Art. 76. “Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.”

³²⁸ Recurso de queja, este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión. Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.

³²⁹ Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (Ecuador: Asamblea Nacional, 2016).

identificar el uso de la marca, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro, entre otras acciones tendientes a regular el uso de la marca dentro del mercado ecuatoriano y de la Comunidad Andina.

La solicitud de cancelación por falta de uso podrá ser interpuesta por cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca que se pretende cancelar no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciataria en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. También se regula la acción de cancelación por notoriedad, cuando se ha concedido un derecho de propiedad intelectual a pesar de la existencia previa de una marca notaria; y, la acción de cancelación por vulgarización, que procede cuando el titular de una marca ha consentido que dicha marca se convierta en genérica.

La acción para cancelar una marca por falta de uso en Ecuador, tiene un trámite sucinto inicia cuando se recibe por parte del interesado la solicitud de cancelación, el siguiente paso es notificar al titular de la marca registrada para que presente sus argumentaciones o pruebas; vencido el término y con la valoración de los medios de pruebas aportados por el titular de la marca que se pretende cancelar, referente al uso real y efectivo que se ha dado a la marca, se decidirá sobre la cancelación o no del registro mediante resolución debidamente motivada.³³⁰

La solicitud de cancelación por falta de uso se presenta en el Órgano Colegiado de Servicios Intelectuales³³¹, específicamente en la oficina del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales³³², asimismo se exige que se realice el pago correspondiente de la tasa que causa este tipo de acciones y que se agregue el comprobante emitido por el banco; al escrito de solicitud se agregaran las copias de documentos que se consideren indispensables para justificar la acción. El escrito debe contener los antecedentes de la marca que se pretende cancelar, los fundamentos de hecho y derecho en los cuales se basan los argumentos, la petición concreta de lo que pretende al entablar la acción, y domicilio legal para recibir notificaciones.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de la Republica Del Ecuador, en el artículo 597, regula “De los Recursos. Las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales serán susceptibles de

³³⁰ "Acciones de Cancelación por falta de uso de Derechos Intelectuales", Gob.ec- Guía Oficial de Trámites y Servicios, acceso el 9 de julio de 2021, <https://www.gob.ec/senadi/tramites/acciones-cancelacion-falta-uso-derechos-intelectuales>. El procedimiento para cancelar una marca se encuentra detallado en el sitio oficial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

³³¹ "Preguntas Frecuentes – Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales", Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, acceso el 9 de julio de 2021, <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/preguntas-frecuentes-organo-colegiado/>. El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, de conformidad con el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, es la instancia administrativa especializada que tiene bajo su competencia la tramitación y resolución de los recursos administrativos en materia de Propiedad Intelectual.

³³² "¿Qué es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales?", Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, acceso el 9 de julio de 2021, <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/preguntas-frecuentes-organo-colegiado/>. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es el organismo técnico de derecho público, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y autoridad nacional competente, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales.

impugnación conforme los recursos administrativos y judiciales previstos en el ordenamiento jurídico. Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa. En el caso de los actos administrativos emitidos respecto de la resolución de licencias obligatorias y acciones de observancia negativa, los recursos en sede administrativa no tendrán efecto suspensivo. En sede administrativa los recursos serán tramitados ante un cuerpo colegiado especializado que formará parte de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, las atribuciones y organización de este órgano se hará de conformidad con lo previsto en el respectivo reglamento.”

Los recursos³³³ que se pueden presentar ante el Órgano Colegiado de Servicios Intelectuales son de apelación, revisión, reposición. El recurso de apelación se interpondrá cuando una de las partes considere que la resolución emitida por el órgano inferior afecta sus derechos subjetivos; a través del recurso de revisión, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nulidad de la concesión de los derechos de Propiedad Intelectual, y el recurso de reposición se interpondrá cuando una de las partes solicita a la autoridad que haya expedido dicho acto que revea la decisión tomada sobre el mismo, pues ha vulnerado sus derechos subjetivos directamente.

4.2.3 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en la República de Perú

La cancelación de registro de la marca por falta de uso en la Republica de Perú, igual que en el resto de países de la Comunidad Andina, se entabla vía administrativa, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual³³⁴ conocido por sus siglas como INDECOPI, es un organismo público autónomo especializado del Estado Peruano, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público, dicho instituto es el encargado de promover la leal y honesta competencia en el Perú, protege todas las formas de propiedad intelectual y defiende los derechos de los consumidores.

El área de propiedad intelectual, está compuesta por oficinas encargadas de proteger los derechos de la Propiedad Intelectual en todas sus manifestaciones y de llevar los registros respectivos, los cuales resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia. La Dirección de Signos Distintivos³³⁵ del Instituto Nacional de Defensa de la

³³³ "Preguntas Frecuentes – Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales", Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, acceso el 9 de julio de 2021, <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/preguntas-frecuentes-organo-colegiado/>. El Órgano Colegiado de Servicios Intelectuales es la oficina encargada por ley de conocer los recursos que se interpongan en los procesos relacionados con marcas.

³³⁴ “Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), es la Oficina encargada de la Republica de Perú de velar por los derechos sobre marcas de productos o servicios, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen y cualquier otro signo distintivo. Atendemos tus solicitudes para el registro de patentes de invención y modelos de utilidad, diseños industriales, conocimientos colectivos de pueblos indígenas y certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales. Y promovemos una cultura de respeto al derecho de autor y los derechos conexos”. "Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ¿Qué hacemos?", Plataforma digital única del Estado Peruano, acceso el 10 de julio de 2021, <https://www.gob.pe/4193-instituto-nacional-de-defensa-de-la-competencia-y-de-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-que-hacemos>.

³³⁵ “La Dirección de Signos Distintivos (DSD) es la instancia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), encargada de administrar el sistema de derechos sobre marcas de producto o de servicio, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen y de cualquier otro signo

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la Republica de Perú es el competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia, que son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos.

La Dirección de Signos Distintivos, a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos. Las resoluciones emitidas por las respectivas comisiones agotan la vía administrativa; pero es la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, quien conocerá y resolverá en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación.

Las decisiones emitidas por la autoridad administrativa son susceptibles de ser impugnadas ante el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo; en tal sentido, cualquiera de sus órganos colegiados puede eventualmente ordenar la nulidad de un fallo administrativo. La regulación sobre los medios de impugnación que tienen los titulares de derechos marcarios se encuentra regulados en el Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual³³⁶.

En el artículo 71 del Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual establece el procedimiento a seguir para la cancelación de registro de una marca por falta de uso, iniciando con la solicitud de cancelación del registro de una marca, la cual se presenta ante la Dirección competente y debe cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de tramites. Si la solicitud de cancelación se hubiese presentado sin adjuntar algún documento requerido se otorga un plazo improrrogable de sesenta días hábiles para agregar documentación pendiente.

La ley establece que la administración pública debe cooperar con el administrado en todo el procedimiento procurando solicitar la menor cantidad de documentos, verbigracia si un documento se encuentra dentro de la base de datos de dicha oficina no será necesario que se presente junto con en el escrito únicamente se hará mención de su ubicación para facilitar la incorporación al expediente, esto con la finalidad de simplificar los trámites a los interesados y hacerlos menos onerosos. La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, debe invocarse al momento en que el solicitante del signo a registrar conteste la oposición, en el mismo expediente en el cual se tramita.

que la legislación sujete a su responsabilidad". "Signos Distintivos/Quienes Somos/Presentación", Indecopi, acceso el 10 de julio de 2021, <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/presentacion>

³³⁶ Congreso de la República, *Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad Intelectual seguidos Ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI*, ref.: n. 1309 (Perú: Congreso de la República, 2016).

Si el titular de la marca que se pretende cancelar o el interesado que ha tramitado la cancelación no estuvieren conforme con la resolución administrativa que rechaza la petición o la concede, el interesado después de notificada la resolución puede interponer los siguientes recursos³³⁷ de reconsideración, de apelación o de adhesión, en un plazo máximo de quince días hábiles contando a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue comunicada.

El Recurso de reconsideración³³⁸ procede cuando se tiene un elemento nuevo para ofertar como prueba, es decir que no haya sido tomada en cuenta o evaluada al momento de expedirse la resolución recurrida, y, además, debe ser pertinente, lo que significa que debe versar directamente sobre la materia controvertida y debe tener capacidad per se, de desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada. Adicionalmente, los argumentos no deben versar sobre asuntos de pleno derecho ni deben buscar el desarrollo de acciones procesales distintas, pues la ley franquea otros mecanismos para ello.³³⁹

4.2.4 Trámite administrativo de cancelación por falta de uso de la marca en Bolivia

En Bolivia el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual³⁴⁰ es la institución pública que posee autonomía de gestión administrativa, legal y técnica; con la misión principal de administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos. Asimismo, vela por el cumplimiento de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual en el marco del proceso andino de integración.

Bolivia cuenta con un Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial³⁴¹, el cual tiene como objetivo principal tener una normativa interna para la correcta ejecución de la norma comunitaria, aplicando el principio de complemento indispensable señalado por el Tribunal Andino en diferentes interpretaciones prejudiciales, también regula aspectos complementarios de la Decisión 486 de la CAN que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Este

³³⁷ Congreso de la República, *Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, ref.: n. 1397 (Perú: Congreso de la República, 2018). Los recursos son regulados en los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo que Modifica el Decreto Legislativo 1075, que Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

³³⁸ Congreso de la República, *Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad Intelectual seguidos Ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI*, ref.: n. 1309 (Perú: Congreso de la República, 2016).

³³⁹ “¿Cuándo procede el recurso de reconsideración?”, Repositorio INDECOPI, acceso el 11 de julio de 2021, <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724>

³⁴⁰ “El SENAPI se encarga de los signos distintivos (marcas de fábrica y servicios, marcas colectivas, nombres y lemas comerciales, rótulos de establecimiento, denominaciones de origen), las invenciones y nuevas tecnologías (inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, secretos industriales y comerciales (información no divulgada), y los derechos de autor y derechos conexos.” “Ficha Enlace-Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia”, Universidad de Alicante UAIPIT, acceso el 14 de julio de 2021, <https://www.uaipit.com/es/ficha-enlace/?159/servicio-nacional-de-propiedad-intelectual-de-bolivia>.

