



## Marcas

# La importancia de su protección integral y eficaz

Deloitte Legal – Representing tomorrow

### Marcas. La importancia de su protección integral y eficaz.

La Marca es el signo distintivo por excelencia, que permite distinguir los bienes y servicios de una empresa respecto de otras que existen en el mercado.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante La Ley de Marcas), la define literalmente como **“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”**.

Al distinguir un producto o servicio, la marca influye en la toma de decisiones por parte de los consumidores, es por ello que se convierte en un bien intangible tan importante, al punto de poder llegar a adquirir un valor más significativo que cualquier otro bien de la empresa.

#### Del registro y de la protección eficaz

De acuerdo a la Ley de Marcas, la principal forma de proteger una marca es a través de su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual del Registro de Comercio. La inscripción confiere a su titular el derecho de propiedad, de uso exclusivo y de actuar u oponerse frente al uso ilegítimo de la misma.

La marca inscrita confiere al titular la facultad de entablar acciones civiles y penales contra cualquier persona que busque aprovechar, de forma deliberada o no, el prestigio, fama o atributos que genera una marca registrada, utilizándola de forma indebida pretendiendo copiarla, imitarla y/o falsificarla sin tener derecho

Sin embargo, esta protección es solamente uno de los componentes de la protección de una marca.

Para lograr una protección integral y eficaz, no basta la sola inscripción ya que además debe velarse por su correspondiente, **renovación, inscripción en otras clases pertinentes y oposición oportuna a inscripciones o casos de usos ilegítimos.**

#### Renovación del Registro de una Marca

De acuerdo a la Ley de Marcas, el plazo de vigencia del registro de una Marca es de diez años contados a partir de la fecha de su inscripción, pudiendo ser renovada indefinidamente por iguales períodos, la renovación debe solicitarse un año antes del vencimiento del período correspondiente.

En el caso que no se solicite su renovación en el tiempo mencionado y se venza el periodo de vigencia, la Ley de Marcas concede un plazo de gracia de 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento para solicitar su renovación, so pena de cobrar adicionalmente a la tasa por renovación un recargo.

Si en todo caso, la marca no se renueva, el derecho sobre la misma caduca, y la Marca vuelve a encontrarse en libre disposición, pudiendo inclusive ser inscrita legalmente por un tercero distinto a su dueño originario.

#### Inscripción en otras clases pertinentes

En El Salvador para calificar los productos o servicios que protege una Marca, se aplica el Clasificador Internacional de Niza, el cual contempla cuarenta y cinco clases o grupos donde se enumeran todos los productos y servicios posibles que pueden ser sujetos a registro.

De lo anterior, resulta que si bien la Marca registrada le confiere exclusividad a su titular, será únicamente en la clase de productos o servicios bajo la cual fue solicitada su registro.

En este sentido, si una marca no se registra en todas las clases en las que pudiera ser pertinente hacerlo, se abre la posibilidad que un tercero intente o logre registrar una marca protegida en una clase distinta, o bien inscribiendo una similar en una clase distinta, pretendiendo resguardar con una marca idéntica a la ya protegida, otro tipo de productos o servicios.

Lo anterior, en grave detrimento para una marca protegida, claramente puede llevar a error a los consumidores no solo de la marca, sino de los productos y servicios.

### Oposición oportuna a inscripciones

El hecho que una marca esté registrada, no impide que otros pretendan inscribir marcas similares u otros productos de similar naturaleza que puedan inducir a error a los consumidores, a través de colores, formas, juego de letras o palabras, entre otras cosas.

Por lo anterior, La Ley de Marcas otorga a los titulares la posibilidad de ejercer la oposición al Registro solicitado.

La oposición puede ejercerse durante los dos meses siguientes en que una marca solicitada a inscribir, pasa por la etapa de publicación del aviso correspondiente; su procedimiento y requisitos para su ejercicio están regulados por la Ley de Marcas.

Una vez concluida esta etapa sin que exista oposición, el registro procederá a registrar la marca similar, causando en este caso un perjuicio a la que originalmente ostentaba cierta exclusividad.

### Importancia de la protección integral y eficaz

La negligencia en la falta de renovaciones, inscripción en clases similares y la ausencia del ejercicio oportuno del derecho a la oposición, puede provocar impactos importantes para una compañía, ya que, adicional a los riesgos de falsificación y uso indebido de una marca, estas negligencias debilitan la fuerza de los derechos asociados al registro de la misma dentro del territorio, ocasionando no solo perjuicios económicos sino inclusive de reputación.

Por lo anterior, se vuelve sumamente relevante que las marcas, siendo un bien intangible tan valioso, merecen y deben de contar un estricto seguimiento para la protección eficaz de sus derechos, comenzando ineludiblemente con su inscripción, y siguiendo con un constante monitoreo que permita garantizar al máximo una protección integral y eficaz

Descargue este artículo visitando nuestra página web: [www.deloitte.com/sv](http://www.deloitte.com/sv)



**Cosette Fuentes de Navarro**  
Abogado y Notario  
Gerente | Deloitte Legal  
[cq.fuentes@deloitte.com](mailto:cq.fuentes@deloitte.com)

## Legal Alerts

El consejo directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) aumentó el techo de máximo de cotización para el régimen obligatorio del seguro social de USD \$685.71 a USD \$1,000 a partir del primero de agosto de 2015.

Podrá encontrar los *“Lineamientos para la implementación y operativización de la modificación del salario máximo de cotización para empleadores”* en el siguiente enlace:

<http://goo.gl/Z95Rau>



## Nuestro Equipo de Expertos

Nuestra comprensión del mundo empresarial y de negocios junto con la experiencia de nuestros abogados, nos permite proporcionar el más oportuno y experto consejo a clientes locales e internacionales.



## Deloitte Legal en la Región

Actualice sus conocimientos con las novedades de nuestra oficina de Deloitte Legal en **Guatemala**, visite:

[www.deloitte.com/qt](http://www.deloitte.com/qt)



[Insert link to Homepage](#) | [Add Deloitte as a safe sender](#)



[Deloitte El Salvador](#)

Edificio Avante Penthouse Oficinas 10-01 y 10-03.  
Urbanización Madre Selva, Antiguo Cuscatlán.  
La Libertad, El Salvador

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Por favor vea en [www.deloitte.com/somos](http://www.deloitte.com/somos) la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.

Esta publicación contiene únicamente información general, y ninguna de Deloitte Touche Tohmatsu, sus firmas miembro, o sus afiliadas están, por medio de esta publicación, proporcionando asesoría o servicios profesionales contables, de negocios, financieros, de inversiones, legales, fiscales u otra asesoría o servicio profesional. Esta publicación no es un sustituto de dicha asesoría o servicios profesionales, ni debe utilizarse como base para cualquier decisión o acción que pudiera afectar sus finanzas o su negocio. Antes de tomar una decisión o tomar alguna acción que pudiera afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado.

Ninguna de Deloitte Touche Tohmatsu, sus firmas miembro, o sus respectivas afiliadas será responsable por cualquier pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta publicación.

© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos los derechos reservados

To no longer receive emails about this topic please send a return email to the sender with the word "Unsubscribe" in the subject line.