³⁴¹ Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial (Bolivia: Dirección General Ejecutiva del SENAPI, 2015).

Reglamento es aplicado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), como administrador, y los usuarios, como administrados, deberán adecuar sus actuaciones y peticiones a lo que dicta dicho cuerpo normativo.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es el ente que resuelve los procesos de relativos al registro de signo distintivo, patentes de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, se remite a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como norma de aplicación directa y preferente, y para la formación de actos administrativos y está sujeto a los principios, normas, requisitos, etapas y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento.

El Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo regula todo el procedimiento a realizarse para cancelar una marca por falta de uso, estableciendo que el trámite de cancelación, la legitimación para la acción de cancelación, quien tiene la carga de la prueba, los documentos que pueden ser presentados como prueba para demostrar el uso de la marca, los parámetros a tomar en cuenta para verificar el uso efectivo de marcas, causales de justificación para el no uso de la marca, cancelación parcial por no uso. Todos estos preceptos van encaminados a dotar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de una herramienta eficaz para la aplicación de criterios y parámetros para cancelar una marca y así tener uniformidad en las resoluciones que dicten en este tipo de actuaciones.

La cancelación de la marca por falta de uso en Bolivia es vista como el mecanismo a través del cual se permite a los terceros competidores, puedan acceder al registro de signos distintivos que, de otra manera, permanecerían bajo la titularidad de competidores que no están haciendo un uso del mismo, sin embargo, se debe tener presente que no se podrá iniciar la demanda de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación con el otorgamiento del registro.

En la legislación boliviana existen 3 tipos de cancelación³⁴² estas son la cancelación por falta de uso, la cancelación parcial y la cancelación de marca por conversión en un signo común. La presentación de cancelación se hará por escrito y se agregará al expediente que para tal efecto lleva el registro, asimismo se debe identificar con el número de expediente y el nombre de la marca en conflicto; este escrito se dirige al director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, y se expone expresamente el legítimo interés para promover acción de cancelación de marca.

La Ley de Procedimiento Administrativo de la Republica de Bolivia³⁴³ es la normativa que regula los recursos³⁴⁴ que podrán interponerse por las partes intervinientes en el trámite de cancelación de marca que no esté conforme con la resolución emitida por la oficina correspondiente, dicha normativa prescribe en el artículo 64 lo relativo al recurso de revocatoria

³⁴² "Oposiciones al signo distintivo- Tipos de Trámite- Cancelación", SENAPI, acceso el 14 de julio de 2021, <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/oposiciones-al-signo-distintivo>. La legislación boliviana regula tres supuestos para cancelar una marca, siendo uno de ellas la cancelación por falta de uso.

³⁴³ Ley de Procedimiento Administrativo (Bolivia: Congreso Nacional de la República de Bolivia, 2002).

³⁴⁴ Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

que es el que se interpone ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución que se pretende impugnar, se cuenta con un plazo de diez días siguientes a la notificación para interponer el recurso.

Por otra parte, si una de las partes intervinientes no está conforme con la resolución que dicta en el recurso de revocatoria podrá interponer el recurso jerárquico ante la misma autoridad administrativa que decidió el recurso de revocatoria, el interesado tiene un plazo de diez días siguientes a su notificación o al día que venció el plazo para resolver el recurso de revocatoria.³⁴⁵ La autoridad competente para resolver esta clase de recursos será la máxima autoridad ejecutiva de la entidad establecida.

Las resoluciones de los recursos jerárquicos³⁴⁶ deberán definir el fondo del asunto en trámite y en ningún caso podrán disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución, resuelto este recurso se termina la vía administrativa y queda el derecho para acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo del Corte Suprema de Justicia de ese país.

Los países miembros de la Comunidad Andina a través de sus legislaciones internas regulan lo relativo a la cancelación de las marcas que no se usan dentro del país donde están inscritas o en cualquiera de los territorios que forman parte de la Comunidad Andina, a que estas sean canceladas por medio de procesos administrativos en las oficinas encargadas de los registros de marca en los casos en particular, en Colombia se presenta en la Superintendencia de Industria y Comercio, en Ecuador en el Órgano Colegiado de Servicios Intelectuales, Perú lo hace por medio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y Bolivia a través del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, todos los países miembros han optado la vía administrativa, para que los interesados puedan tramitar por medio de estas oficinas las cancelaciones de marca por falta de uso.

Esto va en armonía con lo que establece la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, de la Comisión de la Comunidad Andina, que en su texto establece los principios que regulara dicho cuerpo normativo en lo relativo a la protección de la propiedad industrial, sobre todo para honrar los compromisos adquiridos internacionalmente se enfocan en conceder a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva según lo que dispone el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

³⁴⁵ Ley de Procedimiento Administrativo (Bolivia: Congreso Nacional de la República de Bolivia, 2002), Artículo 64. La regulación de este recurso se encuentra en el artículo 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la República de Bolivia

³⁴⁶ *Ibíd.* Artículos 66- 68. Las disposiciones relativas al recurso jerárquico se estipulan del artículo 66 al 68 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la República de Bolivia, con ellos se pone fin a la etapa administrativa y se habilita la vía judicial.

El artículo 165 de la Decisión 486³⁴⁷ del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, de la Comisión de la Comunidad Andina, regula que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

Facilitando con esto el poder optar a una marca que se encuentra registrada a favor de un tercero pero que no está siendo usada, es decir que no cumple con las funciones principales de toda marca y sobre todo que no puede demostrar su uso real y efectivo dentro del mundo marcario. Habilitando con esto que los interesados intenten buscar el registro de la marca para sus productos o servicios y que este proceso no sea engorroso en tiempo siendo esto una ventaja de la vía administrativa y no volviendo tan oneroso el trámite como lo es un proceso judicial.

4.3 Remisión legal para cancelar un registro de marca por falta de uso al proceso común en El Salvador

La LMOSD de El Salvador en el artículo 41-A, regula que “a solicitud de cualquier persona con un interés legítimo comprobado y previa audiencia del titular del registro de la marca, el tribunal competente cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.” Siendo esta la norma expresa que remite a iniciar el proceso de cancelación de marca vía judicial, ante los Juzgados de lo Civil y Mercantil, mediante el proceso denominado Proceso Común de Cancelación de Registro de Marca, proceso regulado en el Código Procesal Mercantil de El Salvador.

El Libro Segundo del CPCM, de los Procesos Declarativos, establece en el artículo 239, “Toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles o mercantiles, y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial, será decidida en el proceso declarativo que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso. Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos: 1º. El proceso común. 2º. El proceso abreviado.”

Según el autor Parada Gámez, “El proceso común es de naturaleza declarativa y se constituye en el prototipo del resto de los procesos de esta índole³⁴⁸”, esto es que sirve de base

³⁴⁷ La Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Ref.: Decisión 486 (Perú: Comisión de la Comunidad Andina, 2000). El Artículo 166 de la Decisión 486, establece los parámetros para determinar cuándo se entenderá que una marca se encuentra en uso, esto es cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

³⁴⁸ Guillermo Alexander Parada Gámez, *Lecciones procesales, una Revista al Código Procesal Civil y Mercantil* (San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2020), 174. Toda pretensión que no tenga tramite señalado se decidirá bajo el proceso declarativo.

para los aspectos regulatorios que desarrolla el Código Procesal Civil y Mercantil, para aquellos procesos que no tengan trámite establecido en la ley. El artículo 240 estipula que se decidirán por los trámites del proceso común, cualquiera que sea su cuantía: Las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. Se decidirán también en el proceso común las demandas cuya cuantía supere los veinticinco mil colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Incluyéndose para el caso que nos ocupa las demandas que tengan que ver con asuntos de propiedad intelectual, específicamente los procesos de cancelación de marca por falta de uso.

Los procesos declarativos son aquellos en los que trata de conseguirse la declaración de un derecho, sobre el cual hay duda, debiendo por tanto existir siempre una discusión amplia³⁴⁹, se establece también que puede limitarse a declarar lo que se ajusta o no a los normas jurídicas, la sentencia es meramente declarativa, creando, modificando o extinguiendo un estado o situación jurídica; en el Proceso Común de Cancelación de Registro de Marca por falta de uso se extingue el derecho otorgado al titular para explotar la marca por el plazo de diez años contados a partir de la fecha del certificado respectivo, esto en virtud que no hizo uso del derecho conferido de utilizar la marca de manera real y efectiva dentro del mercado.

En los procesos de cancelación por falta de uso de marca, no existe una cuantía que se reclama sino únicamente el interés del actor que se declare que la marca no cumple con los requisitos de ser puesta en el mercado para distinguir productos o servicios, es decir que no está siendo utilizada por el titular y esta situación le genera un problema al tratar de inscribir una marca igual o similar dentro de la misma clase, siendo este impedimento lo conlleva a entablar la acción ante los juzgados correspondientes, generando un costo al instarse a la vía judicial y también un largo periodo de tiempo debido a lo congestionado del sistema judicial salvadoreño.

El desarrollo del proceso común se encuentra regulado en los artículos 276 al 311 del CPCM, Título Segundo, de dicho cuerpo legal, establece que todo proceso judicial iniciará con una demanda escrita, en la que el demandante interpondrá la pretensión, asimismo se detallan los requisitos que debe contener la demanda y sus elementos. Dentro de este mismo título se desarrollan los motivos de improponibilidad de la demanda y cuáles serán las causas de inadmisibilidad de la misma, regulaciones que se encuentran en los artículos 277 y 278 respectivamente. Las primeras afectan la falta de presupuestos procesales y las segundas son defectos formales los cuales pueden ser subsanables³⁵⁰.

Según Canales Cisco este tipo de proceso está compuesto por cuatro etapas “a) Alegaciones iniciales de las partes, la cual es eminentemente escrita y comprende tanto la presentación de la demanda del demandante y las resistencias del demandado; b) Audiencia

³⁴⁹ René Padilla y Velasco, *Apuntes de Derecho Procesal Civil Salvadoreño* (San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2010), 92.

³⁵⁰ Juan Carlos Cabañas García, Oscar Antonio Canales Cisco y Santiago Garderes, *Código Procesal Civil y Mercantil Comentado* (San Salvador: Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, 2011), 558. Todo proceso declarativo reconoce derechos preexistentes ante una legítima contención a quienes se oponen a tales reclamaciones.

preparatoria, cuyas finalidades son compartidas por otras de su misma clase, siendo estas: la conciliación del litigio, el saneamiento de los defectos procesales, la fijación del objeto de debate y la determinación de los medios probatorios que demostrarán las alegaciones de las partes; c) Audiencia probatoria, que constituye el momento para la práctica de los medios probatorios; d) Concluyendo el proceso común con la sentencia, aunque con la particularidad de que el fallo podrá dictarse inmediatamente de cerrado el debate de las partes, de forma oral, y su motivación escrita podrá ser diferida para fecha posterior, de acuerdo a la complejidad del litigio.”³⁵¹

La primera etapa se materializa al cumplir los requisitos exigidos por la ley para presentar la demanda y que sea admitida de conformidad al artículo 279 CPCM, posteriormente viene la intervención del demandado según lo señalado por el artículo 283 quien será emplazado para contestar la demanda otorgándosele un plazo de veinte días, dentro de los cuales debe ofertar y proponer la prueba que pretende hacerse valer en el proceso, sino se cumple con esta disposición y no se aportan los documentos o no se designa el lugar donde se encuentran, precluirá la posibilidad de aportarlos.

La segunda etapa se inicia con la convocatoria de las partes a la audiencia preparatoria, según lo que prescriben los artículos 290 al 294, esta fase tiene como objetivo continuar con el proceso y frenar la puesta en marcha del órgano judicial pudiendo llegar a una conciliación u otra forma de poner fin al proceso; también se pretende sanear posibles defectos procesales que hayan sido advertidos por alguna de las partes y que estos sean expuestos antes que el proceso pase a la siguiente etapa procesal.

La tercera etapa la compone la audiencia probatoria, siendo acá donde desfila la prueba presentada por ambas partes, esta debe ser útil y pertinente, acorde al tipo de proceso que se está ventilando en el caso concreto de la cancelación de marca por falta de uso existen cierto parámetros a considerar para probar que una marca ha sido usada de manera real y efectiva, como por ejemplo facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros admitidos y demás medios regulados en el CPCM.

La última etapa es la sentencia según el artículo 417 CPCM “A continuación de los alegatos finales, el juez o tribunal deberá dictar in voce el fallo de la sentencia y una sucinta motivación de la misma, bajo pena de nulidad”, los requisitos, forma y contenido de la sentencia están regulados en el artículo 217, esta debe ser clara y precisa y deberá resolver sobre todas las pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos³⁵². Para el autor Parada Gámez aunado a las formalidades que regulan los artículos pertinentes al contenido de la sentencia, debe ser motivada, congruente y exhaustiva³⁵³.

³⁵¹ *Ibíd.* 232.

³⁵² Código Procesal Civil y Mercantil (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008), artículo 218. En este artículo se estipula lo relativo al elemento de la congruencia que debe llevar aparejada toda sentencia.

³⁵³ Guillermo Alexander Parada Gámez, *Lecciones procesales, una Revista al Código Procesal Civil y Mercantil* (San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2020), 183.

4.4 Cancelación del registro marcario por medio de la vía administrativa

Diferentes legislaciones con el pasar de los años han optado por regular la figura de la cancelación de la marca por falta de uso mediante un trámite administrativo a través de sus oficinas de propiedad intelectual, en décadas recién pasadas han existido una seria de acuerdos, convenios, tratados regionales y multilaterales que han incluido temas de propiedad intelectual relacionados con el comercio, a raíz de estas necesidades y dentro de un mercado globalizado se vuelve necesaria la modernización de las legislaciones sobre esta materia así como también la innovación de los procesos en las oficinas encargadas de temas de propiedad intelectual e industrial.

Legislaciones como las señaladas supra han optado por que la cancelación de la marca por falta de uso no sea un juicio sino que sea un trámite ágil y que se dé una pronta respuesta al interesado mediante una solicitud ante la autoridad administrativa; verbigracia en Centroamérica Costa Rica, dentro de su normativa ha regulado la cancelación por falta de uso por medio de un trámite administrativo que se inicia cuando un tercero interesado presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud para cancelar un registro marcario.

Para el caso particular, Costa Rica dentro de sus oficinas de Registros que incluye el Registro Inmobiliario, el Registro de Personas Jurídicas, el Registro de Bienes Muebles, el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se presenta el trámite de cancelación y se regulan los recurso a que se deben interponer en caso exista una disconformidad por parte de las partes intervinientes, que son el recurso de revocatoria y apelación en subsidio; el recurso de apelación al ser admitido conoce el Tribunal Administrativo Registral, que es la instancia superior para resolver las apelaciones.

4.4.1 Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador

El Registro de Propiedad Intelectual³⁵⁴, es el responsable de proteger los derechos de Propiedad Intelectual, a través del registro de patentes, marcas y otros signos distintivos, el registro de actos y contratos de derecho de autor y derechos conexos, y el depósito de obras artísticas y literarias, aplicando la legislación nacional e internacional, proporcionando información especializada y optimizando la calidad de los servicios que se brinda; así como la promoción, difusión y desmitificación del sistema de propiedad intelectual, a fin de estimular la creatividad, el desarrollo del comercio y la industria, y de las pequeñas y medianas empresas del país.

Es la oficina encargada de dar trámite a lo concerniente a los registros de marca, renovaciones y oposiciones de registro de marca, este último en particular llama la atención ya que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos detalla el procedimiento administrativo a seguir en dicha oficina al momento de interponer la oposición; también los recursos administrativos a interponerse en caso que las partes intervinientes no estén conformes con la resolución dictada por el registrador que conocerá de la solicitud, este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 17 de la LMOSED.

El trámite de oposición al registro de una marca constituye un parámetro a seguir en cuanto a los requisitos de forma y fondo para equiparar el trámite de cancelación por falta de uso como

³⁵⁴ "Política Nacional Propiedad Intelectual", Sistema de Información Comercial- Ministerio de Economía de El Salvador, acceso el 17 de julio de 2021, <http://infotrade.minec.gob.sv/escritos-generales/propiedad-intelectual/>. El registro de la Propiedad Intelectual, forma parte de los registros que componen el Centro Nacional de Registros.

un acción administrativa y no como un proceso judicial como está regulado actualmente en la legislación salvadoreña; el artículo 16 de la LMOSED, contempla que cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse a este, y los casos cuando será viable la solicitud de oposición de marca.

El artículo 17 del referido cuerpo normativo contempla los requisitos y el procedimiento para la oposición al registro debiendo ser tramitada ante la oficina registral correspondiente, el procedimiento inicia cuando el interesado que considere tener un legítimo interés presenta la solicitud. Esta solicitud deberá cumplir con los requisitos formales y fondo que se detallan, entre los más importantes se destacan los fundamentos de hecho y de derecho en que basa la oposición y la expresión clara y concreta de lo que se pide. Asimismo, se hace énfasis que a dicho escrito se deberán aportar u ofrecer las pruebas que fuesen pertinentes³⁵⁵, otorgando un plazo de dos meses siguientes a la fecha de presentación de la misma si las pruebas no fueron agregadas al escrito de oposición.

Luego de admitir el trámite de oposición se corre traslado al presentante de la solicitud de marca, otorgando un plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación para contestar la oposición presenta en contra de la marca que pretende inscribir; vencido ese plazo el registro resolverá la solicitud, aun cuando no se hubiese contestado la oposición. La resolución definitiva de la oposición presentada y la contestación a la oposición serán resueltas mediante resolución fundamentada, esta última puede ser recurrida en apelación.

De manera sucinta, se detalla el procedimiento administrativo regulado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos cuando se presenta oposición al registro de marcas, en el cual existen una serie de requisitos relacionados con la admisión de la solicitud, apertura a pruebas, y los recursos que la ley franquea a las partes para defender los derechos que consideran han sido vulnerados con la resolución que emite el registrador. En este orden de ideas, se busca equiparar este procedimiento al de la cancelación de la marca por falta de uso.

4.4.2 El procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo es aquel que está integrado por una serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un objetivo específico, para el autor Agustín Gordillo el procedimiento administrativo es “En consecuencia, la serie o secuencia de actos a través de los cuales se desenvuelve la actividad principalmente de los organismos administrativos”³⁵⁶, por lo tanto esta actividad será manifestada mediante la actividad estatal de tipo administrativo por medio de un procedimiento previamente establecido. Siendo el mecanismo que tienen los administrados para tramitar sus acciones en la administración.

³⁵⁵“Proposición de la prueba. Decisión del juez sobre su admisión. Las partes, por su orden, procederán a comunicar al juez las pruebas de las que intentarán valer en el acto de la audiencia probatoria. La proposición de la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado, con la debida especificación de su contenido y finalidad a la parte contraria.” Código Procesal Civil y Mercantil (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008), artículo 310.

³⁵⁶ Agustín Gordillo, *Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas- Tomo 8* (Buenos Aires: F.D.A., 2014), 456. El procedimiento administrativo debe cumplir con las formalidades fijadas por la ley y estructurados por los preceptos constitucionales.

La actividad administrativa³⁵⁷ requiere para ser efectiva ciertos puntos formales establecidos por la ley, que constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es siempre realizada conforme con lo que dispongan los ordenamientos y que ésta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos; teniendo claridad del ente que está facultado por ley de conocer de determinado procedimiento, el artículo 2 de la LPA, que establece el ámbito de aplicación entre otros será el Órgano Ejecutivo y sus dependencias... en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen. En el caso en particular el CNR es una unidad descentralizada adscrita al Ministerio de Economía, teniendo autonomía administrativa y financiera, siendo el director ejecutivo, nombrado por el presidente de la República³⁵⁸.

Así para el punto central de esta investigación que es la figura de la cancelación de la marca por falta de uso, la cual se pretende que sea insertada en la legislación salvadoreña mediante reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir que sea conocida y tramitada en la oficina correspondiente y que dicho trámite sea mediante la acción de cancelación de la marca por falta de uso por la vía administrativa, para que los terceros que tengan un interés legítimo puedan interponer la acción ante el Centro Nacional de Registros de El Salvador, específicamente ante la oficina encargada de conocer los tramites de marcas que es el Registro de la Propiedad Intelectual.

En este sentido, el procedimiento administrativo contempla la protección al ciudadano mediante la LPA, impidiendo que la Administración actué de un modo arbitrario y discrecional, debiendo regirse por las reglas del procedimiento administrativo, el artículo 3 de la LPA, establece que “La Administración Pública debe servir con objetividad a los intereses generales, y sus actuaciones están sujetas a los siguientes principios..., 5. Celeridad e Impulso de Oficio: Los procedimientos deben ser ágiles y con la menor dilación posible y serán impulsados de oficio cuando su naturaleza lo permita”. Partiendo de los supuestos anteriores, se pretende que el trámite se incorpore a la vía administrativa, animando a los interesados a interponer sus solicitudes de cancelación ante el Registro de la Propiedad Intelectual sin instarse a la vía judicial mediante el proceso común.

Siendo esta una de las ventajas del procedimiento administrativo versus el proceso común regulado actualmente, “si es posible instruir más rápidamente los procedimientos administrativos es porque estos no requieren los mismos formalismos que son propios de los procesos judiciales”³⁵⁹; al respecto España mediante reformas del Real Decreto número 306/2019³⁶⁰, por el que se modifica

³⁵⁷ Dafne Sánchez, *Derecho Administrativo* (San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2018), 46. El legislador ha mantenido la misma concepción objetiva en cuanto a la configuración de la administración pública.

³⁵⁸ “Con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el año 2002, el CNR separó las funciones correspondientes a la Propiedad Intelectual del Registro del Registro de Comercio; y se crea el Registro de la Propiedad Intelectual.” “Marco Institucional”, Centro Nacional de Registros, acceso el 9 de julio de 2021, <https://www.cnr.gob.sv/marco-institucional/>

³⁵⁹ Ricardo Rivero Ortega y Roberto Oliva De La Cotera, *Derecho Administrativo* (Santa Tecla: Editorial Lex Innovation, 2018), 138. Se entiende que es más expedito, pero siempre cumpliendo los procedimientos establecidos para dictar el acto administrativo.

³⁶⁰ “Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Esta reforma ha sido necesaria tras la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2015/2436 mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modificaba la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.” “Oficina Española de Patentes y Marcas”,

el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas de España, introduce a esta normativa en un nuevo título IX, incluyendo en este la regulación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de marcas (cancelaciones por falta de uso), cuya competencia directa es otorgada a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La legislación española ha otorgado un plazo 2 años para que las disposiciones que introducen las reformas relativas a la cancelación por falta de uso se tramite vía administrativa, es decir que estas estarán en vigor a partir del 14 de enero de 2023; mediante ellas se permitirá instar la figura de la caducidad de la marca por falta de uso ya no mediante la vía judicial sino ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, siendo el nuevo órgano competente para estas acciones y no los tribunales, avanzando en la simplificación de este tipo de procesos, motivando con ello a los usuarios al interponer esta clase de tramites mediante una disminución en el coste y tiempo hasta obtener una resolución de cancelación de una marca por falta de uso.

4.4.3 El acto administrativo

De acuerdo al Título II de la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador, referente al Régimen Jurídico de los Actos de la Administración Pública, Capítulo I, del Acto Administrativo, se desarrolla lo concerniente a la configuración del Acto Administrativo, dando un concepto en el artículo 21 de lo que se debe entender por este, señala la referida ley: “para los efectos de esta Ley, se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efecto jurídicos, dictada por la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria”.

Dentro de este marco, se concibe que el acto administrativo será cualquier manifestación o declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías. Para Gabino Fraga “El acto Administrativo requiere normalmente para su formación estar precedido por una serie de formalidades y otros actos intermedios que dan al autor del propio acto la ilustración e información necesarias para guiar su decisión al mismo tiempo que constituyen una garantía de que la resolución se dicta, no de un modo arbitrario, sino de acuerdo con las normas legales.”³⁶¹

Según Cassagne³⁶² el acto administrativo es la razón de ser del derecho administrativo, siendo una categoría central dentro de esta rama del derecho, un acto administrativo es cualquier acto dictado por la Administración para que este sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos que no son los únicos que pueden contener pero el artículo 22 de la LPA, detalla los siguientes a) Competencia e investidura del órgano competente; b) Presupuesto de hecho; c) Causa; d) Fin; e) Motivación; f) Procedimiento; y, g) Forma de expresión.

Gobierno de España, acceso el 19 de julio de 2021, https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_04_30_PublicacionBOE_RD306_2019LM1mayo2019.html.

³⁶¹ Gabino Fraga Mouret, *Derecho Administrativo* (Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2000), 253.

³⁶² Jaime Rodríguez Arana Muñoz y Henry Alexander Mejía, *Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos* (San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2019), 163.

Así la Sala de Contencioso Administrativo³⁶³ ha manifestado en reiteradas resoluciones, los requisitos que debe contener el acto administrativo para que este tenga plena validez, para la emisión del acto administrativo se requiere, como primer elemento, la existencia de un sujeto legalmente autorizado para ese efecto y dotado de un requisito básico: la competencia. Desde el punto de vista técnico jurídico y con carácter orgánico, el concepto de atribución o competencia puede entenderse como la capacidad concreta que tiene un determinado ente estatal; y desde un carácter sistemático, la atribución o competencia consiste en la enumeración de una serie de posibilidades de actuación dadas a un órgano por razón de los asuntos que están atribuidos de un modo específico. La competencia es un elemento subjetivo del acto administrativo y, como tal, condiciona su validez. En nuestro sistema legal la competencia deviene de la Constitución, leyes secundarias y puede, también emanar de reglamentos autónomos. En consecuencia, todo acto de la Administración debe estar amparado en habilitación legal previa.

Los actos que emita la Administración Pública deben revestirse de todos los requisitos de forma y fondo que regula la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador, garantizando siempre que se cumplan los derechos y garantías fundamentales de los administrados, y que las resoluciones estén apegadas a derecho, cumpliendo lo que la Constitución de República prescribe sobre el debido proceso y garantía de audiencia.

El órgano competente es elemento subjetivo dentro del acto administrativo, la competencia es pues el primer elemento subjetivo del acto³⁶⁴, es quien dicta el acto en representación del Estado formula la declaración de voluntad, y debe estar facultado expresamente para emitir este tipo de actos por mandato de ley, la competencia es la cantidad de poder público que tiene el órgano para dictar un acto administrativo.

Para el autor Gabino Fraga el elemento objetivo es un elemento fundamental del acto administrativo “El objeto del acto debe ser determinado o determinable, posible y lícito. La licitud supone no solo que el objeto no esté prohibido por la ley, sino que además esté expresamente autorizado por ella...”³⁶⁵, se identifica con el contenido del acto, es en el que consiste la declaración administrativa, indica la situación del acto jurídico y sirve para distinguir un acto de otro, y debe ser cierto y física y jurídicamente posible.

La motivación es un elemento fundamental del acto administrativo, según Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo “La motivación del acto administrativo es un deber de la Administración en observancia al principio de legalidad y el respeto a la seguridad jurídica del administrado”³⁶⁶. Los administrados tienen derecho a que se fundamenten las resoluciones emitidas por la Administración Pública, a saber, el porqué de la resolución y cuál ha sido la base legal en que se sustenta la resolución dictada. La motivación suele consistir en la declaración de que se

³⁶³ Sala de lo Contencioso Administrativo, *Sentencia Definitiva, Referencia: 188-2012* (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2017). Para que se dicte un acto administrativo se deben cumplir los elementos esenciales de este, para que tenga plena validez.

³⁶⁴ Miguel Sánchez Morón, *Derecho Administrativo: Parte General 14ª Edición* (Madrid: Editorial Tecnos, 2018), 545. El órgano que emite un acto administrativo debe estar facultado por ley, sino se estaría frente un acto nulo.

³⁶⁵ Gabino Fraga Mouret, *Derecho Administrativo* (Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2000), 268

³⁶⁶ “Los administrados tienen derecho a que la resolución que se emita por parte de la Administración Pública este debidamente fundamentada y a que se haga saber por qué se resuelve de una u otra manera.” Sala de lo Contencioso Administrativo, *Sentencia Definitiva, Referencia: 431-2011* (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2015).

cumple el presupuesto de hecho que da lugar a la aplicación del acto administrativo, incluyendo la cita del precepto que recoge el objeto del acto.³⁶⁷

4.4.4 Los recursos administrativos

Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, el Centro Nacional de Registros contaba con un sistema disperso de medios de protección contra las resoluciones que dictaban, así por ejemplo en la Ley de la Dirección General de Registros, en el Capítulo IV, de Los Recursos, facultaba al interesado a recurrir³⁶⁸ “De toda denegativa de inscripción de un documento proveída por un Registrador de la Propiedad Raíz e Hipotecas o de Comercio, cualquiera que sea su fundamento, podrá el interesado recurrir ante la Dirección General de Registros, dentro de los treinta días hábiles subsiguientes, a aquel en que se le notifique la providencia que deniega la inscripción. El escrito en que se interpone el recurso se presentará al Registrador que denegó la inscripción, y en él se expresarán las razones que tenga el interesado para estimar que la denegativa es indebida”.

Dentro de las atribuciones³⁶⁹ otorgadas en la Ley de la Dirección General de Registros a la Dirección General de Registros se otorga la de conocer de los recursos que se interpongan ante los Registradores, en los casos comprendidos en el Capítulo IV de la referida ley; las resoluciones emitidas por la Dirección General de Registros iban encaminadas a ordenar por medio de la resolución si debía hacerse o no la inscripción; este tipo de resoluciones no admitía más recurso que el de responsabilidad.

Posterior a esta ley se decreta la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas³⁷⁰ y el Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas³⁷¹, ambos cuerpos normativos tienen por objeto regular el funcionamiento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, estableciendo su organización, sus niveles jerárquicos y el modo de realizar las inscripciones, en este orden de ideas el Capítulo X regula la solución de las divergencias de criterio y de los recursos de los registradores frente a los usuarios del sistema del Centro Nacional de Registros.

El mencionado capítulo desarrolla en el artículo 88 que de toda denegatoria de inscripción el interesado si no ésta conforme con la misma, podrá recurrir ante la Dirección General de Registros mediante escrito que presentará ante el registrador que denegó la inscripción; el escrito de interposición del recurso debe expresar las razones legales por las que estima que la denegatoria es indebida; y el artículo 93 Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad

³⁶⁷ Eduardo Gamero Casado y Severiano Fernández Ramos, *Manual Básico de Derecho Administrativo* (Madrid: Editorial Tecnos, 2010), 401. Es la exteriorización o expresión de las razones que han llevado a una Administración Pública a adoptar una determinada resolución administrativa, cumpliendo siempre con los presupuestos legales establecidos en la ley.

³⁶⁸ Ley de la Dirección Nacional de Registros (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1976), Artículo 2. El artículo 2 establecía la jurisdicción de la Dirección General de Registros a todo el territorio de la República.

³⁶⁹ *Ibíd.* Artículo 9. Las atribuciones conferidas a la Dirección General de Registros, se encuentran reguladas en el artículo 9.

³⁷⁰ Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1986).

³⁷¹ Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (El Salvador: Asamblea Legislativa, 1986). El objeto del Reglamento era regular el funcionamiento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, estableciendo su organización, sus niveles jerárquicos y el modo de realizar las inscripciones.

Raíz e Hipotecas, señalaba el procedimiento a seguir en el caso de los recursos interpuestos de conformidad lo establecido en la Ley de la Dirección General de Registros.

En el año 2004 se aprueba la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Tramite y Registro o Depósito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, lo novedoso de esta ley es que define expresamente en un capítulo cuales son los recursos que puede interponer el administrado ante las resoluciones de los registradores de los diferentes registros que componen el CNR. La referida Ley del artículo 17 al 20 contempla los recursos de revisión, revocatoria y apelación; y expresamente en el artículo 20 se establece la definitividad al hacer uso del ejercicio de los recursos regulados en dichos artículos, agotaba la vía administrativa.

La Sala de lo Contencioso Administrativo³⁷² en sentencias referencias 331-2007 y 445-2011, ha sostenido en síntesis que los recursos “son los instrumentos que la ley provee para la impugnación de resoluciones, a efecto de subsanar los errores de forma o fondo en que se haya incurrido al dictarlas. Constituye entonces, una garantía para los afectados por actuaciones de la Administración, en la medida que les asegura la posibilidad de reaccionar ante ellas, y eventualmente, eliminar el perjuicio que comportan...Para hacer uso del referido control, crea la ley expresamente la figura del recurso administrativo como un medio de defensa para deducir, ante un órgano administrativo, una pretensión de modificación o revocación de un acto dictado por ese órgano o por un inferior jerárquico se convierten en la vía utilizada por los administrados para solicitar a la administración pública la modificación de una resolución administrativa que afecta su esfera jurídica y que considera ilegal...”

Vinculado con lo antes expuesto, el autor Gabino Fraga³⁷³ en su obra Derecho Administrativo, sostiene “El recurso administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.” Los recursos que tienen los administrados son parte fundamental del derecho administrativo pues estos son la vía mediante la cual la parte que se considera perjudicada o agraviada por un acto dictado por la administración, pide en la forma establecida previamente que este sea anulado, revocado, o modificado.

Al regular la acción de cancelación por falta de uso como un trámite administrativo a iniciarse en la oficina correspondiente es decir ante el Registro de la Propiedad Intelectual, oficina que forma parte del Centro Nacional de Registros; el interesado que inicia la acción ante el registro y el titular de la marca inscrita y vigente que pretende ser cancelada contarían con los medios de impugnación adecuados mediante los recursos que franquea la Ley de Procedimientos Administrativos.

³⁷² Cámara de lo Contencioso Administrativo, *Recurso de Apelación, Referencia: 00004-18-St-Cora-Cam* (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2018). Se citan los procesos bajo las referencias 331-2007 y 445-2011, en los cuales se desarrolla doctrinariamente y jurisprudencialmente el tema de los recursos y su agotamiento en la vía administrativa.

³⁷³ Eduardo Gamero Casado y Severiano Fernández Ramos, *Manual Básico de Derecho Administrativo* (Madrid: Editorial Tecnos, 2010), 494. El administrado debe tener claro cuáles son los recursos que determina la ley en caso quiera impugnar un acto administrativo.

En dicha normativa el artículo 124, Recursos Oponibles y Naturaleza, detalla cuales son recursos que podrán interponerse por los administrados, definiendo que “el recurso de apelación, que será preceptivo para acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el de reconsideración, que tendrá carácter potestativo. Con carácter extraordinario, solo contra los actos firmes en la vía administrativa, cabrá interponer recurso de revisión, el cual también tendrá carácter potestativo. En el caso de los recursos potestativos, si se opta por la impugnación judicial, ya no podrán interponerse los recursos administrativos. Sin embargo, si se opta por interponer los recursos administrativos, el interesado podrá desistir de éstos en cualquier momento, con el fin de acudir al Contencioso-Administrativo.”

Los recursos administrativos permiten a los particulares impugnar actos administrativos con los cuales no están de acuerdo por considerar que vulneran sus derechos o que se han pronunciado en contra de lo que prescribe la ley, en este sentido el capítulo segundo de la LPA, regula los tipos de recursos de los cuales se podrá valer quien considere tener legítimo interés dentro del procedimiento administrativo, siendo estos el recurso de reconsideración que es que se interpone “contra los actos definitivos, el cual se interpondrá ante el mismo órgano que los hubiera dictado”³⁷⁴; recurso de apelación “los actos definitivos que ponen fin al procedimiento, siempre que no agoten la vía administrativa y los actos de trámite cualificados a que se refiere esta Ley podrán ser impugnados mediante recurso de apelación ante el superior jerárquico de quien hubiera dictado el acto o ante el órgano que determine la Ley”³⁷⁵; y el recurso extraordinario de revisión “Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en la vía administrativa ante el superior jerárquico, si lo hubiera, o ante el propio órgano que los dictó.”³⁷⁶

Para el autor Sánchez Morón los recursos administrativos “son un medio de impugnación de decisiones administrativas ya adoptadas y sometidas a derecho administrativo, que los interesados pueden utilizar por motivos de legalidad y que se tramitan y resuelven por la propia administración”.³⁷⁷ En el supuesto que la figura de la cancelación de la marca por falta de uso se tramitara vía acción administrativa ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el interesado en ejercer esta acción y el titular de la marca contra quien se intente la acción de cancelación de la marca por falta de uso según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tendrían las herramientas legales a través de la Ley de Procedimientos Administrativos para interponer los

³⁷⁴ Ley de Procedimientos Administrativos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2018), artículo 132. El artículo 132 señala el objeto de este recurso y el artículo 133 desarrolla el trámite que se debe seguir para este recurso en particular.

³⁷⁵ *Ibid.* Artículos 134 y 135. El objeto de este recurso se encuentra en el artículo 134 y el artículo 135 establece el plazo para interponer el recurso, ante quien podrá presentarse y el plazo para la admisión o rechazo; también se establece por excepción que podrá abrirse a prueba cuando recurso esté fundado en nuevos hechos que no consten en el expediente o cuando resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental

³⁷⁶ *Ibid.* Artículo 136. “Podrá interponerse este recurso cuando concurren las siguientes circunstancias 1. Si al dictar el acto se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente; 2. Cuando aparezcan documentos con valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución, o de imposible aportación entonces; 3. En el caso que para la emisión del acto hayan influido esencialmente documentos, peritajes o testimonios declarados falsos por Sentencia Judicial firme anterior o posterior al acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y, 4. Cuando el acto se hubiese dictado como consecuencia de cohecho, violencia u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de Sentencia Judicial firme.”

³⁷⁷ Miguel Sánchez Morón, *Derecho Administrativo: Parte General 14ª Edición* (Madrid: Editorial Tecnos, 2018), 854. Los recursos administrativos son considerados control interno de la actividad administrativa.

recursos cuando consideren que ha existo algún agravio en el desarrollo del procedimiento administrativo.

CONCLUSIONES

La propiedad intelectual juega un papel importante en las economías de todos los países, por lo tanto, se busca su regulación y protección; así el artículo 103 de la Constitución de la República de El Salvador, reconoce la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 2 señala que marca es 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.

En el año 2006 mediante reformas a la mencionada ley se incorpora en la legislación salvadoreña la figura de la cancelación por falta de uso de las marcas, esto como resultado de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana; instrumento en el cual se hacía referencia a esta estipulándose expresamente que se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula que, a solicitud de cualquier persona con un interés legítimo comprobado y previa audiencia del titular del registro de la marca, el tribunal competente cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, siendo esta la base legal para instarse a la vía judicial por medio del proceso común contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil.

La cancelación de la marca por falta uso tiene como objetivo primordial sacar del registro marcario una marca que fue inscrita por el titular pero que no es usada, es decir, que no obstante estar inscrita no ha cumplido con la función principal de las marcas que es distinguir productos o servicios de otros competidores que se encuentran disponibles en el mercado. La esencia de la marca radica en que se dé un uso real y efectivo dentro del mercado, y que cumpla sus funciones, pero en algunos casos las marcas son inscritas para bloquear a los competidores y no para amparar productos y servicios sino únicamente para que otros no puedan hacer uso de ese signo distintivo.

Al tratar de inscribir una marca similar o idéntica el interesado no puede hacerlo, en virtud de existir una marca inscrita que no está cumpliendo su función principal siendo el caso que el titular nunca puso los productos o servicios en el comercio y estos no se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, inscribiendo la marca con el único fin de obstaculizar con este registro a sus competidores para que no puedan hacer uso de ella, teniendo el interesado que instarse a la única alternativa que le otorga la ley que es vía judicial para cancelar el registro marcario.

El proceso común de cancelación de marca por falta de uso que se ventila en los tribunales de lo Civil y Mercantil, donde el titular de la marca ésta supeditado a probar que la marca inscrita a su favor ha sido puesta en el mercado para distinguir sus productos o servicios, circunstancia que vuelve el proceso un tanto predecible ya que no hay más elementos en juego sino el de probar únicamente el uso o no de la marca, recayendo en este punto la razón principal del porque las legislaciones que se han citado en este trabajo de investigación han optado por regularlo mediante el proceso administrativo, siendo que la vía judicial supone un proceso que demora más tiempo e implica costos adicionales para el interesado, desincentivando con esto a los usuarios para instarse a la vía judicial.

Insertar la figura de la cancelación de la marca por falta de uso en ordenamiento jurídico salvadoreño a través del proceso administrativo, concedería una serie de beneficios en el tráfico de inscripción de marcas, ayudaría a depurar la base de marcas inscritas que lleva el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador que no se han usado durante los cinco años después de haberse otorgado el certificado correspondiente; habría una mayor equiparación entre los registros con el número de marcas que se encuentran en uso, minimizando los registros que obstaculizan a que terceros interesados inscriban sus marcas y las usen de forma real y efectiva dentro del mercado.

Que el Registro de la Propiedad Intelectual sea el ente encargado de conocer sobre el trámite de cancelación de marca mediante un procedimiento administrativo, generaría que los usuarios que tengan un interés legítimo en que se cancele un registro de marca por no uso, interpongan a partir de entonces un mayor número de solicitudes de cancelación de marcas que las que se presenten mediante el proceso judicial a través de los Juzgados de lo Civil y Mercantil, siendo que la vía administrativa es más expedita motivaría a los usuarios a realizar sus acciones ante esta oficina, dándose un paso a la simplificación en el proceso y una disminución en el tiempo hasta obtener una resolución de cancelación de una marca por falta de uso.

Los efectos positivos de realizar el cambio de figura en legislación salvadoreña en el sentido que esta no se tramite como un proceso judicial sino como una acción administrativa traería a los usuarios del sistema de propiedad intelectual ventajas competitivas que, en algunos casos no se explotan por lo tardado que es instarse a un proceso judicial. Los efectos principales al realizar la solicitud por medio de la vía administrativa se reflejarían cuando la base de marcas inscritas comience a depurarse, descongestionando los registros de las marcas que no son usadas de manera real y efectiva por su titular; y la facultad de ejercer el derecho preferente a la persona que obtuvo la decisión favorable de cancelación de la marca para iniciar el trámite de inscripción a su favor.

Los administrados contarían con un respaldo otorgado por la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador, como garantía para tramitar la acción de cancelación por falta de uso ante el Registro de la Propiedad Intelectual como oficina encargada de los temas de marcas, teniendo vasta experiencia en el trámite de inscripción de marca; y especialmente en trámite de solicitudes de oposiciones de marca interpuestas como defensa de marcas que pretenden ser inscritas. Siendo este último un trámite equiparable al de cancelación de marca por falta de uso, en el cual se reciben pruebas, se cita a las partes a audiencia, se realizan actos de notificación, entre otros encaminados de garantizar a los usuarios del sistema que se cumplan los derechos constitucionales como son el debido proceso, legalidad y audiencia.

Asimismo la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador, contiene los cimientos para que la administración pública resuelva las solicitudes que debieren presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual sin antiformalismos evitando solicitar requisitos formales que no sean esenciales y que constituyan un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal, siendo otro de los principios esenciales de esta ley la eficacia con la que debe trabajar la administración pública a favor de los administrados antes de rechazar el inicio del procedimiento o recurso, su conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe procurar la reparación o subsanación de cualquier defecto que haya advertido, incluso sin necesidad de prevención al interesado, siendo estos principios y otros más que están contemplados pilares fundamentales para optar por el trámite administrativo sin instarse al proceso judicial.

Contando además los usuarios con los recursos que franquea la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador, es decir que el administrado tendría todos los medios de impugnación necesarios si no estuviere conforme con la resolución que emitiera el Registro de la Propiedad Intelectual, una vez agotando la vía administrativa los usuarios tienen expedita la vía Contencioso-Administrativa que es la competente para conocer de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo.

RECOMENDACIONES

A través del presente trabajo de investigación se ha analizado la regulación de la propiedad intelectual en las legislaciones de Centroamérica, Comunidad Andina, España, con el objeto de estudiar a profundidad el tratamiento que estas legislaciones dan a la figura de la cancelación de la marca por falta de uso. En el ordenamiento jurídico salvadoreño la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la ley especial que regula la adquisición, mantenimiento, protección, modificación entre otros derechos que el titular adquiere sobre las marcas.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su cuerpo normativo remite expresamente a que sea el juez quien determine mediante un proceso judicial si una marca ha sido o no usada durante el plazo establecido, y quien ordena que se cancele el registro de una marca cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. Se insta a que se reforme dicho cuerpo normativo en el sentido que no sea el Juez el competente de conocer, sino que se remita a la vía administrativa siendo la oficina encargada de conocer el Registro de la Propiedad Intelectual, para lo cual se deben ampliar las facultades que posee actualmente esta oficina y dotarla de todas las herramientas necesarias para que cumpla sus funciones.

El Registro de la Propiedad Intelectual como la oficina reguladora y concedora de los procesos de inscripción de marcas, se le otorga expresamente la facultad para conocer de los tramites de oposición de marca; el cual puede servir de parámetro para equiparar el procedimiento a seguir para cancelar una marca por falta de uso en sede administrativa; como lo hacen las legislaciones de la Comunidad Andina, donde son las oficinas de propiedad intelectual las encargadas de tramitar las solicitudes que se presentan cuando el titular de la marca no ha hecho uso de su derecho y ha dejado transcurrir el plazo prudencial sin usar la marca.

Para la implementación de la propuesta en el cambio de acción se debe capacitar ampliamente a los registradores de propiedad intelectual en lo concerniente a la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual serviría como una herramienta útil para proyectar el trámite de cancelación de marca por falta de uso; ya que en ella se prevén los mecanismos para iniciar un procedimiento administrativo; y abarca todos los aspectos prácticos para iniciar el trámite administrativo de cancelación de marca por falta de uso sin instarse a la vía judicial.

Cabe resaltar que, con la implementación de Ley de Procedimientos Administrativos se introducen en la administración pública procesos uniformes y una simplificación en los tramites a realizar y el Registro de la Propiedad Intelectual debe apoyarse en esta normativa, lo que facilitaría la posibilidad que se pueda implementar la figura de la cancelación por falta de uso de una marca sin instarnos a la vía judicial, ya que el trámite previsto en esta ley sería una vía más rápida para presentar una solicitud e iniciar el trámite.

Al optar por el cambio de acción por la vía administrativa se resolverían los problemas prácticos que conlleva que este tipo de procesos se tramiten judicialmente, otorgando herramientas para que se realice el trámite administrativamente. Por lo que, promoviendo la incorporación del procedimiento de cancelación por falta de uso vía administrativa, se reducirá el tiempo y dinero

que los usuarios gastan al momento de interponer la demanda vía judicial, volviéndose un trámite más expedito, y que beneficia a los titulares de derechos marcarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

- Baz, Miguel A. y Alberto de Elzaburu. La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español. Madrid: Editorial Colex, 2004.
- Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. Derecho de marcas I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008.
- Bugallo Montaña, Beatriz. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2006.
- Cabañas García, Juan Carlos, Oscar Antonio Canales Cisco y Santiago Garderes. Código Procesal Civil y Mercantil Comentado. San Salvador: Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, 2011.
- Casado Cerviño, Alberto, Alberto Bercovitz, Edith Flores de Molina, Karl F. Jorda, Marco Antonio Palacios López y Ricardo Antequera H. Propiedad Intelectual, Temas relevantes en el escenario internacional. Guatemala: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2000.
- Casado Cerviño, Alberto. Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor. Madrid: Editorial Tecnos, 2000.
- Castillo García, Carlos Enrique. La Propiedad Intelectual en El Salvador. San Salvador: Wilbot, 1999.
- Chijane Dapkevicius, Diego. Derecho de marcas: Función y concepto. Nulidades. Registro. Representación gráfica. Derecho comparado. Buenos Aires: Editorial Reus, 2007.
- De la Fuente García, Elena. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Madrid: Marcial Pons, 1999.
- De la Fuente García, Elena. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Madrid: Marcial Pons, 1999.
- De la Fuente García, Elena. Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004.
- De la Fuente García, Elena. Propiedad industrial: teoría y práctica. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001.
- Di Fiori, Diego. Las Marcas en el Comercio Internacional: limitaciones a las importaciones mediante la Ley de Marcas. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2000.
- Díaz, Álvaro. América Latina y el Caribe: La Propiedad Intelectual después de los Tratados de Libre Comercio. Santiago de Chile: CEPAL, 2008.
- Farina, Juan Manuel. Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, 1999.
- Fernández Nóvoa, Carlos. Tratados sobre Derechos de Marcas. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004.
- Fraga Mouret, Gabino. Derecho Administrativo. Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2000.
- FUSADES. Avances y desafíos a cuatro años de vigencia del CAFTA-DR. San Salvador: Departamento de Estudios Económicos y Sociales- Departamento de Estudios Legales, 2010.

- Gamero Casado, Eduardo y Severiano Fernández Ramos. Manual Básico de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial Tecnos, 2010.
- García Uceda, Mariola. Las claves de la publicidad. Madrid: Esic editorial, 2002.
- González-Bueno Catalán, Carlos J. Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia. Madrid: Editorial La Ley, 2005.
- Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas- Tomo 8. Buenos Aires: F.D.A., 2014.
- Heredia Sánchez, Lerdys Saray. El contrato de licencia de marcas, Cómo sacar provecho a las marcas españolas en el mercado global. Madrid: ICEX, 2013.
- Lacruz Berdejo, José Luis, Isaac Tena Piazuelo y Agustín Luna Serrano. Elementos del derecho civil. Barcelona: Dykinson, 2006.
- Le Pera, Sergio. Cuestiones de Derecho Comercial Moderno. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1974.
- Llobregat Hurtado, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial. Madrid: La Ley, 2002.
- Martínez Medrano, Gabriel y Gabriela Soucasse. Derecho de marcas: Procedimiento administrativo de registro de marcas. Requisitos de fondo para el examen de marcas. Armonización del derecho de marcas en el Mercosur. Buenos Aires: La Rocca, 2000.
- Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial III. Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006.
- Ministerio de Economía de El Salvador. TLCDR-CAFTA: Ofreciendo Oportunidades para el Desarrollo. San Salvador: Gobierno de El Salvador, 2015.
- Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. México D.F.: Editorial Porrúa, 1985.
- Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas 7° Edición. Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2010.
- Otamendi, Jorge. Derecho de marcas II. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2013.
- Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Abeledo- Perrot, 2003.
- Pacheco, Amparo y Federico Valerio. DR-CAFTA: Aspectos relevantes seleccionados del Tratado y sus reformas legales que deben realizar a su entrada en vigor los países de Centroamérica y la Republica Dominicana. México D.F.: CEPAL- Unidad de Comercio Internacional e Industrial, Estudio y Perspectiva, 2007.
- Padilla y Velasco, René. Apuntes de Derecho Procesal Civil Salvadoreño. San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2010.
- Palau Ramírez, Felipe. La obligación de uso de la Marca. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.
- Parada Gámez, Guillermo Alexander. Lecciones procesales, una Revista al Código Procesal Civil y Mercantil. San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2020.
- Rey Vega, Carlos. La propiedad intelectual como bien inmaterial. Bogotá: Leyer, 2005.
- Rivero Ortega, Ricardo y Roberto Oliva De La Cotera. Derecho Administrativo. Santa Tecla: Editorial Lex Innovation, 2018.
- Rodríguez Arana Muñoz, Jaime y Henry Alexander Mejía. Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos. San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2019.
- Saiz García, Concepción. El uso obligatorio de la marca. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997.
- Sánchez Morón, Miguel. Derecho Administrativo: Parte General 14ª Edición. Madrid: Editorial Tecnos, 2018.
- Sánchez, Dafne. Derecho Administrativo. San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2018.

- Sherwood, Robert M. Propiedad intelectual y desarrollo económico. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1995.
- Souccase, Gabriela María y Gabriel Martínez Medrano. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Editorial La Roca, 2000.
- Tamayo Lombana, Alberto. Manual de obligaciones. Bogotá: Temis, 1994.
- Tinoco Soares, José Carlos. Tratado de propiedad industrial de las Américas: marcas y congéneres. Buenos Aires: Lexis Nexis S.A., 2006.

PUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS

- Gómez Uranga, Mikel, María del Socorro López Gómez y Andrés Araujo de la Mata. “Los ADPIC Plus en los actuales tratados bilaterales impulsados por Estados Unidos y consecuencias en los países en desarrollo”. Revista de Economía Mundial, N. 20 (2008).

PUBLICACIONES PERIODICAS DIGITALES

- Aranda Bonilla, César. “Acciones Legales en Defensa de las Marca”, Revista de Propiedad Intelectual (2007). <https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/accioneslegalesendefensadelasmarcas.pdf>.
- Chacón Córdova, Carolina. “El principio de uso obligatorio de la marca registrada en Guatemala”, Revista Jurídica Auctoritas Prudentium, n.15- VIII (2016). <http://www.unis.edu.gt/ap/Revista-Auctoritas-FDER/agosto-2016/fundamentonatural>
- De Vettor Pinillos, Ricardo. "La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca", Revista Advocatus, n.º 29 (2013). <https://doi.org/10.26439/advocatus2013.n029.4261>.
- Labariega Villanueva, Pedro Alfonso. “La licencia de uso de marca ¿franquicia o arrendamiento?”, Revista de Derecho Privado, n. 6 (2006). <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9055/12577>.
- Martínez, Alberto Esteban. “El Derecho de Prioridad en la Inscripción de Marcas”, Revista Cijul, N° 102 (2013). [https://www.El_derecho_de_prioridad_en_la_inscripcion_de_marcas\(3\).pdf](https://www.El_derecho_de_prioridad_en_la_inscripcion_de_marcas(3).pdf).
- Mercè Hernández. "¿Qué es la vulgarización de la marca?". Curellsunol (15 de junio de 2021). <https://curellsunol.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca/>.
- Oficina Española de Patentes y Marcas y Fundación CEDDET. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, n.8 (2011). https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddet/docs/n_8_revista_digital_propiedad_industrial
- Pazmiño Ycaza, Antonio. “Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos”, Revista Jurídica Online, tomo I (2009). https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_derecho.pdf.
- Rodríguez García, Gustavo. “Sobre el contrato de licencia de marcas”, Revista de Economía y Derecho, vol. 6 n. 24 (2009). <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/view/283>.

- Vallenilla, Ricardo. "Marcas genéricas, vulgarizadas y genericidio, ¿Como se resuelve el acertijo?", DEBATES IESA, N. 2- XIV (2009). <http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/02-09-vallenilla.pdf>.

TRABAJOS DE GRADO

- Ortuño Baeza, María Teresa. "La licencia de la marca". Tesis doctoral. Universidad de Alicante, 1999. <http://hdl.handle.net/10045/3788>

SITIOS WEB

- "Acciones de Cancelación por falta de uso de Derechos Intelectuales". Gob.ec- Guía Oficial de Trámites y Servicios, acceso el 9 de julio de 2021. <https://www.gob.ec/senadi/tramites/acciones-cancelacion-falta-uso-derechos-intelectuales>
- "Acerca del TRA". Tribunal Registral Administrativo, acceso el 30 de junio de 2021. <https://www.tra.go.cr/>
- "Amazon, Procter & Gamble y L'Oréal, los anunciantes que más dinero gastan en publicidad en todo el mundo". PuroMarketing, acceso el 27 de mayo de 2021. <https://www.puromarketing.com/66/34595/amazon-proctergamble-loreal-anunciantes-mas-dinero-gastan-publicidad-todo-mundo.html>.
- "Cancelación del registro de marcas". Industria y Comercio Superintendencia, acceso el 8 de julio de 2021. <https://www.sic.gov.co/node/87>
- "Cancelada la marca de la Unión Europea Big Mac de McDonald's por falta de uso". Garrigues Comunica, acceso el 30 de marzo de 2021. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/cancelada-la-marca-de-la-union-europea-big-mac-de-mcdonalds-por-falta-de-uso.
- "Central America-Dominican Republic-United States Free Trade Agreement (DR-CAFTA)". SICE, acceso el 11 de junio de 2021. http://www.sice.oas.org/trade/cafta/caftadr_e/caftadrin_e.asp.
- "Clasificación de Niza". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 23 de julio de 2021. <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>
- "Clasificación de Niza, 11.ª edición, versión 2017 – Lista de clases con notas explicativas". El Salvador E-Regulations, acceso el 1 de julio de 2021. https://elsalvador.eregulations.org/media/Clasificaci%C3%B3n%20de%20Niza%2011%20edici%C3%B3n%202017_1.pdf
- "Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de octubre de 2020. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>.
- "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de octubre de 2020. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>.
- "¿Cuándo procede el recurso de reconsideración?". Repositorio INDECOPI, acceso el 11 de julio de 2021. <https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724>

- "Denominaciones de origen famosas". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 3 de marzo de 2021. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0009.html.
- "Diccionario de la lengua española Edición del Tricentenario". Real Academia Española, acceso el 16 de junio de 2021. <https://dle.rae.es/cl%C3%ADnex>.
- "Diccionario de neologismos del español actual". NEOMA, acceso el 20 de febrero de 2021. <https://www.um.es/neologismos/index.php/v/neologismo/4908/odotipo>.
- "Diccionario Jurídico: Sui géneris". La voz del derecho, acceso el 21 de junio de 2021. <https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrupt-5/item/3427-diccionario-juridico-sui-generis>.
- "Diccionario panhispánico del español jurídico". RAE, acceso el 4 de junio de 2021. <https://dpej.rae.es/lema/anotaci%C3%B3n-preventiva-de-demanda>.
- "DILUCIÓN MARCARIA. EROSIÓN DE LA REPUTACIÓN DE UNA MARCA". Enfoque Jurídico, acceso el 21 de marzo de 2021. <https://enfoquejuridico.org/2015/03/10/dilucion-marcaria-erosion-de-la-reputacion-de-una-marca/>.
- "El GATT y el Consejo del Comercio de Mercancías". Organización Mundial del Comercio, acceso el 9 de junio de 2021. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm.
- "Ficha Enlace- Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia". Universidad de Alicante UAIPIT, acceso el 14 de julio de 2021. <https://www.uaipit.com/es/ficha-enlace?/159/servicio-nacional-de-propiedad-intelectual-de-bolivia>.
- "Good Will". Enciclopedia Jurídica, acceso el 21 de febrero de 2021. <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/good-will/good-will.htm>.
- "Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 30 de mayo de 2021. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf.
- "Historia de la creación del CNR". Centro Nacional de Registros, acceso el 9 de octubre de 2020. <https://www.cnr.gob.sv/historia-de-la-creacion-del-cnr/>.
- "Introducción al Registro de la Propiedad Intelectual". Centro Nacional de Registros, acceso el 9 de octubre de 2020. <https://www.cnr.gob.sv/introduccion-registro-de-la-propiedad-intelectual/>.
- "Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ¿Qué hacemos?". Plataforma digital única del Estado Peruano, acceso el 10 de julio de 2021. <https://www.gob.pe/4193-instituto-nacional-de-defensa-de-la-competencia-y-de-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-que-hacemos>.
- "Inter alia". DerechoUNED, acceso el 11 de junio de 2021. <https://derechouned.com/diccionario-juridico/1880-inter-alia>.
- "La Comunidad Andina de Naciones (CAN)". Perú Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, acceso el 6 de julio de 2021. <https://www.minagri.gob.pe/portal/179-exportaciones/grupos-economicos/512-comunidad-andina-de-naciones-can>
- "La idoneidad de la prueba". Poder Judicial GTO, acceso el 15 de mayo de 2021. <http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/242.pdf>.

- "La obligación de uso de una marca en tiempos de coronavirus". Fieldfisher Jausas, acceso el 24 de junio de 2021. <https://www.fieldfisherjausas.com/la-obligacion-de-uso-de-una-marca-en-tiempos-de-coronavirus/>
- "Las Marcas. Definición, Requisitos y Funciones". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 17 de febrero de 2021. https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34189.
- "Lista de productos y servicios ordenados por clase". WIPO IP PORTAL, acceso el 17 de febrero de 2021. <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/>.
- "Licencia de uso". Centro Nacional de Registros, acceso el 20 de mayo de 2021. <https://www.cnr.gob.sv/licencia-de-uso/>.
- "Lista de productos y servicios ordenados por clase". WIPO IP PORTAL, acceso el 18 de febrero de 2021. <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/>.
- "Marcas registradas y la ley Lanham (Lanham trademark act)". BaseLegal.org, acceso el 5 de marzo de 2021. <https://baselegal.org/ley-lanham-trademarks-act/>.
- "Marco Institucional". Centro Nacional de Registros, acceso el 9 de julio de 2021. <https://www.cnr.gob.sv/marco-institucional/>
- "Mensaje del Jefe Representante". Japan International Cooperation Agency, acceso el 31 de marzo de 2021. <https://www.jica.go.jp/elsalvador/espanol/office/about/message.html>.
- "Motivación de los actos administrativos". Bóveda de documentos de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, acceso el 29 de marzo de 2021. <https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2019/04/D8AFE.HTML>.
- "MUTATIS MUTANDIS". Acceso a la Justicia, acceso el 9 de junio de 2021. <https://accesoalajusticia.org/glossary/mutatis-mutandis/>.
- "Nuestra historia". McDonald's Corporation, acceso el 12 de junio de 2021. <https://www.mcdonalds.com/us/es-us/about-us/our-history.html>.
- "Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)". Unión Europea, acceso el 11 de junio de 2021. [https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_es#:~:text=Oficina%20de,Europea%20\(EUIPO\)%20%7C%20Uni%C3%B3n%20Europea](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_es#:~:text=Oficina%20de,Europea%20(EUIPO)%20%7C%20Uni%C3%B3n%20Europea).
- "Oficina Española de Patentes y Marcas". Gobierno de España, acceso el 19 de julio de 2021. https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_04_30_PublicacionBOE_RD306_2019LM1mayo2019.html.
- "OMC". Organización Mundial del Comercio, acceso el 17 de febrero de 2021. <https://www.wto.org/indexsp.htm>.
- "Oposiciones al signo distintivo- Tipos de Trámite- Cancelación". SENAPI, acceso el 14 de julio de 2021. <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/oposiciones-al-signo-distintivo>.
- "PLAY-DOH PRIMERA MARCA OLFATIVA EN MÉXICO". AS News, acceso el 3 de marzo de 2021. <https://www.asnews.mx/noticias/play-doh-primera-marca-olfativa-en-mexico>.
- "Política Nacional Propiedad Intelectual". Sistema de Información Comercial- Ministerio de Economía de El Salvador, acceso el 17 de julio de 2021. <http://infotrade.minec.gob.sv/escritos-generales/propiedad-intelectual/>.

- "Preguntas Frecuentes – Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales". Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, acceso el 9 de julio de 2021. <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/preguntas-frecuentes-organo-colegiado/>
- "¿Puede un color funcionar como marca?". Garrigues Opina, acceso el 11 de marzo de 2021. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/puede-un-color-funcionar-como-marca.
- "¿Qué es la OMC?". Organización Mundial del Comercio, acceso el 8 de junio de 2021. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm.
- "¿Qué es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales?". Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, acceso el 9 de julio de 2021. <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/preguntas-frecuentes-organo-colegiado/>.
- "¿Qué es la Comunidad Andina?". Comunidad Andina, acceso el 6 de julio de 2021. <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU>
- "¿Qué es la propiedad intelectual?". Organización mundial de la propiedad intelectual, acceso el 10 de octubre de 2020. <https://www.wipo.int/about-ip/es/>.
- "Qué es el Common Law". Eurojuris España, acceso el 7 de febrero de 2021. <https://www.asociacion-eurojuris.es/definicion-common-law/>.
- "Ranking de cadenas de restaurantes de comida rápida por valor de marca en el mundo en 2020". Statista, acceso el 11 de junio de 2021. <https://es.statista.com/estadisticas/680401/ranking-de-cadenas-de-restaurantes-de-comida-rapida-por-valor-de-marca-en-el-mund/>
- "Ranking: las 10 cadenas de comida rápida más grandes del mundo". Finanzas Digital, acceso el 11 de junio de 2021. <https://www.finanzasdigital.com/2013/10/ranking-las-10-cadenas-de-comida-rapida-mas-grandes-del-mundo/>.
- "Renovar una marca". Argentina.gob.ar, acceso el 30 de mayo de 2021. <https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/renovar-una-marca>.
- "Requisito de uso en algunos miembros del Sistema de Madrid". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 30 de mayo de 2021. https://www.wipo.int/madrid/es/news/2016/news_0006.html.
- "Reseña histórica de la OMPI". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de junio de 2021. <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>
- "Signos Distintivos/Quienes Somos/Presentación". Indecopi, acceso el 10 de julio de 2021. <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/presentacion>
- "Supermac's". Wiki, acceso el 12 de junio de 2021. <https://es.xcv.wiki/wiki/Supermac's>.
- "Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acceso el 12 de octubre de 2020. <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct>.
- "Transferencia o traspasos". Centro Nacional de Registros, acceso el 23 de mayo de 2021. <https://www.cnr.gob.sv/transferencia-o-traspasos/>
- "Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". Comunidad Andina, acceso el 6 de julio 2021. <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title>
- "Uso a título de marca y alcance del ius prohibendi en la directiva de marcas". Biblioteca de Cultura Jurídica, acceso el 30 de marzo de 2021. <http://bibliotecaculturajuridica.com/EDIT/979/revistas/revista-actas-de-derecho-industrial/actas-de-derecho-industriales.html>.

DOCUMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIA

- Cámara de lo Contencioso Administrativo. Recurso de Apelación, Referencia: 00004-18-St-Cora-Cam. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2018.
- Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Sentencia Definitiva, Referencia: 17-3CM-12-A. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2012.
- Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Sentencia Apelación, Referencia 50-3CM-16-A. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2016.
- Código Civil de El Salvador. El Salvador: Asamblea Legislativa, 1859.
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Colombia: Senado de la República de Colombia: 2011.
- Código de Salud. El Salvador: Asamblea Legislativa, 1988.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Ecuador: Asamblea Nacional, 2016.
- Código Penal. El Salvador: Asamblea Legislativa, 1997.
- Código Procesal Civil y Mercantil. El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008.
- Código Procesal, Civil y Mercantil de Guatemala. Guatemala: Congreso de la República de Guatemala, 1973.
- Congreso de la República. Decreto Legislativo de Simplificación de los Procedimientos Administrativos en Materia de Propiedad Intelectual seguidos Ante los Órganos Resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, ref.: n. 1309. Perú: Congreso de la República, 2016.
- Congreso de la República. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ref.: n. 1397. Perú: Congreso de la República, 2018.
- Constitución Política de la Republica. Costa Rica: Asamblea Constituyente de Costa Rica, 1949.
- Decreto Legislativo. ratificación de Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos, Referencia: No. 555. El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 2005.
- La Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Ref.: Decisión 486. Perú: Comisión de la Comunidad Andina, 2000.
- Ley de la Dirección Nacional de Registros. El Salvador: Asamblea Legislativa, 1976.
- Ley de Marcas de Fábrica. El Salvador: Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, 1921.
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Costa Rica: Parlamento Nacional de la República de Costa Rica 2000.
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002.
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nicaragua: Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, 2001.
- Ley de Marcas. España: Jefatura del Estado, 2001.
- Ley de Procedimiento Administrativo. Bolivia: Congreso Nacional de la República de Bolivia, 2002.

- Ley de Procedimientos Administrativos. El Salvador: Asamblea Legislativa, 2018.
- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Costa Rica: Parlamento Nacional de la República de Costa Rica, 2000.
- Ley de Propiedad Industrial de Guatemala. Guatemala: Congreso de la República de Guatemala, 2000.
- Ley de Propiedad Industrial. Honduras: Corte Suprema de Justicia, 1999.
- Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. El Salvador: Asamblea Legislativa, 1986.
- Ley Orgánica del Ministerio Público. El Salvador: Asamblea Legislativa, 1952.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. Estrasburgo: el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2017.
- Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nicaragua: Presidencia de la República de Nicaragua, 2001.
- Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. El Salvador: Asamblea Legislativa, 1986.
- Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial. Bolivia: Dirección General Ejecutiva del SENAPI, 2015.
- Sala de lo Civil. Sentencia Definitiva, Referencia: 53-CAM-2010. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2000.
- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia Definitiva, Referencia: 81-2002. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2002.
- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia Definitiva, Referencia: 188-2012. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2017.
- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia Definitiva, Referencia: 431-2011. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2015.
- Sala tercera. Auto, Referencia: asunto C-259/02. Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2004.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Referencia: Proceso 37-IP-2015. Perú: Comisión de la Comunidad Andina, 2015.
- Tribunal de Justicia. Sentencia del tribunal de justicia, Referencia: SENTENCIA DE 11.3.2003— ASUNTO C-40/01. Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2003.
- Tribunal General de la Unión Europea. Sentencia Definitiva, Referencia: 27-IX-2017. España: Unión Europea, 2017.